

SYMPOSIUM SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES*

Organisée par
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
en collaboration avec
L'Office Sud-Africain des Brevets et des Marques (SAPTO)

SOMERSET WEST, PROVINCE DU CAP, AFRIQUE DU SUD,

du 1^{er} au 2 Septembre 1999

SYMPOSIUM ON THE INTERNATIONAL PROTECTION
OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS*

Organized by
The World Intellectual Property Organization (WIPO)
in cooperation with
The South African Patents and Trade Marks Office (SAPTO)

SOMERSET WEST, CAPE PROVINCE, SOUTH AFRICA,

du 1^{er} au 2 Septembre 1999

Si la plupart des congressistes sont arrivés à Somerset West le 1^{er} septembre 1999, la conférence n'a commencé qu'à le 2 septembre 1999.

La conférence a été inaugurée par Monsieur le Ministre Adjoint de l'industrie et du commerce et par M. Netshitenze, Directeur de l'office sud-africain des marques. Après avoir évoqué le besoin de bien comprendre les indications géographiques et d'en favoriser la protection, le Ministre a souligné l'importance de la tenue d'un symposium pour la mise au point d'une stratégie d'adoption d'une approche multilatérale, et particulièrement une approche commerciale collective. Ensuite, M. Schlock de l'OMPI a présenté les participants et déclaré l'ouverture du symposium.

La première communication, présentée par M. Marcus Hopperger, Directeur de la Section des Indications Géographiques et des Projets Spéciaux de l'OMPI, portait sur le thème de la conférence. M. Hopperger a décrit et expliqué ce qu'est une indication géographique, en distinguant plus particulièrement les termes "indication de provenance" selon la Convention de Paris, "appellation d'origine" selon l'arrangement de Lisbonne et "indication géographique" selon l'ADPIC. Il a ensuite résumé les accords portant sur les indications géographiques et attiré l'attention des congressistes sur les autres différences et similitudes entre la Convention de Paris, l'arrangement de Madrid et l'arrangement de Lisbonne. Ensuite, il a évoqué le programme 1998/1999 de l'OMPI et expliqué ce que l'on pouvait attendre de cet organisme dans un avenir proche dans le domaine des indications géographiques. Il a notamment évoqué les possibilités de coopération entre l'OMC et l'OMPI dans ce domaine. Il a brièvement expliqué le problème de l'utilisation des indications géographiques sur Internet et leur emploi dans les noms de domaines. Il a défini le concept de "cybersquatting" ou le "l'emploi abusif de noms de domaine" et le besoin d'harmoniser les noms de domaine à l'échelle internationale.

* Rapport présenté par Pamela Anne STERN, D.M. Kisch Inc. Standton, Afrique du Sud

Whilst most delegates arrived at Somerset West on 1st September 1999, the conference only began on the 2nd September 1999.

The Deputy Minister of Trade & Industry and Mr. Netshitenze, the Registrar of the South African Trade Marks Office opened the conference. The Deputy Minister made some points on the need to understand geographical indications and encourage protection, suggesting a symposium to develop a strategy to a multilateral approach and in particular a collective marketing approach. The speakers were then introduced by Mr Schlock of WIPO who declared the symposium open.

The first speaker was Marcus Hopperger, the Head of The Geographical Indications and Special Projects Section of WIPO, who introduced the subject matter of the conference and gave a description and explanation of what a geographical indication is differentiating in particular the terms "indication of source" as referred to in the Paris Convention from "appellations of origin" as defined in the Lisbon Agreement and "geographical indications" as defined in the TRIPS Agreement. He proceeded to summarise the conventions which cover and refer to geographical indications and drew attention to the further differences and similarities between the Paris Convention, the Madrid Agreement and the Lisbon Agreement. He then outlined WIPO's 1998/1999 program and explained what could be expected from WIPO in the near future insofar as geographical indications are concerned and in particular the exploration of cooperation between WTO and WIPO in this field. He also gave a brief explanation of the problem of the use of geographical indications on the internet and as used in domain names and explained the concept of "cybersquatting" or "domain grabbing" raising the question as to whether there is a need for harmonization of domain names on an international scale.

*Report presented by Pamela Anne STERN, DM Kisch Inc. Standton, South Africa

Mme Anne Stern, avocate du cabinet D M Kisch Inc à Johannesburg et M. Hermann Rademeyer, conseiller juridique du ministère de l'agriculture sud-africain, avaient préparé des articles séparés sur la protection des indications géographiques en Afrique du sud. Toutefois, ils ont préféré les regrouper pour la présentation. Mme Stern a abordé la protection des indications géographiques du point de vue de l'avocat, alors que M. Rademeyer abordait le même thème du point de vue de l'état.

Mme Stern a évoqué l'histoire de l'industrie vinicole sud-africaine, en expliquant que le pays protégeait les indications géographiques depuis au moins 1935, suite à l'accord sur les écrevisses, qui fut ensuite intégré à la loi sur les vins, les boissons fermentés et les spiritueux, n° 25 de 1957. Pour illustrer son propos, elle a fait allusion à l'affaire VIN DE NUIT et à l'attitude de l'INAO sur l'application de la marque dans le cas de HAUTE PROVENCE.

Après avoir brièvement abordé les parties de l'accord ADPIC portant sur les indications géographiques et sur l'exception prévue à l'article 24 de cet accord respecté par l'Afrique du Sud, notamment dans ses négociations actuelles sur le Porto et le Xérès avec l'Union Européenne, M. Rademeyer a souligné les deux poids et deux mesures appliqués par l'Union Européenne dans ses négociations avec l'Afrique du Sud et ses tentatives d'obliger cette dernière à renoncer à la protection prévue par l'article 24 de l'ADPIC. L'intervenant a eu recours à l'image des " éléphants " de l'Union Européenne et des " springboks " sud-africains dans l'arène internationale.

M. Rademeyer a ensuite énuméré les différentes formes de la protection législative déjà en place en Afrique du Sud pour aider à la protection des indications géographiques :

- 1) La loi sur les produits alcoolisés et le régime des vins d'origine, qui constituent le cadre pour les actions destinées à empêcher l'emploi d'indications trompeuses et qui réglementent les revendications d'origine ;
- 2) La loi sur les normes applicables aux produits agricoles, qui réglemente les normes de qualité et les indications d'étiquetage ;
- 3) Les lois sur les marques de 1964 et de 1993, qui interdisent l'enregistrement de signes et d'indications désignant des origines géographiques comme des marques déposées ;
- 4) La loi sur les marques commerciales, qui interdit l'emploi de descriptions commerciales mensongères.

Whilst Mrs Anne Stern who is an attorney with D M Kisch Inc, Johannesburg, and Mr Hermann Rademeyer, a Legal Advisor to the South African National Department of Agriculture, prepared separate papers on The Protection of Geographical Indications in South Africa, they consolidated their papers for the purposes of presentation, Mrs Stern discussing protection of geographical indications from an attorney's point of view and Mr Rademeyer discussing the subject from the point of view of government.

Mrs Stern set out the history of the South African wine industry and explained how geographical indications had been protected in South Africa since at least 1935 as a result of the Crayfish Agreement which was later incorporated into the Wine, Other Fermented Beverages & Spirits Act No. 25 of 1957. She illustrated the point by referring to the VIN DE NUIT case and referred to INAO's attitude to the trade mark application for HAUTE PROVENCE.

After she had referred briefly to the relevant Sections of the TRIPS Agreement that refer to geographical indications and the exceptions provided for in Article 24 of the TRIPS Agreement, that South Africa stands by, particularly in the PORT/SHERRY negotiations that are presently taking place with the EU, Mr Rademeyer drew attention to the double standards that are being applied by the EU in their negotiations with South Africa and their attempts to pressurize South Africa into waiving the protection available under Section 24 of TRIPS, evoking the image of the EU "elephants" and the South African "springboks" in an international arena.

Mr Rademeyer then listed the various forms legislative protection afforded by South Africa, which are already in place, and which assist in the protection of geographical indications :

- 1) The Liquor Products Act, and the Regulations & Wine of Origin Scheme which provide a framework against which to take action against the use of misleading indications and which regulate claims on origin;
- 2) The Agricultural Products Protects Standards Act which regulates quality standards and the indications to be used on packaging;
- 3) The Trade Marks Acts both of 1964 and 1993 which prohibit the registration of signs and indications which designate geographical origin as trade marks;
- 4) The Merchandise Marks Act which forbids the application of false trade descriptions.

En conclusion, Mme Stern et M. Rademeyer ont souligné que pendant une bonne partie du vingtième siècle, l'Afrique du Sud a adopté des législations et des pratiques destinées à protéger les indications géographiques ; ils ont également mis en valeur la nécessité de protéger les " petites espèces " de la terre (telles que les " springboks "), qui risquent, selon eux, de se faire écraser par les " éléphants ". Les intervenants ont insisté sur le fait que l'ADPIC est en mesure de protéger les deux.

Ensuite, Mme Thu-Lang Tran Wasecha, Chef des Affaires Internationales de l'institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle, a résumé les évolutions récentes du conseil de l'ADPIC, en expliquant notamment les différences entre le fonctionnement de l'OMC et le conseil de l'ADPIC. En outre, elle a expliqué les différences entre les articles 22 et 23 de l'ADPIC, en soulignant que l'article 23 prévoit une protection " supplémentaire " dans la mesure où si l'article 22 ne s'applique que s'il existe un cas de tromperie du public ou de concurrence déloyale, l'article 23 peut s'appliquer sans qu'il y ait eu tromperie ou concurrence déloyale. Ensuite, Mme Wasecha a examiné les exceptions aux termes de l'article 24 de l'ADPIC.

Elle a expliqué les modifications intervenues entre novembre 1997 et août 1999 et les questions soulevées par de nombreux pays à propos de la protection absolue accordée par l'article 23 ; elle a évoqué la prise de conscience par les pays en voie de développement de l'importance des indications géographiques. Les soucis des membres sur l'article 23.4 peuvent se résumer ainsi :

1. le système ne doit pas créer des obligations supplémentaires ou diminuer les droits ou les obligations ;
2. son objectif doit être de faciliter la protection des indications géographiques ;
3. il doit tenir compte des différents régimes de protection existant dans les états membres ;
4. il ne doit pas imposer de charge supplémentaire sur le secrétariat de l'OMC ;
5. il doit être volontaire et non contraignant pour les membres.

Un registre multilatéral des indications géographiques pour les vins a été proposé avec la possibilité d'opposition et de négociation sur les marques déposées antérieures et les indications homonymes. Cette proposition sera étudiée plus en détail à la réunion de Seattle, compte tenu des propositions, des commentaires et des suggestions des membres.

Dans l'après-midi et la soirée, les délégués ont visité les propriétés viticoles de la cave Stellenbosch Farmer, participé à des dégustations et assisté à un dîner délicieux dans un cadre exquis.

Both Mrs Stern and Mr Rademeyer concluded that South Africa has for the greater part of the century through its legislation and practice protected geographical indications but voiced their concerns that "the smaller species" of the world (such as the "springboks") should be protected from the trampling of the "elephants", drawing attention to the fact that TRIPS can afford more protection to both.

Mrs Thu-Lang Tran Wasecha, the Head of International Affairs of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property then summarized the recent developments in the Council for TRIPS and in particular explained the differences in the workings of the WTO and the TRIPS Council. She also explained the differences between Article 22 and 23 of the TRIPS, stressing that Article 23 provides for "additional" protection in that Article 22 contains the stipulation that the public is misled or that unfair competition exists, whereas Article 23 does not require this. She then proceeded to examine the exceptions provided for under Article 24 of the TRIPS.

She explained the developments that had taken place from November 1997 – August 1999 and the concerns raised by a number of countries to the absolute protection granted by Article 23 and the increasing awareness of developing countries of the importance of geographical indications. The concerns by members on Article 23.4 could be summarized as follows-

1. the system should not create additional obligations or diminish rights and obligations;
2. its objective should be to facilitate protection of geographical indications;
3. it should accommodate the various systems of protection existing in member countries;
4. it should not impose burdens on the WTO Secretariat;
5. it should be voluntary and non burdensome for members.

A multilateral register of geographical indications for wines has been proposed with facilities for opposition and negotiation on prior registered trade marks and homonymous indications. Further consideration is to be given to this proposal at the Seattle meeting bearing in mind the proposals, comments and suggestions made by members.

In the afternoon and evening the delegates were taken on a tour of various wine estates belonging to Stellenbosch Farmer's Winery, treated to wine tastings and given a delicious dinner in the most beautiful surroundings.

du 1^{er} au 2 Septembre 1999from 1st to 2nd September 1999

Mme Lynne Beresford, avocate, était la première intervenante du jour. Conseillère au bureau américain des marques, Mme Beresford a abordé l'approche de son pays vis-à-vis des indications géographiques, en soulignant que les USA étaient peu enclins à assumer le rôle d'éléphant ! Elle a indiqué qu'aux USA :

- 1) la loi sur les marques interdit l'enregistrement des marques déposées trompeuses en termes géographiques ;
- 2) l'étiquetage est réglementé par le Bureau de l'Alcool, du Tabac et des Armes à feu ; les mentions sont réglementées et il est interdit d'utiliser des étiquettes susceptibles de tromper les consommateurs ;
- 3) les étiquettes des vins et des spiritueux sont réglementées par le titre 27 des réglementations CFR.

Outre ces dispositions de droit commun et l'enregistrement de marques de certification, les indications géographiques sont protégées par les moyens habituels. Mme Beresford a exposé les modalités d'enregistrement d'une marque de certification, ainsi que les démarches et les exigences pour l'enregistrement d'indications géographiques comme marques de certification.

Elle a indiqué qu'elle estime que le système américain permet un niveau élevé de protection des indications géographiques, tant pour les ressortissants américains que pour les tiers. Ensuite, elle a exploré les points communs des marques et des indications géographiques :

- 1) les deux sont porteuses d'une notoriété qu'il convient de protéger ;
- 2) une indication géographique existe lorsque le terme est associé à des marchandises particulières ; elle est similaire en cela au sens secondaire acquis dans une marque déposée ; c'est-à-dire qu'une marque déposée est un concept de droit commun ;
- 3) les deux n'existent que par référence à des biens et des services particuliers, plutôt que par la simple évocation du nom d'un pays, d'une région ou d'une ville – il faut une association avec une marchandise ;
- 4) toutes deux font partie du patrimoine d'une affaire, dont ils augmentent la valeur.

Et leurs différences

- 1) les marques indiquent une source unique, alors que les indications géographiques indiquent une pluralité de sources mettant en œuvre les mêmes normes.

Mrs Lynne Beresford Attorney was the first speaker of the day. She is an Advisor in the USA Patent & Trade Marks Office and spoke on the approach of the USA to geographical indications emphasizing that the USA was reluctant to adopt the role as "elephant!". She emphasized that in the USA:-

- 1) their Trade Mark Act prohibits registration of trade marks which are geographically deceptively misdescriptive;
- 2) labeling is controlled by the Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms & prohibits labeling which leads to consumer deception and regulates the information which appears on labels;
- 3) wine and spirit labels and advertising are controlled by Title 27 CFR.

In addition to the above common law and the registration of certification marks are the usual processes used to protect geographical indications. She explained the method of obtaining registration of a certification mark and the process of and requirements for registering geographical indications as certification marks.

She emphasized that in her opinion the US system provides a high level of protection of geographical indications both for US citizens and for others. She then explored the commonality of trade marks and geographical indications:

- 1) both have goodwill which requires protection;
- 2) a geographical indication arises when the term is connected to particular goods, this is similar to the secondary meaning acquired in a trade mark, i.e. a geographical indication is a common law concept;
- 3) both exist only in reference to particular goods and services rather than just as country/region/city names – the goods connection has to be there;
- 4) they are both assets which add value to the business.

and their differences

- 1) trade marks indicate a single source whereas geographical indications indicate a number of sources applying the same standards.

Pour conclure, Mme Wasecha a indiqué que chaque pays doit protéger sa propriété intellectuelle comme cela lui convient, et que tout système qui serait adopté doit être considéré avec soin, de manière à éviter de créer des contraintes supplémentaires.

M. Vital, Chef de l'unité de la Politique de Qualité de la Direction Générale VI (Agriculture) de la Commission des Communautés Européennes a ensuite décrit la manière dont l'union européenne aborde la question des indications géographiques.

Les indications géographiques sont protégées dans l'union européenne par les règlements ci-après :

Pour les vins : 823/87
 Pour les spiritueux : 1576/89

Les produits agricoles et alimentaires sont protégés par le règlement 2081/92, qui couvre aussi les bières, les eaux minérales, les produits de boulangerie et de pâtisserie etc.

Les finalités politiques de l'Union Européenne sont d'encourager la diversification de la production agricole, de promouvoir les produits, de faire bénéficier les économies rurales et de réagir aux attentes du consommateur pour ce qui est de la qualité et de la quantité.

Le règlement 2081/92 prévoit l'enregistrement des dénominations ci-dessous :

- 1) les appellations d'origine protégées (AOP) qui représentent des liens forts avec la zone géographique ;
- 2) les indications géographiques protégées.

Non seulement l'enregistrement réserve l'emploi de la dénomination à certains producteurs, mais encore elle accorde une protection automatique de la dénomination dans tous les états membres.

Au 1^{er} août 1999, 518 dénominations ont été enregistrées, pour les fromages, les fruits et légumes, les viandes et les huiles.

Certains conflits se sont déjà présentés et sont en cours de traitement. Il s'agit des demandes d'annulation du terme FETA en tant qu'AOP et des désignations JIJONA, ALTENBURGER ZIEGENKÄSE, TOSCANO, PAYS D'AUGE et SPREEWÄLDER GURKEN. Quant à l'affaire GORGONZOLA/CONBOZOLA, elle porte sur la question de savoir si une dénomination est une AOP ou une marque.

L'article 14 du règlement (CEE) n° 2081/92 régule les rapports entre les marques déposées et les appellations d'origine protégées. L'affaire TORRES a été entendue en application de cet article.

She concluded by saying that each country should protect its own intellectual property in ways that suit that particular country and any system that is adopted should be carefully considered so as not to create additional burdens.

Mr Vital, the Head of Quality Policy Unit in Directorate General VI (Agriculture) of the Commission of the European Communities then spoke on the approach of the EU to geographical indications.

Geographical indications are protected in the EU by the following Regulations:

Wines in Regulation 823/87
 Spirits in Regulation 1576/89

Agricultural products and foodstuffs are protected by R2081/92 which covers even beers, mineral waters, baking products, etc.

The political message of the EU is to encourage diversification of agricultural production, to promote products, to benefit rural economies and to react to consumer expectations insofar as quality and quantity are concerned.

Regulation 2081/92 provides for registration of the following denominations:

- 1) designations of origin (PDO) which are strong links with the geographical area;
- 2) protected geographical indications.

Registration not only reserves the denomination for use only by certain producers but also ensures automatic protection of the denomination in all member states.

As at 1 August 1999 518 denominations had been registered covering cheeses, fruit and vegetables, meats, and oils.

Certain conflicts have occurred and are being dealt with. These include applications for cancellation of FETA as a PDO, JIJONA, ALTENBURGER ZIEGENKÄSE, TOSCANO, PAYS D'AUGE and SPREEWÄLDER GURKEN and a determination of whether a denomination is a PDO or trade mark in the GORGONZOLA/CONBOZOLA case.

Article 14 of Regulation (EEC) N. 2081/92 regulates the relationship between trade marks and protected denominations. The TORRES case was heard under this article.

La protection accordée par l'article 22 de l'ADPIC est inférieure à celle prévue à l'article 13 du règlement 2081/92 mais l'article 23 de l'ADPIC prévoit une protection plus étendue.

Ces mesures sont destinées à interdire l'abus des indications géographiques, à donner la priorité aux indications géographiques et à les préférer aux marques, à parvenir à un accord entre membres sur les homonymes et à établir un système multilatéral de notification et d'enregistrement par la négociation.

En conséquence de quoi, des accords ont été conclus avec la Hongrie, la Bulgarie, l'Autriche, la Suisse, l'Afrique du Sud, le Mexique et les USA.

M. Henning Harte-Bavendamm, avocat à Hambourg, a ensuite présenté une communication intitulée " Les indications géographiques et les marques : harmonie ou conflit ? "

Il a commencé par une définition des termes harmonie et conflit et une explication du sens de l'indication géographique et celui de la marque déposée, en soulignant le manque de cohérence des diverses tentatives de définition des indications géographiques. Il a adopté la définition de l'article 2291) de l'ADPIC pour sa communication, et observé que les marques peuvent comprendre ou comporter des noms géographiques ou des références.

Si les conflits sont courants dans le domaine de la propriété intellectuelle, il existe un élément important, à savoir le droit du propriétaire de la marque d'avoir gain de cause en cas de conflit selon le principe de l'antériorité. Cependant, l'harmonie et le conflit se rejoignent si l'on conçoit un système équitable et raisonnable pour résoudre les conflits d'une manière prévisible et équilibrée.

Les indications géographiques et les marques déposées comportent toutes deux des droits, mais aux termes du règlement européen 2081/92 et de l'ADPIC, les marques doivent souvent céder devant les indications géographiques en cas de conflit, par ex. dans l'affaire TORRES, les indications géographiques portugaises auraient pu avoir la priorité sur les marques espagnoles et portugaises ; toutefois, un arrangement de coexistence a pu être trouvé.

Ensuite, l'intervenant a évoqué une situation fictive concernant la marque GUINNESS et une indication géographique GUINES, en soulignant qu'en cas d'accord d'extinction progressive de la marque ou de coexistence semblable à celui de l'affaire TORRES, les consommateurs ne retireraient aucun bénéfice de la résolution du problème.

Pour ce qui est de l'ADPIC, le déséquilibre entre les indications géographiques et les marques déposées a été corrigé. Le fait que les différentes catégories des droits à la propriété intellectuelle soient liées entre elles peut provoquer des conflits internes et nécessite par conséquent un système de protection plus compréhensif.

The TRIPS protection under Article 22 provides a lower level of protection than Article 13 of R2081/92 but provides wider protection under Article 23.

The political message is to prevent misuse of geographical indications, to give priority to and reserve geographical indications over trade marks, to come to an agreement between members on homonymous names and to establish a multilateral system of notification and registration through negotiations.

As a result bilateral agreements have been entered into Hungary, Bulgaria, Romania, Australia, Switzerland, South Africa, Mexico and United States of America.

Mr Henning Harte-Bavendamm, an Attorney from Hamburg, then presented his paper on Geographical Indications and Trade Marks: Harmony or Conflict?

He began with an attempt to define harmony and conflict and what a geographical indication is as opposed to a trade mark, emphasizing that the attempts to define geographical indications have not been consistent, adopting the definition in Article 2291) of TRIPS for the purposes of his speech, and observing that trade marks may include or consist of geographical names or references.

In the intellectual property field conflicts are common but one element is important and that is the right of the owner of the trade mark to prevail in conflict on the basis of "first in time, first in right". But the definition of harmony and conflict overlap if one designs a fair and reasonable system which permits resolutions of conflict in a balanced predictable manner.

Both geographical indications and trade marks are rights but in terms of EU R2081/92 and TRIPS, trade marks often have to give way to geographical indications in cases of conflict e.g. the TORRES case where the Portuguese geographical indications could have taken precedence over the Spanish and Portuguese trade marks but where fortunately a coexistence agreement was reached.

He then proposed a fictitious situation concerning the GUINNESS trade mark and a geographical indication GUINES, emphasizing that if a phasing out of the trade mark or coexistence were to be permitted, as in the TORRES case, there would be no consumer benefit in such a resolution of the problem.

In terms of TRIPS the imbalance of geographical indications over trade marks has been corrected, taking into account the fact that different categories of intellectual property rights are inter-related, may result in conflict with each other and therefore require a comprehensive system of protection.

Il a ensuite analysé le système établi aux termes de l'ADPIC, en particulier par les articles 15-21 comparés aux articles 22-24 :

Les marques sont définies à l'article 16(1) et les droits du propriétaire y sont établis. M. Harte-Bavendamm a indiqué que toute législation nationale qui diminue ces droits peut faire l'objet d'une contestation dans le cadre de l'OMC. Les indications géographiques, quant à elles, sont couvertes et définies aux articles 22 et 23 de l'ADPIC, à l'article 10 bis de la convention de Paris et à l'article 13 du règlement 2081/92 de l'union européenne. Toutefois, elles ne sont pas aussi bien protégées que les marques. La protection accordée aux termes de l'article 23 aux vins et aux spiritueux est plus large que celle prévue par l'article 22.

Il a estimé que l'ADPIC contient des ambiguïtés sur les droits du propriétaire d'une marque en cas d'apparition ultérieure d'une indication géographique. M. Henning Harte-Bavendamm pense que la doctrine de l'antériorité doit s'appliquer selon les stipulations des articles 1 à 12 de la convention de Paris et l'article 16(1) de l'ADPIC, à condition que la stipulation de l'article 22(3) relative à la tromperie du public sur la véritable origine soit interprétée de manière restrictive. L'article 24(5) semble soutenir cet avis et le mot "droit" contenu dans la phrase a été mis en valeur. Selon l'article 16, ce droit est exclusif au point d'exclure un système général de coexistence, suivant la notion et les finalités de l'ADPIC.

Il a soulevé la question de savoir si l'article 24(5) a un domaine d'application significatif, compte tenu du fait qu'il ne soutient donc pas la coexistence. Selon l'intervenant, n'était l'article 24(5), l'article 22(3) aurait eu pour résultat d'annuler les marques comportant des indications géographiques et l'article 23(2) aurait eu pour résultat d'annuler les marques portant sur les vins et les spiritueux.

M. Harte-Bavendamm a conclu que la coexistence, selon le règlement 2081/92, et l'extinction progressive, selon l'arrangement de Lisbonne, sont incompatibles avec l'ADPIC.

Il a conclu que l'ADPIC établit un régime équilibré et raisonnable pour résoudre les conflits entre les indications géographiques et les marques, suivant le principe de l'antériorité.

M. Lackert, Président du comité des affaires extérieures de l'INTA (association internationale des marques), a confirmé que la doctrine de l'antériorité a été confirmée par l'INTA en 1997 à l'OIVECO du 3/94 et par l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle en 1998 à Rio de Janeiro.

He proceeded to analyze the system established under TRIPS and in particular Articles 15-21 as compared with Articles 22-24:

Trade marks are defined in Article 16(1) and the rights of the trade mark owner set out. He submitted that natural legislation that diminishes these rights could be subject to proceedings under the WTO. Geographical indications in turn are covered and defined in Article 22 and 23 of TRIPS and Article 10 bis of the Paris Convention and Article 13 of R2081/92 of the EU, but are not protected to the same extent as trade marks; protection under Article 23 for wines and spirits being broader than under Article 22.

He stated that in his opinion TRIPS is not clear on the rights of the trade mark owner if a later geographical indication arises. Mr Henning Harte-Bavendamm believes that the doctrine "first in first time first in right" must apply as stipulated for in the Paris Convention Articles 1-12 and Article 16(1) of TRIPS, subject to the proviso in Article 22(3) that where the public is misled as to the true place of origin as narrowly interpreted. Article 24(5) would appear to support this view and the word "right" in the phrase was emphasized. Such right is exclusive in Article 16 even to the exclusion of a general system of coexistence and in line with the notion and purposes of TRIPS.

He raised the question that if Article 24(5) therefore does not support coexistence then does it have any meaningful scope of application? His view is that but for 24(5) Article 22(3) could result in cancellation of trade marks consisting of geographical indications and Article 23(2) could result in cancellation of trade marks in relation to wines and spirits.

He concluded that coexistence, as provided for in R2081/92, and the phasing out, as provided for in the Lisbon Agreement, are incompatible with the TRIPS Agreement.

He concluded TRIPS offers a balanced and reasonable system of resolving conflict between geographical indications and trade marks following the doctrine "first in time first in right".

Mr Lackert, the Chair of the External Affairs Committee of INTA, confirmed that the "first in time first in right" doctrine had been confirmed by INTA in 1997 the OIVECO 3/94 and AIPPI in 1998 in Rio de Janeiro.

Après le déjeuner, M. Jean-Marc Girardeau, Chef du service juridique international du bureau national interprofessionnel du Cognac, a présenté sa communication sur l'utilisation des indications géographiques dans une stratégie de marketing collectif, en prenant le Cognac comme exemple.

Les difficultés rencontrées pour l'obtention de la reconnaissance des indications géographiques indiquent la valeur de ces appellations d'origine et leur importance en tant qu'outil de marketing.

Historiquement, il est reconnu que l'utilisation des appellations d'origine bien connues apparaît avant tout lorsqu'il existe une pénurie des marchandises véritables. Pour protéger les consommateurs et les producteurs, il est devenu essentiel de compléter le dispositif juridique par une unité de contrôle responsable de faire appliquer la loi.

Les contrefaçons sont commises par des personnes souhaitant s'approprier la réputation des autres plutôt que de se créer une réputation propre. La notoriété investie dans une appellation d'origine est en harmonie avec les marques utilisées pour le produit, et les deux servent d'outils de marketing et de protection de l'activité commerciale. La référence à une appellation d'origine sur une étiquette constitue une méthode de marketing à part entière. Lorsqu'une nouvelle appellation d'origine est utilisée, il est impératif que cela se fasse avec une mention supplémentaire indiquant que l'appellation d'origine en question est protégée.

Toutefois, même si une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée, il faut une action publicitaire tant pour la désignation que pour le produit. Si l'appellation d'origine est déjà connue, la stratégie publicitaire sera différente de celle utilisée lorsque l'appellation d'origine est peu connue. Certains pays, dont la France, ont adopté un système de protection des appellations fondé sur des structures capables de gérer la production et la commercialisation des produits concernés. D'autres pays, qui ont décidé d'établir leur propre régime de protection des appellations d'origine, ont fini par prendre conscience de la valeur ajoutée apportée par l'adoption d'une indication géographique, ainsi que de la valeur d'un système protecteur pour empêcher les tiers d'utiliser ce nom.

Pour conclure, l'intervenant a confirmé que le système des appellations d'origine et des indications géographiques a été promu à un niveau international par l'ADPIC ; cet accord cautionne les efforts des producteurs et reconnaît que les appellations constituent un signe de qualité qu'il convient d'entretenir et de commercialiser.

Après le thé, M. Jacobus van Niekerk, Directeur de la stratégie du groupe Kooperatieve Wijnbouwers Vereniging (KWV) a évoqué la place des indications géographiques dans une stratégie de marketing

After lunch Mr Jean Marc Girardeau, Head of International Legal Department of Bureau National Interprofessionnel du Cognac, presented his speech on the use of geographical indications in a collective marketing strategy using the example of Cognac.

The difficulties experienced in obtaining recognition of geographical indications indicates the value of these appellations of origin and their value as a marketing tool.

Historically it is recognized that the use of the well known appellations of origin appear mainly in times when the supply of genuine goods is discontinued. In order to protect consumers and producers it became essential for the legal system to be supplemented by the creation of a special control unit aimed at enforcing the law.

Counterfeiting is an act committed by people who attempt to appropriate the reputation of others rather than create their own. The goodwill in an appellation of origin is in harmony with the trade marks used on the product and both serve as marketing tools and protect commercial activity. The reference to an appellation of origin on a label constitutes a marketing method on its own. Where a new appellation of origin is used it is imperative that this be used with an additional reference that the appellation of origin is protected.

However, even if an appellation of origin or geographical indication is protected advertisement is still necessary both in respect of the name and the product. If the appellation of origin is already known the advertising strategy will be different from that used where the appellation of origin is not known. France and other countries have chosen a system of protecting appellations based on structures which are capable of managing the production and commercialisation of the products in question, and other countries which have decided to establish their own protection systems for appellations of origin, have come to realize the added value afforded by the adoption of a geographical indication, and the value of a protection system in preventing third parties from using that name.

He concluded by confirming that the system of protected appellations of origin and geographical indications has been elevated to international status by TRIPS and has become an endorsement of the efforts of producers and a sign of quality which is to be maintained and marketed.

After tea Mr Jacobus van Niekerk, the Group Director of Corporate Strategy of Kooperatieve Wijnbouwers Vereniging (KWV) spoke on the use of geographical indications in a collective marketing strategy, setting

collectif. Il a établi l'histoire de la production du vin en Afrique du sud et les évolutions qui ont abouti à l'établissement du premier régime des vins d'origine. En 1973 sont apparus sur le marché les premiers vins portant le label de certification du Bureau des vins et des spiritueux.

Les indications géographiques s'utilisent dans une stratégie de marketing collectif et doivent être garanties, contrôlées et protégées. Ces questions relèvent de la législation sud-africaine sur les vins d'origine, qui définit et délimite les zones de production en propriétés, secteurs, districts et régions et établit les critères de délimitation des zones de production des vins d'origine.

En 1993, le régime des vins d'origine a été modifié pour permettre la définition des unités géographiques.

Le Bureau sud-africain des vins et des spiritueux a approuvé 60 cultivars pour la production des vins d'origine, et il autorise et vérifie l'utilisation des noms des cultivars de raisin sur les étiquettes conformément au régime des vins d'origine. De même, les mentions de millésimes sur les étiquettes sont également contrôlées par le bureau des vins et des spiritueux, tout comme la délivrance des sceaux de certification, déterminés par la clarté, la couleur, la saveur et le goût. Le sceau du bureau apparaît sur chaque bouteille de vin et marque de propriété objet d'une certification, et l'étiquette est approuvée par le comité d'étiquetage.

Le bureau des vins et des spiritueux gère et administre les régimes des vins d'origine et des eaux de vie de propriété. Il assure également un rôle de conseil auprès du ministère de l'agriculture, et fait des recommandations sur les questions relatives à la loi sur les produits alcoolisés et sa législation associée, à travers de nombreux comités. La protection des indications géographiques, cependant, dépasse la simple question des conditions naturelles de climat et de sol : elle concerne également les pratiques, qui ont une incidence sur la qualité d'un vin d'une origine particulière.

L'industrie vinicole sud-africaine comporte de nombreuses organisations qui s'occupent de la promotion des indications géographiques dans le cadre d'une stratégie de marketing collectif. Elles sont responsables de la promotion, de l'établissement et du développement des producteurs des régions viticoles pour attirer le tourisme, de l'établissement de routes du vin et de la promotion des indications géographiques aux divers festivals. Elles créent des supports publicitaires et favorisent la prise de conscience des vins d'origine. Grâce à leurs efforts, l'emploi des indications géographiques dans le marketing collectif des vins et des eaux de vie sud-africains a été établi et constitue désormais une propriété intellectuelle collective et précieuse.

La conférence s'est terminée avec cette dernière intervention. Les congressistes ont ensuite assisté au banquet de clôture.

Anne STERN - Avocate
D M KISCH INC

out the history of wine production in South Africa and the developments which led to the establishing of the first wines of origin system. In 1973 the first wines appeared on the market which bore the stamp of approval and certification of the Wine and Spirits Board.

Geographical indications are used in a collective marketing strategy and must be guaranteed, controlled and protected and the South African Wine of Origin legislation deals with this, defining and demarcating productive areas of origin into estates, wards, districts and regions and establishing the criteria for the demarcation of production areas of origin.

In 1993 the Wine of Origin Scheme was amended to provide for a definition of geographical units .

The South African Wine and Spirit Board has approved 60 cultivars for the production of wines of origin and authorizing and verifying the use of the name of grape cultivars on labels in terms of the Wine of Origin Scheme. Similarly references to vintage on labels are also controlled by the Wine and Spirit Board as well as the issue of certification seals which are determined by clarity, colour, flavour and taste. The seal of the Wine and Spirit Board appears on each bottle of wine and estate branding which is certified, and the label is approved by the Label Committee.

The Wine and Spirits Board runs and administers the Wine of Origin and Estate Brandy Schemes and advises and makes recommendations to the Minister of Agriculture on any matter relating to the Liquor Products Act and its subordinate legislation through a number of committees. The protection of geographical indications however goes beyond climatic soil types and location and includes viticultural practices which have a direct effect on the quality of the wine of specific origin.

There are a number of organizations within the South African wine industry which focus on the promotion of geographical indications as part of a collective marketing strategy and these were responsible for the promotion, establishment and development of wine houses in the wine regions to attract tourism, the establishment of the wine routes and the promotion of the geographical indications at various festivals and in promotional material and the creation of public awareness of wines of origin. As a result of their efforts the use of geographical indications in the collective marketing of South African wines and brandies has been established and is regarded as valuable collective intellectual property.

The conference ended with this last speech although guests were invited that night to a banquet concluding the event.

Anne STERN - Attorney
D M KISCH INC