

La conformité des indications de provenance étrangères au regard de la perception des milieux intéressés selon les nouvelles règles «Swissness»

NICOLAS GUYOT* | SOPHIA KHALÈS**

La qualification d'une désignation géographique en tant qu'indication de provenance tout comme la licéité de son usage en lien avec un produit ou un service dépendent de la perception et des attentes des milieux intéressés nationaux. Lorsque la désignation renvoie à un lieu hors de Suisse, la question se pose alors de savoir si la perception des milieux intéressés en Suisse doit être considérée.

Dans l'hypothèse où la qualification d'indication de provenance étrangère serait retenue, les art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM, entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2017, renvoient, pour l'examen de son exactitude, aux exigences de la législation du pays d'origine, en réservant toutefois la tromperie du consommateur en Suisse.

L'article examine le rôle laissé par la nouvelle réglementation «Swissness» à la perception des milieux intéressés suisses lors de l'examen de conformité d'une indication de provenance. Il discute également la portée des nouveaux art. 48 al. 5 et 49

al. 4 LPM et illustre le cas d'indications de provenance françaises.

Die Qualifikation einer geographischen Bezeichnung als Herkunftsangabe und die Rechtmässigkeit des Gebrauchs in Bezug auf ein Produkt oder eine Dienstleistung hängen von der Wahrnehmung und den Erwartungen der nationalen Interessenten ab. Sofern sich die Bezeichnung auf Orte ausserhalb der Schweiz bezieht, stellt sich die Frage, ob die Wahrnehmung der Verkehrskreise in der Schweiz berücksichtigt werden sollen.

Für den Fall, dass die Qualifikation als ausländische Herkunftsangabe beibehalten wird, verweisen Art. 48 Abs. 5 und Art. 49 Abs. 4 MSchG, welche am 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind, auf die Anforderungen des entsprechenden Landes, unter Vorbehalt einer allfälligen Täuschung des Schweizer Konsumenten.

Dieser Beitrag untersucht die Bedeutung der neuen «Swissness»-Gesetzgebung für die Wahrnehmung der Schweizer Verkehrskreise bei der Prüfung der Konformität der Herkunftsangabe. Des Weiteren wird der Anwendungsbereich von Art. 48 Abs. 5 und Art. 49 Abs. 4 MSchG erörtert und am Fall französischer Herkunftsangaben illustriert.

- I. La perception des milieux intéressés comme critère central
- II. Qualification d'une désignation géographique en tant qu'indication de provenance
 1. Indications de provenance suisses
 2. Indications de provenance étrangères
- III. Exactitude de l'indication de provenance
 1. Indications de provenance suisses
 2. Indications de provenance étrangères
- IV. Étude de cas particuliers
 1. «Origine France garantie»
 2. «Made in France»

Résumé | Zusammenfassung

I. La perception des milieux intéressés comme critère central

La réglementation suisse relative à l'usage des désignations ou signes géographiques repose sur l'interdiction d'utiliser des indications de provenance inexactes (art. 47 al. 3 LPM). Une indication de provenance est inexacte lorsque l'attente légitime qu'elle crée auprès des milieux intéressés¹ est déçue.

L'usage licite d'une indication de provenance s'examine, schématiquement, en deux étapes².

* Avocat, M.A. HSG in Law & Economics, MSc. en biologie, juriste auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Les conceptions présentées dans l'article n'engagent que l'auteur et ne lient ni l'IPI ni le Département fédéral de justice et police. Les auteurs remercient Olivier Veluz pour sa relecture attentive et ses commentaires éclairés.

** Juriste et chargée d'enseignement à la Faculté de droit de l'Université de Nice Sophia-Antipolis.

¹ Les milieux intéressés englobent en principe les consommateurs et les branches économiques. Voir E. PIAGET, La définition de l'indication de provenance dans le projet législatif «Swissness»: entre solution dogmatique et nécessité de protection; Jusletter du 8 juin 2009, N 17 ss; A. PFISTER in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, MSchG 47 N 11.

² Voir D. MEISSER/D. ASCHMANN, in: SIWR III/2, 2005, 157 s.

La première étape consiste à qualifier la désignation ou le signe géographique en tant qu'indication de provenance. Il faut pour cela déterminer si la désignation est perçue comme un lieu géographique et, si tel est le cas, définir si cette désignation est comprise comme un renvoi à la provenance géographique des produits ou services considérés. Cet examen se fonde sur la compréhension et la perception qu'ont les milieux intéressés de la désignation en question.

Une désignation géographique qui n'est pas connue des milieux intéressés n'est pas susceptible de créer une attente quant à la provenance. Il en va de même d'une désignation géographique connue, mais qui est, par exemple, perçue comme une référence exclusivement symbolique ou fantaisiste³. En revanche, si la désignation est comprise par les milieux intéressés comme un renvoi à la provenance des produits ou des services en lien avec lesquels elle est utilisée, elle est qualifiée d'indication de provenance (art. 47 al. 1 et 2 LPM).

La deuxième étape consiste à définir si la désignation, qui a été qualifiée d'indication de provenance, est exacte. Il faut déterminer si l'attente du public cible correspond effectivement à la provenance géographique du produit ou du service⁴.

C'est d'abord le périmètre du territoire auquel renvoie l'indication qui doit être défini. Cet examen se fonde par principe sur la compréhension des milieux intéressés⁵. Il faut ensuite déterminer la provenance effective du produit ou service. Cette tâche n'est pas simple. Les produits résultent générale-

ment de plusieurs étapes de fabrication et incluent des composants naturels et semi-finis de provenances géographiques différentes. La fourniture d'un service peut également impliquer la contribution de plusieurs acteurs, provenant d'endroits différents. Il faut donc établir des critères de rattachement, lesquels, encore une fois, sont fixés en fonction des attentes des milieux intéressés.

En définitive, à toutes les étapes de cet examen, c'est toujours, directement ou indirectement, en fonction de la perception et des attentes des milieux intéressés que se définit le caractère licite d'une désignation géographique utilisée en lien avec un produit ou un service⁶.

Lorsqu'on a affaire à une désignation renvoyant à un lieu hors de Suisse, la question se pose de savoir si c'est la perception des milieux intéressés en Suisse ou à l'étranger qui doit être retenue. Les art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM, entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2017, apportent des réponses à cet égard. Ils soulèvent toutefois différentes questions que la présente contribution propose de discuter.

L'article soumet les désignations géographiques suisses et étrangères aux deux étapes d'examen rappelées ci-avant, en se focalisant sur la nature et le rôle laissés aux milieux intéressés dans la perception de ces désignations.

II. Qualification d'une désignation géographique en tant qu'indication de provenance

1. Indications de provenance suisses

Le principe de territorialité s'applique aussi au droit des indications de provenance. C'est donc la perception des milieux intéressés suisses qui est déter-

minante pour définir si une désignation géographique suisse constitue une indication de provenance⁷.

2. Indications de provenance étrangères

Pour autant qu'elles ne soient pas protégées par un accord international liant la Suisse, c'est également au regard des milieux intéressés suisses que se détermine la qualification de la désignation étrangère en tant qu'indication de provenance (art. 1 al. 2 LDIP)⁸.

En revanche, les indications de provenance étrangères spécialement protégées par un accord international sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, indépendamment de leur perception par les milieux intéressés⁹. Elles échappent en principe à l'examen de qualification d'indication de provenance, par exception au principe posé à l'art. 47 al. 1 et 2 LPM¹⁰.

Tombent notamment sous le coup de cette exception les désignations couvertes par l'un des neuf traités bilatéraux¹¹ sur la protection des indications

⁷ PFISTER (n. 1), MSchG 47 N 11; HOLZER (n. 4), MSchG 47 N 20 ss; GILLIÉRON (n. 6), LPM 47 N 7; ATF 89 I 49 ss consid. 4.

⁸ PFISTER (n. 1), MSchG 47 N 11; HOLZER (n. 4), MSchG 47-51 Vorbem. N 27 et MSchG 47 N 20.

⁹ Message relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet «Swissness») du 18 novembre 2009 (FF 2009 7711), 7764 (ci-après: Message «Swissness»); HOLZER (n. 4), MSchG 47 N 19; GILLIÉRON (n. 6), LPM 47 N 4 ss.

¹⁰ ATF 125 III 193 ss consid. 1a.

¹¹ La Suisse a conclu des traités bilatéraux sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques avec la République fédérale d'Allemagne (en 1967), la République Socialiste Tchécoslovaque (en 1973; applicable aujourd'hui sur le territoire de la République Tchéque et la Slovaquie), l'État Espagnol (en 1974), la République Française (en 1974), la République portugaise (en 1977), la République populaire hongroise (en 1979), le Gouverne-

³ ATF 128 III 454 ss, consid. 2.1.2 ss; 135 III 416 ss, consid. 2.6.2 ss.

⁴ S. HOLZER, in: M. North/G. Bühler/F. Thouvenin (éds), Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., 2017, MSchG 47-51 Vorbem. N 5.

⁵ PFISTER (n. 1), MSchG 47 N 13; HOLZER (n. 4), MSchG 47-51 Vorbem. N 5.

⁶ PFISTER (n. 1), MSchG 47 N 32; PIAGET (n. 1), N. 15 s.; P. GILLIÉRON, in: J. de Werra/P. Gilliéron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, LPM 47 N 4 ss.

de provenance et d'autres dénominations géographiques conclus par la Suisse. Les AOP/IGP étrangères reconnues en Suisse par un accord international ainsi que les indications étrangères pour les vins et spiritueux, protégées en Suisse par l'art. 23 ADPIC, sont également concernées par cette exception. Dans le principe, les désignations couvertes par ces accords ne peuvent être utilisées sur le territoire de l'autre État partie qu'en lien avec des produits provenant du lieu indiqué, aux conditions de la législation (ou du cahier de charges pour une AOP/IGP) du lieu de provenance.

Lorsque la désignation étrangère protégée par un traité bilatéral est employée dans une forme modifiée, la protection offerte par le traité ne vaut que si un risque de confusion subsiste dans le commerce en dépit de la modification. Il y a modification si la désignation est mutilée (modification d'une ou plusieurs lettres) et/ou combinée avec un élément graphique ou verbal¹².

Savoir si un risque de confusion subsiste en dépit de la modification s'apprécie selon la perception des milieux intéressés suisses¹³. Cette perception se détermine donc selon les principes du droit suisse interne.

En conséquence, certaines des exceptions développées par la jurisprudence¹⁴ et par l'IPI¹⁵ en application de l'art. 47 al. 2 LPM pour déterminer si un signe est perçu par le public suisse

comme une indication de provenance sont applicables.

Si, en application de l'une de ces exceptions, la désignation géographique examinée n'est pas considérée comme une indication de provenance par les milieux intéressés suisses, celle-ci n'est pas propre à éveiller des attentes inexactes quant à la provenance des produits. Elle ne peut donc pas être confondue avec une désignation protégée par un traité bilatéral et le danger de confusion peut être écarté.

Sur la base de cette réflexion, l'IPI a modifié sa pratique en matière d'examen de marques contenant une désignation protégée par un traité bilatéral utilisée sous une forme modifiée¹⁶.

Cette modification de pratique n'a pas été examinée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans une décision portant sur l'enregistrement en Suisse, sans limitation de la liste de produits, du signe «Deutscher Fussball-Bund (fig.)» (IR 1 197 623) revendiqué pour divers produits et services dans 29 classes différentes, dont notamment les bières (cl. 32) et les boissons alcoolisées (cl. 33)¹⁷. Le TAF a considéré que c'était en l'occurrence l'exception de l'art. 2 al. 4 du traité bilatéral qui s'appliquait, à savoir l'exception réservée à l'utilisation des noms de famille. Le TAF considère que le nom «Deutscher Fussball-Bund» peut être assimilé à un nom de famille¹⁸.

Pour le TAF, les exceptions développées en application de l'art. 47 al. 2 LPM peuvent également s'appliquer en lien avec des produits pour lesquels le lien jouit d'une renommée particulière.

Fondé sur l'exception «Nom d'organisation sportive»¹⁹, le signe «Deutscher Fussball-Bund (fig.)» a pu ainsi être enregistré sans limitation à l'Allemagne notamment pour les bières, en dépit de la renommée particulière, reconnue par le TAF, de l'Allemagne pour ces produits²⁰. Selon le TAF, les milieux intéressés suisses ne s'attendent pas à ce qu'une bière marquée du signe «Deutscher Fussball-Bund (fig.)» provienne d'Allemagne.

III. Exactitude de l'indication de provenance

1. Indications de provenance suisses

a) Définition du territoire de provenance

La détermination du territoire auquel renvoie l'indication de provenance s'effectue selon les attentes du public cible²¹. Avec le nouvel art. 48 al. 4 LPM et l'OISPD, les attentes du public quant à la provenance suisse des produits naturels et des denrées alimentaires ont été codifiées.

Sont ainsi considérés comme provenant de Suisse les produits naturels et les denrées alimentaires provenant de la Principauté du Lichtenstein ou des communes de Büsingen ou de Campione. Relativement à la compréhension du territoire suisse, le législateur a considéré que les milieux intéressés associaient ces enclaves douanières au territoire suisse²².

La perception (supposée) des milieux intéressés a également été codifiée relativement aux indications de provenance régionales²³. Le nouvel art. 52c

ment de la Fédération de Russie (en 2010) et le Gouvernement de la Jamaïque (en 2013). Voir HOLZER (n. 4), MSchG 47-51 Vorbem. N 64.

¹² TAF du 4 avril 2010, B-30/2009, consid. 3.6.

¹³ ATF 125 III 193 ss consid. 1 b); TAF du 4 avril 2010, B-30/2009 ss consid. 3.7; HOLZER (n. 4), MSchG 47-51 Vorbem. N 69.

¹⁴ ATF 128 III 454 ss consid. 2.1.2 ss; 135 III 416 ss consid. 2.6.2 ss.

¹⁵ Voir les Directives en matière de marques, IPI, Berne, 1^{er} janvier 2017, Partie 5, ch. 8.4.1, 8.4.5, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.4.10, 8.4.11, 8.4.12, 8.4.13, 8.4.14, 8.4.15, 8.4.16.

¹⁶ IPI, Newsletter 2017/01 Marques du 26 janvier 2017, disponible sous <www.ige.ch/fileadmin/user_upload/newsletter-archiv/datenatzsammung/ige-newsletter/ige-franzoesisch/newsletter-201701-marques.html>.

¹⁷ TAF du 30 août 2017, B-1428/2016. Il n'est pas contesté que le terme «Deutscher» soit protégé en Suisse par le traité bilatéral avec l'Allemagne.

¹⁸ TAF B-1428/2016 (n. 17), consid. 6.3.

¹⁹ Directives (n. 15), Partie 5, ch. 8.4.13; arrêt du 5 décembre 2015, TF 4A_357/2015.

²⁰ TAF du 30 août 2017, B-1428/2016, consid. 6.2.

²¹ PFISTER (n. 1), MSchG 47 N 13.

²² Message «Swissness», 7762.

²³ Avis critique par rapport à cette règle: HOLZER (n. 4), MSchG 47 N 89 s.

OPM, qui s'applique aux denrées alimentaires (art. 52a al. 2 OPM), produits industriels et services, prévoit qu'une indication de provenance régionale est correcte si les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse sont remplis. Le cas des indications de provenance qualifiées est réservé (art. 52c al. 2 OPM).

b) Critères de rattachement

Le législateur suisse avait, à l'origine, adopté des critères très généraux pour déterminer l'exactitude des indications de provenance (art. 18 LMF et 48 aLPM), laissant à la doctrine et aux tribunaux le soin de déterminer, sur la base des attentes des milieux intéressés, des critères de rattachement concrets²⁴. Dans son message de 1991, le Conseil fédéral considérait comme « évident que la loi ne peut pas régler exhaustivement ce genre de question » (FF 1991 I 1, 37).

Le législateur moderne est d'un autre avis. Les nouveaux art. 48 ss LPM fixent dorénavant les conditions précises à respecter pour pouvoir utiliser licitement une indication de provenance suisse. L'indication est exacte si ces critères sont remplis. Le législateur a ainsi codifié, de manière abstraite, la perception des milieux intéressés quant à la provenance géographique des produits et services²⁵. Cette perception abstraite a été déduite de diverses études menées auprès des consommateurs, ainsi que des prises de position émises par les branches économiques durant la procédure de consultation²⁶.

Ce système des indications de provenance réglementées connaît néanmoins une « porte de sortie » avec l'art. 48d let. b LPM²⁷. Cette disposition permet au producteur d'utiliser licitement une indication de provenance suisse sans respecter les exigences des art. 48a-48c LPM s'il peut démontrer que cet usage correspond à la compréhension des milieux intéressés en lien avec le produit ou le service en cause. C'est le critère de la perception concrète et effective des milieux intéressés qui est ici appliqué.

2. Indications de provenance étrangères

a) Le renvoi aux règles du pays de provenance

En vertu du principe de territorialité, concrétisé à l'art. 110 al. 1 LDIP, l'usage sur le territoire helvétique d'une indication de provenance étrangère est soumis aux conditions fixées par le droit suisse²⁸.

Les nouveaux art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM règlent dorénavant le conflit de lois émanant de l'usage d'indications étrangères en Suisse. Une indication de provenance étrangère est ainsi exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies.

Il en découle que, lors de l'examen de l'exactitude de la désignation utilisée, les conditions des art. 48a à 48c n'auront pas à être vérifiées²⁹. On considère que les attentes des milieux intéressés suisses ne sont pas déterminantes à cet égard ou, plus précisément, qu'elles se confondent avec celles définies dans le pays de provenance. Ce ne sont pas les conditions et conceptions du pays de protection qui sont déterminantes ici, mais celles du pays d'origine.

En cas de contestation de l'usage de l'indication de provenance étrangère, il appartiendra à celui qui utilise l'indication de démontrer qu'elle est conforme aux exigences du droit national étranger (art. 51a LPM).

En l'absence d'une réglementation spéciale sur les indications de provenance dans le pays de provenance et si aucun principe particulier ne peut se déduire d'une décision judiciaire, il faudra, à notre avis, partir du principe que la provenance se détermine selon les règles sur l'origine douanière du pays en question. Nombreux sont en fait les pays dans lesquels l'origine douanière se confond avec l'indication de provenance³⁰. Tel est le cas de la France, dont les règles seront exposées au chapitre IV ci-après.

À notre avis, le législateur n'a pas souhaité soumettre les indications de provenance étrangères aux exigences des art. 48a-48c LPM dans le cas où le droit du pays de provenance ne réglemente pas spécifiquement la question³¹. L'application de ces dispositions aux indications de provenance étrangères serait du reste relativement compliquée, notamment les règles relatives à la prise en compte des matières premières pour les denrées alimentaires (art. 48b al. 4 LPM et l'OISPD).

Par ailleurs, sous réserve de cas dans lesquels la désignation étrangère considérée susciterait des attentes particulières auprès des consommateurs en Suisse, cette manière de déterminer la provenance étrangère sur la base des règles douanières ne conduira pas, selon nous, à une tromperie du consommateur en Suisse.

En Allemagne, contrairement à la France, le système tarifaire des douanes n'est pas déterminant pour définir la

²⁴ TC Neuchâtel du 7 juillet 1969, in: Mitt. 1971, 210; ATF 50 II 200; 57 II 605; 68 I 204; 72 I 240; J.-D. PASCHE, Indication de provenance et loi sur les marques, in: J. de Werra (éd.), *Marke und Marketing*, Berne 1990, 183.

²⁵ PIAGET (n. 1), N. 24 ss.

²⁶ Message «Swissness», 7766 et 7834; F. ADOR/N. GUYOT, La réglementation «Swissness»: objectifs et principes, in: *Indications géographiques: Perspectives globales et lo-*

cales (Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 11 février 2016), Genève 2016, 1-68, 14, 17.

²⁷ PIAGET (n. 1), Rz. 45.

²⁸ HOLZER (n. 4), MSchG 47-51 Vorbem. N 26.

²⁹ Message «Swissness», 7763.

³⁰ E. THÉVENOZ-MOTTET, Que font les autres pays pour protéger leur marque nationale, *La vie économique*, 10-2004, 15.

³¹ Dans le même sens: HOLZER (n. 4), MSchG 48 N 54.

provenance d'un produit. Partant du postulat que le consommateur connaît le phénomène de la distribution internationale du travail et qu'il n'attend dès lors pas un seul lieu de production, les juges de la Cour fédérale de justice allemande ont considéré, selon une décision du 27 novembre 2014³², que l'indication «Made in Germany» sur un produit industriel est légitime si l'activité qui a conféré au produit ses qualités et caractéristiques essentielles attendues par le public a eu lieu en Allemagne.

- b) La réserve du risque de tromperie des consommateurs en Suisse

Les art. 48 al. 5 et 49 al. 4 2^e phrase réservent la tromperie des consommateurs en Suisse. La notion de perception des milieux intéressés suisses est ainsi réintroduite dans l'examen afin d'endiguer les résultats indésirables découlant d'un droit étranger par trop différent des attentes du public en Suisse.

Cette réserve ne figurait pas dans l'avant-projet de novembre 2007. Elle a été ajoutée à la suite de la procédure de consultation. De nombreux participants à la consultation ont considéré que le principe du pays d'origine allait trop loin, qu'il portait préjudice à l'industrie suisse et comportait le risque de tromper les consommateurs suisses³³. L'AIPPI et Fromarte ont proposé de fixer une simple présomption de l'exactitude de l'indication en réservant l'éventuelle tromperie des consommateurs suisses³⁴. Cette proposition sera finalement retenue et ne soulèvera aucune contestation ni discussion devant le Parlement.

Dans son message, le Conseil fédéral considère que la tromperie sera admise lorsque «les conditions de la légis-

lation étrangère ne correspondent en aucune manière aux attentes légitimes des consommateurs suisses». Il renvoie à l'interdiction de la tromperie telle qu'elle est conçue dans le droit alimentaire. Dans le contexte du droit alimentaire, la notion de tromperie ne se fonde pas sur des critères chiffrés et précis, mais sur l'attente justifiée des consommateurs³⁵. Cette notion de tromperie se distingue à notre sens de ce qui prévaut dans le contexte des indications de provenance réglementées.

Selon nous, la tromperie au sens de l'art. 48 al. 5 LPM ne s'évalue pas au regard des exigences prévues aux art. 48a-48c LPM³⁶. Une indication de provenance étrangère n'est pas automatiquement trompeuse dès lors qu'elle s'écarte des critères fixés aux art. 48a-48c LPM.

Dans l'avant-projet de 2007, le texte de loi excluait expressément l'application des exigences «Swissness» aux indications de provenance étrangères. Ce principe n'a pas fait l'objet de contestation durant la procédure de consultation. La disposition a été remplacée après la consultation au profit de la formulation suggérée par AIPPI et Fromarte. Cependant, à notre avis, cette reformulation n'a pas modifié la volonté initiale exprimée dans l'avant-projet.

Le texte de l'art. 48b al. 4 LPM, qui a été élaboré durant les débats parle-

mentaires, nous paraît confirmer cette interprétation. Cette disposition se réfère au «taux d'auto-approvisionnement en Suisse». Or, si le législateur avait eu à l'esprit de soumettre les indications de provenance étrangères aux exigences de l'art. 48b LPM, il aurait adopté une formulation générale, telle que «au lieu de provenance».

À notre avis, en adoptant le projet Swissness, le législateur entendait renforcer les indications de provenance suisses et ainsi répondre aux demandes des postulats Hutter et Fetz³⁷, mais il n'entendait pas soumettre les indications des provenances étrangères aux exigences des art. 48a-48c LPM.

IV. Étude de cas particuliers

1. « Origine France garantie »

Dans plusieurs pays, l'absence de protection légale pour les indications de provenance a conduit au lancement de différents labels privés revendiquant le respect d'une forme de «marque nationale»³⁸.

Tel est le cas par exemple du label «Origine France garantie». Ce label privé, créé en 2010, est protégé par une marque collective dans l'Union européenne pour de nombreux produits dans 19 classes différentes³⁹.

Il peut être utilisé sur des produits naturels bruts ou transformés ainsi que sur des produits industriels à la condition que soient remplies les exigences d'un cahier des charges défini par l'association qui gère le label. Le cahier des charges prévoit que le produit doit avoir acquis ses caractéristiques essentielles en France et 50% au moins de son prix de revient unitaire doit être réalisé en France.

Les exigences du cahier de charges de la marque ne constituent pas, à notre

³² BGH I ZR 16/14.

³³ Rapport rendant compte des résultats de la consultation du 15 octobre 2008, DFJP, Berne, 25.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Voir art. 18 LDAI et art. 10 ODAIOUs; Message concernant la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 30 janvier 1989 (FF 1989 I 849) 889 s et Message relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 25 mai 2011 (FF 2011 5181), 5219.

³⁶ HOLZER (n. 4), MSchG 48 N 56. D'un avis différent: J. SIMON, La nouvelle marque géographique, in: J. de Werra (éd.), Indications géographiques: Perspectives globales et locales (Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 11 février 2016), Genève 2016, 69 ss, 76; M. KAISER/M. NORTH, Wem gehört die Schweiz? Ein Überblick über die neuen Swissness-Regeln gemäss dem revMSchG und revWSchG, Revue de l'avocat, 2/2017, 74.

³⁷ Message «Swissness», 7730.

³⁸ Voir THÉVENOZ-MOTTET (n. 30), 16.

³⁹ EUTM N° 009977307 enregistrée le 8 décembre 2011.

sens, une législation au sens de l'art. 48 al. 5 LPM. Contrairement à une législation qui émane d'une volonté politique et qui est adoptée, en principe, par des représentants démocratiquement légitimés, la volonté de protection d'un label par une marque collective et les conditions de son utilisation reposent sur des initiatives et des décisions privées. En outre, appliquer en Suisse les conditions du cahier des charges de la marque reviendrait à protéger cette marque étrangère en Suisse, alors qu'elle n'est pas enregistrée à ce titre dans ce pays. Cela serait contraire au principe de territorialité applicable aux marques. Dès lors, à notre avis, le juge suisse confronté à un produit labélisé « Origine France garantie » ne serait pas lié par les conditions du cahier des charges de la marque collective européenne⁴⁰. Au sens de l'art. 48 al. 5 LPM, une telle indication serait exacte aux mêmes conditions que l'indication « made in France ».

La même question se pose dans le cas d'une désignation qui, par hypothèse, serait protégée à l'étranger par une AOP/IGP, mais dont la protection ne serait pas reconnue en Suisse par le biais d'un accord international de reconnaissance mutuelle⁴¹. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cahier des charges d'une AOP/IGP ressort du droit public⁴². L'application du cahier des charges de l'AOP/IGP étrangère en tant que législation du pays d'origine selon l'art. 48 al. 5 LPM paraît néanmoins problématique. Cela reviendrait, en dépit du principe de territorialité, à reconnaître, par voie prétorienne, la protection de l'AOP/IGP en Suisse. Or, selon nous, le juge ne pourra jamais constater ici une lacune proprement dite du droit international. À notre avis,

des exigences supplémentaires à celles tirées des règles sur l'origine douanière ne pourraient être exigées en Suisse que dans le cas où l'attente du consommateur en Suisse serait telle que le non-respect de ces exigences supplémentaires conduirait à une tromperie au sens de l'art. 48 al. 5 2^e ph. LPM. Il faudra pour cela, notamment, que le juge suisse constate que l'AOP/IGP et les conditions de son utilisation soient connues du consommateur en Suisse.

2. « Made in France »

L'indication de provenance française est exacte en Suisse si elle respecte les exigences déduites des règles sur l'origine douanière applicables en France (art. 48 al. 5 LPM). Sont réservés les éventuels cas où l'application de ces règles conduirait à une tromperie manifeste du consommateur en Suisse (art. 48 al. 5 2^e ph. LPM).

Ce sont en principe les règles sur l'origine non préférentielle qui s'appliqueront. Celles-ci sont définies au niveau européen par les art. 59 à 60 et 62 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes communautaire (ci-après « CDU ») et par les art. 31 à 36 et l'annexe 22-01 (comprenant des notes introductives et des règles de liste) du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 (ci-après « AD » pour actes délégués)⁴³.

Les règles sont différenciées selon qu'un ou plusieurs pays sont intervenus dans le processus de fabrication d'une marchandise.

- a) Intervention d'un seul pays dans le processus de fabrication du produit

L'art. 60 § 1 du CDU (ou 31 AD) énumère de manière exhaustive les marchandises entièrement obtenues dans un pays⁴⁴ ou un territoire. La notion d'entière obtention concerne principalement les plantes, les produits végétaux et les animaux.

Ainsi, les produits minéraux extraits du sol français, les produits végétaux qui y sont récoltés, les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiqués tout comme les animaux qui y sont nés et élevés pourront légitimement porter la désignation « Made in France ». Cette règle est très similaire à celle prévue à l'art. 48a LPM et ne devrait donc pas poser de difficultés lors de son application.

- b) Intervention de deux ou plusieurs pays dans le processus de fabrication du produit

Conformément à l'art. 60 § 2 CDU, « une marchandise est considérée comme originaire du pays où elle a subi sa dernière ouvraison ou transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important »⁴⁵.

De manière schématique, quand des facteurs de production provenant de plusieurs pays interviennent dans son élaboration, le produit final prend l'origine du pays où il a subi sa dernière

⁴⁰ Le label n'est pas protégé à titre de marque en Suisse.

⁴¹ Par exemple l'IGP « Sel de Guérande » (FR/PGI/0005/00861).

⁴² ATF 138 II 134.

⁴³ Pour les produits non repris à l'annexe 22-01 AD, il conviendra de se référer au tableau des règles de liste publié sur le site Internet Europa : <ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_fr.htm>.

⁴⁴ La notion de pays couvre également sa mer territoriale.

⁴⁵ Circulaire du 13 mai 2016 du Ministère des Finances et des Comptes publics, relative au marquage de l'origine et protection de l'origine française en application de l'art. 39 du code des douanes.

ouvraison⁴⁶ ou transformation substantielle.

Cela suppose alors d'identifier les matières non originaires du dernier pays de production de la marchandise, afin de déterminer si elles y ont été substantiellement transformées ou ouvrées de manière à conférer au produit fini l'origine non préférentielle de ce pays.

Pour la mise en œuvre des critères déterminant l'origine du produit final, il faudra toutefois connaître sa position tarifaire, laquelle correspond aux quatre premiers chiffres de la nomenclature douanière⁴⁷.

De plus, une connaissance précise du processus de production (chronologie des différentes opérations de fabrication, pays concernés eu égard à la fourniture des composants ou à la réalisation de certaines opérations, la sous-position tarifaire SH 6⁴⁸ et le prix des différents composants ainsi que le prix départ usine du produit fini) est nécessaire.

Le critère de la « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est explicité par une règle primaire (règle de chapitre ou règle de liste) qui est définie soit dans l'annexe 22-01, soit dans le tableau des règles de liste publié sur le site internet Europa⁴⁹, selon la catégorie du produit concerné.

Le pays d'origine de la marchandise sera alors celui qui est désigné par la règle primaire, ou celui où cette règle est respectée.

En effet, il existe deux catégories de règles primaires. Associées à la position tarifaire de la marchandise (SH 4), certaines désignent directement le pays

d'origine, tandis que d'autres confèrent l'origine du dernier pays de production, pour autant que le critère énoncé dans la règle primaire ait été respecté dans ce pays.

Par application de ces règles qui confèrent l'origine du dernier pays de production, l'opération de transformation substantielle requise sera caractérisée dès lors que, selon le produit en cause, un critère de valeur ajoutée (soit un certain pourcentage du prix du produit en sortie d'usine), une transformation ou ouvraison spécifique⁵⁰ ou un changement de la position tarifaire du produit⁵¹ peut être vérifié.

L'art. 34 AD énumère toutefois les ouvraisons ou les transformations jugées insuffisantes pour conférer un caractère originaire. C'est le cas notamment des « manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l'expédition ou le transport » ou encore de « l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ».

En outre, l'ouvraison ou la transformation réalisée en France devra être économiquement justifiée. Conformément à l'art. 33 AD, le critère de justification économique n'est pas respecté « s'il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l'objectif de cette opération était d'éviter l'application des mesures visées à l'art. 59 du code ». Sont expressément visées ici les mesures anti-dumping.

Enfin, l'ouvraison devra avoir été réalisée dans une entreprise équipée à cet effet et doit aboutir à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondre à un stade de fabrication important. Cette exigence sera toutefois considérée comme remplie si les deux critères précédents de la transformation substantielle et de la justification économique sont vérifiés.

Cela étant, lorsque l'application d'une règle primaire ne permet pas de déterminer l'origine non préférentielle d'une marchandise, ou que l'opération ne va pas au-delà des opérations minimales de l'art. 34 AD, ou encore que la transformation réalisée n'est pas économiquement justifiée, des règles résiduelles doivent être mises en œuvre⁵².

Résumé

La perception et des attentes des milieux intéressés sont toujours, directement ou indirectement, le fondement déterminant le caractère licite d'une désignation géographique utilisée en lien avec un produit ou un service.

Sous réserve des désignations géographiques expressément protégées par un engagement international de la Suisse, ce sont les milieux intéressés suisses qui sont déterminants pour qualifier une désignation géographique d'indication de provenance au sens de l'art. 47 LPM.

Concernant l'exactitude de l'indication de provenance, les nouvelles règles « Swissness » établissent, à notre avis, une distinction entre les indications de provenance suisses et étrangères.

Les indications de provenance suisses sont considérées correctes lorsque les exigences chiffrées des art. 48a à 48c LPM sont remplies. Ces règles codifient la perception et les attentes abstraites des milieux intéressés suisses. L'art. 48d let. b LPM fonctionne comme « porte de sortie »

⁴⁶ Le terme ouvraison est utilisé pour les produits textiles.

⁴⁷ Système harmonisé 4 ou SH 4.

⁴⁸ Pour l'application de certaines règles primaires conférant l'origine du dernier pays de production telles que le changement de position tarifaire, il sera nécessaire de connaître sa sous-position tarifaire c'est à dire les 6 premiers chiffres de la nomenclature douanière SH 6.

⁴⁹ Cf. n. 43 *supra*.

⁵⁰ Il peut s'agir de la fabrication à partir de fibres ou de la confection complète (c'est à dire toutes les opérations postérieures à la coupe des tissus, ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie).

⁵¹ La position tarifaire des matières premières non originaires de France doit différer de celle du produit fini.

⁵² En effet, l'origine non préférentielle doit toujours pouvoir être déterminée.

de cette réglementation en retenant comme critère la perception concrète et effective de l'indiction par les milieux intéressés suisses pour un produit ou service en particulier.

Concernant les indications de provenance étrangères, leur exactitude s'établit sur la base de la législation du pays de provenance selon les nouveaux art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM. Ce ne sont donc pas les attentes des milieux intéressés du pays de protection qui sont déterminantes, mais celles du pays d'origine.

Les attentes du consommateur en Suisse sont tout de même prises en considération dans l'examen de conformité des indications étrangères. En effet, si les conditions de la législation étrangère ne correspondent en aucune manière aux attentes légitimes des consommateurs suisses, l'indication sera considérée comme inexacte (art. 48 al. 5 et 49 al. 4 2^e phrase LPM). À notre avis, les attentes légitimes au sens de cette disposition ne correspondent pas à celles fixées aux art. 48a-48c LPM. En effet, en introduisant une réserve pour la tromperie aux art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM, le législateur n'entendait pas soumettre les indications de provenance étrangères aux «exigences Swissness».

En pratique, peu de pays réglementent spécifiquement l'usage des indications de provenance, si bien que ce seront généralement les règles sur l'origine douanière du pays de provenance qui devront être appliquées par le juge suisse pour définir si l'indication de provenance étrangère est conforme. Les conditions d'un label tel que «Origine France Garantie», dont la protection est garantie par

une marque collective, ne lient pas le juge suisse si la marque n'est pas enregistrée en Suisse.

Zusammenfassung

Die Wahrnehmung und Erwartung der Verkehrskreise bildet immer direkt oder indirekt die Grundlage für die Rechtmässigkeit einer geografischen Bezeichnung, welche in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendet wird.

Unter Vorbehalt der ausdrücklich durch internationale Verpflichtungen geschützten geografischen Bezeichnungen sind die massgebenden Schweizer Verkehrskreise ausschlaggebend, um eine geografische Bezeichnung als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG zu qualifizieren.

Was die Korrektheit der Herkunftsangabe betrifft, unterscheidet die neue «Swissness»-Gesetzgebung unserer Meinung nach zwischen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben.

Die schweizerischen Herkunftsangaben gelten als korrekt, sofern die Anforderungen der Art. 48a-48c MSchG erfüllt sind. Diese Regelungen entsprechen der Kodifizierung der abstrakten Wahrnehmung und Erwartung der Schweizer Verkehrskreise. Art. 48d MSchG dient als «Ausweg», indem als Kriterium die konkrete und tatsächliche Wahrnehmung durch die Schweizer Verkehrskreise für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung verwendet wird.

In Bezug auf ausländische Herkunftsangaben wird deren Korrektheit

aufgrund der Vorschriften des Ursprungslandes gemäss den neuen Art. 48a Abs. 5 und Art. 49 Abs. 4 MSchG festgelegt. Daher sind nicht die Erwartungen der Verkehrskreise im Schutzland entscheidend, sondern die des Herkunftslandes.

Die Erwartungen der Verbraucher in der Schweiz werden für die Prüfung ausländischer Angaben weiterhin berücksichtigt. Sollten die Voraussetzungen der ausländischen Gesetzgebung in keiner Weise dem Vertrauen der Schweizer Konsumenten entsprechen, wird die Angabe als unzutreffend bezeichnet (Art. 48 Abs. 5 und Art. 49 Abs. 4 Satz 2 MSchG). Unseres Erachtens entsprechen die berechtigten Erwartungen im Sinne dieser Bestimmung nicht den Bestimmungen der Art. 48a-48c MSchG. Unseres Erachtens hat der Gesetzgeber durch die Einführung eines Täuschungsvorbehalts in Art. 48 Abs. 5 und Art. 49 Abs. 4 MSchG nicht beabsichtigt, ausländische Herkunftsangaben den «Swissness»-Anforderungen zu unterstellen.

In der Praxis regeln nur wenige Länder die Verwendung von Herkunftsangaben ausdrücklich. Der Schweizer Richter wird daher in der Regel die Vorschriften über die Zollherkunft des Ursprungslandes feststellen müssen, um die Konformität der ausländischen Herkunftsangabe zu beurteilen. Die Anforderungen eines Labels wie «Origine France Garantie», dessen Schutz durch eine Kollektivmarke gesichert wird, binden den Schweizer Richter nicht, wenn die Marke in der Schweiz nicht registriert ist.