Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

———

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

———

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

———

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.

0335

UPOV

CAJ/VI/3
ORIGINAL: français
DATE: 22 octobre 1980

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Sixième session
Genève, 13 et 14 novembre 1980

RELATIONS ENTRE LES DENOMINATIONS VARIETALES ET LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

Document préparé par le Bureau de l'Union

Le présent document contient une étude comparative des dispositions des législations des Etats membres se rapportant aux relations entre les dénominations variétales et les marques de fabrique ou de commerce. Cette étude est destinée à contituer une base pour les discussions au Comité administratif et juridique à sa sixième session.

INTRODUCTION

1. A sa première session, le Sous-groupe du Comité administratif et juridique a estimé que le débat que le Comité administratif et juridique consacrera à la question des dénominations variétales lors de sa sixième session, devrait principalement porter sur les relations entre la dénomination variétale et la marque de fabrique ou de commerce, plus précisément sur les dispositions législatives permettant d'assurer qu' "aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété" (voir le point 10 de l'annexe II du document CAJ/VI/4). Ces relations doivent faire l'objet de règles car la Convention UPOV se propose de faire en sorte que la dénomination d'une variété protégée soit utilisée à l'occasion de toute commercialisation de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, et ce même après expiration de la protection (voir le paragraphe (7) de l'article 13 du texte initial de 1961 de la Convention, ainsi que du texte revisé de 1978; dans ce dernier, l'obligation d'utiliser la dénomination est toutefois limitée à la commercialisation dans l'Etat dans lequel la variété est ou a été protégée). La réalisation de cet objectif de la Convention peut être compromise par l'existence simultanée d'autres droits, en particulier de marques de fabrique ou de commerce, relatifs à la désignation qui constitue ou doit constituer la dénomination variétale; le titulaire de la marque pourrait interdire, sur la base de ses droits issus de la marque, l'utilisation de la dénomination variétale. C'est pour cela que la Convention et, à l'image de celle-ci, les législations des Etats membres contiennent des dispositions qui se proposent de réglementer les relations entre les marques et les dénominations variétales qui sont constituées par la même désignation ou par des désignations susceptibles de prêter à confusion. L'article 13 de la Convention UPOV contient dans sa version actuellement en vigueur (texte de 1961) une réglementation détaillée qui s'applique directement aux marques; par contre, le texte revisé de 1978 ne contient qu'une obligation générale faite aux Etats membres de s'assurer que la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété n'est pas entravée par des droits concurrents d'une autre nature portant sur la désignation en cause. Bien qu'elles soient toutes fondées sur le texte de 1961 de la Convention UPOV, les dispositions pertinentes des législations des Etats membres présentent des divergences importantes. Les divergences n'ont pas seulement pour source des interprétations différentes des dispositions conventionnelles mais aussi, dans de nombreux cas, une base juridique de départ différente (droits différents, jurisprudences différentes, doctrines différentes).

Chapitre I

DISPOSITIONS VISANT A PREVENIR OU RESOUDRE LES CONFLITS ENTRE LA DENOMINATION PROPOSEE ET LA MARQUE DU DEMANDEUR DE PROTECTION POUR LA VARIETE

A. Généralités

2. Le présent chapitre ne traite que des dispositions visant à prévenir ou à résoudre les conflits entre la dénomination variétale proposée et la marque du demandeur de protection pour la variété. Il ne traite pas des conflits entre une dénomination variétale et la marque d'un tiers.

B. Systèmes adoptés pour prévenir ou résoudre les conflits entre la dénomination et la marque

3. Les Etats membres ont adopté quatre systèmes de base différents pour prévenir ou résoudre un conflit entre la dénomination variétale et une marque. Les deux premiers systèmes de base tendent à empêcher des enregistrements concomittants d'une même désignation ou de deux désignations susceptibles d'être confondues à titre de dénomination et à titre de marque. Les deux autres permettent les enregistrements concomittants, en excluant la possibilité de voir un conflit surgir, et ce au moyen d'une neutralisation de la marque.

4. Premier système de base.- Le demandeur de protection de la variété ne peut pas proposer comme dénomination une désignation protégée à titre de marque : Danemark (article 11.2) de la loi et article 1.4) de l'ordonnance du 5 août 1970 sur la dénomination des variétés); Israël (article 31.a) de la loi); Royaume-Uni (article 18.2)d) du règlement de 1978 sur la protection des obtentions végétales); Suède (article 8.vi) de la loi). Dans la pratique, le demandeur peut proposer dans certains de ces pays une désignation qui a été enregistrée à titre de marque, à la condition d'apporter en même temps la preuve de la radiation ou de la limitation de la marque. La désignation ainsi proposée n'est donc, en fait, plus une marque.

5. Deuxième système de base.- Le demandeur peut proposer comme dénomination une désignation protégée à titre de marque, à la condition de s'engager à renoncer à la marque : Afrique du Sud (article 10.4) de la loi); Belgique (article 27.3) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales); Italie (article 6.2) du décret No 974 du 12 août 1975); Pays-Bas (article 21.3) de la loi).

6. Troisième système de base.- Le demandeur doit s'engager à renoncer aux effets de la marque : République fédérale d'Allemagne (article 37.2) de la loi); France (article 9.6) de la loi et article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971); Suisse (article 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977). En ce qui concerne la France, il est précisé dans la loi que la dénomination peut faire l'objet d'un dépôt en tant que marque à titre conservatoire, et dans le décret susvisé que la renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même (article 6.4)).

7. Quatrième système de base.- L'impossibilité de faire valoir la marque résulte d'une disposition légale : République fédérale d'Allemagne (article 9.2) de la loi); Espagne (article 14.2) de la loi); Italie (article 6.3) du décret No 974 du 12 août 1975); Suisse (article 7.2) de la loi).

8. Motifs de l'adoption des troisième et quatrième systèmes de base.- Les troisième et quatrième systèmes de base se fondent principalement sur le deuxième alinéa de l'article 13(3) du texte initial de la Convention. Ils procèdent aussi de lois antérieures aux législations sur la protection des obtentions végétales fondées sur la Convention, en particulier en République fédérale d'Allemagne (loi du 27 juin 1953 sur la protection des obtentions végétales et sur les semences de plantes cultivées), ainsi que des usages qui avaient cours - et qui peuvent toujours avoir cours dans les

pays n'accordant pas de protection sui generis aux obtentions végétales - et qui consistaient dans la commercialisation des variétés sous une marque de fabrique ou de commerce, évidemment capable d'exercer un attrait sur le public. Cette marque pouvait être ou non garantie contre le risque qu'elle devînt générique par l'établissement d'une désignation ou d'une immatriculation, qui devait être, elle, générique. Ces usages étaient d'ailleurs reconnus, jusqu'à un certain point, par la jurisprudence[1].

9. C'est d'ailleurs aussi pour permettre aux obtenteurs d'obtenir plus facilement la protection à titre de marque de la dénomination, par un enregistrement international conformément à l'Arrangement de Madrid, et donc de se doter de moyens d'action pour se prémunir contre certains abus dans les pays n'accordant pas de protection aux obtentions végétales ou n'ayant pas étendu cette protection à l'espèce pertinente que les systèmes permettant le maintien de la marque, sous condition de non-utilisation, a été établi : en effet, un enregistrement international de la marque doit être précédé par un enregistrement national dans le pays d'origine et les produits et services à couvrir par l'enregistrement international doivent être couverts par l'enregistrement national.

10. D'autre part, ces systèmes permettent à l'obtenteur d'interdire, en faisant valoir ses droits issus de la marque, l'utilisation de sa dénomination comme dénomination d'une autre variété d'une espèce non voisine, ou comme désignation d'un produit analogue aux produits de sa variété ou d'un produit diffusé auprès de la même clientèle. Il est toutefois à noter que ces facultés restent acquises au demandeur sous l'empire des législations qui ont retenu l'un des deux premiers systèmes de base lorsque la liste des produits que la marque ne peut pas couvrir est suffisamment limitée, par exemple lorsque ces produits sont les plantes de la même espèce ou d'une espèce voisine.

11. Systèmes mixtes.- Un certain nombre d'Etats ont adopté des systèmes mixtes combinant deux systèmes de base. Ces systèmes sont comme suit :

i) Premier système mixte.- L'Espagne (article 14.2) de la loi) et l'Italie (article 6.2) et 3) du décret No 974 du 12 août 1975) ont adopté la combinaison énoncée dans la Convention : l'obtenteur doit renoncer à la marque (deuxième système de base) et, s'il ne le fait pas, il ne peut plus, de jure, faire valoir ses droits issus de la marque (quatrième système de base).

ii) Deuxième système mixte.- La République fédérale d'Allemagne et la Suisse ont prévu dans leurs lois (articles 9.1) et 7.2) respectivement) l'impossibilité de continuer à faire valoir les droits issus de la marque après que la désignation en cause a été enregistrée à titre de dénomination variétale (quatrième système de base). Une telle disposition ne peut être édictée, si l'on s'en tient au principe de la territorialité, que pour le ressort territorial; ce n'est d'ailleurs que là qu'elle peut être appliquée avec une pleine efficacité. Une autre disposition lui a donc été associée. Il s'agit d'une disposition prévoyant que le demandeur doit s'engager à ne plus faire valoir ses droits issus de la marque dans certains pays étrangers (troisième système de base) (article 37.2) de la loi et article 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977 respectivement).

---

[1] En France, par exemple, la Cour de cassation a considéré en 1964 (affaire Boret c. Sève) que la dénomination "Superproduction Sève" ne pouvait plus faire l'objet d'une appropriation privative à titre de marque dès lors qu'elle avait été inscrite au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et que son usage était devenu légalement obligatoire pour désigner les semences de la variété en cause transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues. La Cour de Paris a, quant à elle, estimé en 1963 (affaire Société les Grandes Roseraies du Val de Loire c. Delbard) valable une marque constituée par la dénomination "Stark Earliest" pour désigner des pommes et des pommiers.

0339

C. Portée territoriale des systèmes

12. L'article 13 du texte initial de la Convention prévoit que si une dénomination doit être enregistrée dans un Etat membre, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies, non seulement dans cet Etat membre mais aussi dans les autres. C'est le cas notamment du paragraphe (3). De même, cet article, et notamment son paragraphe (7), prévoit que l'enregistrement d'une dénomination dans un Etat membre a aussi des conséquences dans les autres. Pour ces raisons, les Etats membres ont dans leur grande majorité étendu les systèmes qu'ils ont adoptés pour prévenir ou résoudre les conflits entre la dénomination et la marque, aux marques dont bénéficie le demandeur de protection dans d'autres Etats. Quatre cas peuvent être distingués :

i) La législation de l'Etat ne précise pas la portée territoriale du système qu'il a adopté pour permettre la libre utilisation de la dénomination variétale : Danemark (article 11.2) de la loi et article 1.4) de l'ordonnance du 5 août 1970 sur la dénomination des variétés); Royaume-Uni (article 18.2)d) du règlement de 1978 sur la protection des obtentions végétales); Suède (article 8.vi) de la loi). En ce qui concerne le Danemark, l'article 2.3) de l'ordonnance susvisée donne quelque latitude au Conseil de nomenclature, puisqu'il prévoit que celui-ci peut refuser d'approuver une dénomination si elle est identique ou similaire à une marque enregistrée dans un autre pays. Le Conseil doit cependant prononcer le refus si l'autorité compétente d'un autre pays, avec lequel le Danemark a conclu un accord sur la dénomination des variétés, lui fait savoir que la dénomination proposée est inacceptable dans ce pays. Toutefois, le Conseil peut déroger à cette disposition dans des cas particuliers. Pour ce qui est du Royaume-Uni, le Controller a aussi quelque latitude puisqu'il "peut rejeter le nom proposé" s'il lui apparaît qu'il ne convient pas. Toutefois, dans le guide sur la protection des obtentions végétale, il est précisé que la règle sur les dénominations identiques ou similaires à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée ou en instance d'enregistrement au Royaume-Uni s'applique aussi aux cas où les marques ont été enregistrées dans "tout pays ou territoire en dehors du Royaume-Uni".

ii) La législation d'Israël limite le système défini à l'article 31.a) au seul Etat d'Israël. Le cas des marques dont bénéficie le demandeur à l'étranger peut toutefois être réglé, pratiquement à la discrétion du Registrar, en vertu de l'article 31.b)7) de la loi, qui prévoit qu'une dénomination ne peut pas être enregistrée si "elle n'est pas conforme aux règles internationales acceptées pour la dénomination des variétés".

iii) Les systèmes de la République fédérale d'Allemagne (articles 9.1) et 37.2) de la loi), de la France (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971) et de la Suisse (articles 7.2) de la loi et 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977) s'appliquent à l'Etat concerné et, en outre, aux autres Etats membres protégeant l'espèce concernée. La terminologie est toutefois légèrement différente : dans le cas de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse il s'agit des Etats accordant des titres de protection pour des variétés de l'espèce concernée, alors qu'en France la renonciation s'étend aux Etats dans lesquels la variété peut être protégée par une législation prise en application de la Convention. Celle-ci peut donc, si elle est prise à la lettre, se rapporter à moins d'Etats que celle-là, car elle ne couvre pas dans ce cas les Etats dans lesquels la variété ne peut plus être protégée, par exemple pour défaut de nouveauté en raison d'un acte de commercialisation. A propos de la France, il convient de noter que l'article 9.6) de sa loi prévoit une renonciation aux effets de la marque dans tous les Etats membres.

iv) Les systèmes de l'Afrique du Sud (article 10.3) de la loi), de la Belgique (article 27.3) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales), de l'Espagne (article 14.2) de la loi), de l'Italie (article 6.1) du décret No 974 du 12 août 1975) et des Pays-Bas (article 21.3) de la loi) couvrent tous les Etats membres. L'Afrique du Sud et l'Espagne ont prévu une extension aux Etats avec lesquels ont été conclus des accords pour la protection des obtentions végétales. L'Espagne a, d'autre part, assorti la clause sur l'impossibilité de continuer à faire valoir les droits découlant de la marque d'une réserve en faveur des conventions internationales contraires.

13. A propos de la portée territoriale des systèmes, il convient de noter ce qui suit :

i) Lorsqu'une demande de protection est déposée dans plusieurs Etats membres, le demandeur doit en définitive se conformer à celui des systèmes qui est le plus stricte et ne peut donc pas bénéficier des possibilités offertes par les autres.

ii) Dans la pratique, il apparaît difficile d'appliquer et de faire respecter les systèmes en ce qui concerne les marques étrangères. L'Etat membre auprès duquel la dénomination a été proposée doit s'en remettre au demandeur et aux autres Etats lorsqu'il veut connaître les marques étrangères identiques à la dénomination, et surtout celles qui sont susceptibles de créer une confusion avec elle. Par ailleurs, l'Etat membre qui a, en vertu de sa législation, créé une certaine situation dans un autre Etat, n'a aucun moyen d'en assurer la perennité et, sauf exception (voir le paragraphe 35 ci-après), cet autre Etat n'a pas prévu des dispositions dans sa propre loi visant à garantir sur son territoire la libre utilisation d'une dénomination enregistrée dans le premier Etat.

iii) Sauf exception, les systèmes adoptés par les Etats membres pour prévenir ou résoudre les conflits entre la dénomination et la marque dans les autres Etats ne parviennent pas à remplir leur rôle en cas d'extension de l'application de la Convention, soit par adhésion de nouveaux Etats à l'Union, soit par extension de la protection à d'autres espèces par un Etat membre.

14. Il est rappelé que la Conférence diplomatique de 1978 a adopté une interprétation du nouveau paragraphe 1) de l'article 13 qui précise que celui-ci ne détermine pas dans quel secteur géographique ni dans quelles conditions la dénomination de la variété devient une désignation générique. Elle précise en outre qu'il appartient aux Etats membres de déterminer jusqu'à quel point ils souhaitent appliquer les dispositions de la deuxième phrase - c'est-à-dire assurer la libre utilisation d'une dénomination - à l'égard des dénominations enregistrées dans d'autres Etats membres.

15. Le tableau 1 résume les systèmes adoptés par chaque Etat membre et leurs portées territoriales.

Tableau 1

Marque de fabrique ou de commerce du demandeur de protection pour une variété : nature et portée territoriale des systèmes adoptés par les Etats membres pour prévenir ou résoudre les conflits entre la marque et la dénomination*

Territoires couverts / Système	Etat lui-même	Etats membres dans lesquels		Tous les Etats membres	Non précisés dans la loi; en pratique :	
		la variété est protégeable	l'espèce est protégée		tous les Etats membres	tous les Etats
Impossibilité de proposer la marque comme dénomination	IL				DK S	UK
Engagement à renoncer à la marque				ZA B E(X) I(X) NL		
Engagement à ne plus faire valoir la marque		F	D(+) CH(+)			
Impossibilité de faire valoir la marque	D(+) CH(+)			E(X) I(X)		

*Sont indiqués à l'intersection d'une ligne et d'une colonne les Etats membres couvrant les territoires mentionnés en tête de colonne par le système mentionné en tête de ligne. Le signe (+) indique que l'Etat en cause a adopté un autre système pour d'autres territoires. Le signe (X) indique que l'Etat en cause a adopté deux systèmes dont l'un trouve application en cas de non-respect de l'autre.

D. Produits couverts par la marque

16. Le paragraphe (3) de l'article 13 du texte initial de la Convention se réfère aux marques qui couvrent "des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques". Cette expression étant susceptible d'interprétation, elle a donné naissance à des dispositions très différentes dans les législations nationales.

17. Certains Etats ont choisi de ne pas définir les produits qui, lorsqu'ils sont couverts par une marque détenue par le demandeur et identique ou similaire à la dénomination proposée, entrainent l'application de l'un des systèmes mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus. Ces Etats s'en remettent, explicitement ou implicitement, au droit des marques. Il s'agit :

i) de la Belgique, qui reprend à l'article 27.2) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales l'expression "produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques" que l'on trouve dans la Convention,

ii) de l'Espagne (article 14.2) de la loi), de la France (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971) et des Pays-Bas (article 21.3) de la loi), qui utilisent l'expression "produits identiques ou similaires".

18. Les autres Etats ont adopté une formulation plus précise à première vue - mais qui peut aussi nécessiter une interprétation à la lumière du droit des marques - et qui fait intervenir deux notions :

i) une notion de nature des produits,

ii) une notion d'origine des produits, ou de couverture du règne végétal.

Le tableau 2 présente sous forme simplifiée comment les produits couverts par la marque ont été définis en fonction des deux critères susmentionnés.

19. En ce qui concerne la nature des produits, on trouve les catégories suivantes : les plantes (Danemark - article 12.2) de la loi); le matériel d'une variété ou les produits similaires (Suède - article 8.vi) de la loi); le matériel de reproduction ou de multiplication, l'usage qui en est fait et ses produits (Afrique du Sud - article 10.2)d) de la loi); le matériel de reproduction ou de multiplication de tout type et tout produit (produce or products) de la variété qui fait l'objet de la demande ou d'une autre variété de la même classe d'espèces - le produit étant défini plus avant dans le guide sur la protection des obtentions végétales comme les produits agricoles, horticoles et forestiers (ne constituant pas du matériel de reproduction ou de multiplication) et les produits manufacturés ou traités qui sont dérivés des produits précédemment mentionnés - (Royaume-Uni - article 18.2)d) du règlement de 1978 sur la protection des obtentions végétales). A ces catégories il faudrait en ajouter une, les "variétés" : République fédérale d'Allemagne (articles 9.1) et 37.2) de la loi); Israël (article 31.a) de la loi); Italie (article 6 de la loi, plus particulièrement son paragraphe 3)); Suisse (articles 7.2) de la loi et 15.3) de l'ordonnance du 17 mai 1977). Toutefois, en Suisse, l'impossibilité de faire valoir un droit dérivant de la marque ne s'applique que "dans les limites de la protection résultant de la dénomination variétale" (article 7.2) de la loi).

20. Pour ce qui est de l'origine des produits, l'Afrique du Sud et la Suède ne la précisent pas, ces produits pouvant donc provenir de tout le règne végétal. Au Royaume-Uni, le système s'étend au règne végétal dans sa totalité, en ce qui concerne le matériel de reproduction ou de multiplication, et à la classe d'espèces aux fins de la dénomination des variétés à laquelle la variété appartient, en ce qui concerne les autres produits. Cette notion de classe est identique à la notion de "la même espèce et les espèces voisines" qui se retrouve dans les lois de la République fédérale d'Allemagne, du Danemark, de l'Italie et de la Suisse. Enfin, en Israël, le système ne s'applique qu'à la seule espèce en cause, car elle se réfère à des "agricultural crops of the same species". (Pour les références aux dispositions législatives concernées, voir le paragraphe précédent).

Tableau 2

Marque de fabrique ou de commerce du demandeur de protection pour une variété : produits qui, couverts par la marque, entrainent l'application des systèmes adoptés par les Etats membres pour prévenir ou résoudre les conflits entre la marque et la dénomination *

Nature des produits / Origine dans le règne végétal	Plantes	Matériel d'une variété et produits similaires	Matériel de reproduction ou de multiplication	Produits autres que le matériel de reproduction ou de multiplication	Variétés
Tout le règne végétal		S	ZA(+) UK(+)	ZA(+)	
Même espèce et espèces voisines	DK			UK(+)	D I CH
Même espèce					IL

*La Belgique, l'Espagne, la France et les Pays-Bas ont adopté une formulation très générale du type "produits identiques ou similaires".

Le signe (+) indique que l'Etat membre concerné a adopté un système mixte quant à la nature et à l'origine des produits.

E. Formulation des références aux marques

21. C'est essentiellement en raison de la diversité du droit des marques d'Etat à Etat que l'on trouve dans la législation des Etats membres sur la protection des obtentions végétales des formulations différentes pour les références aux marques, dont il faut tenir compte dans les efforts d'harmonisation entrepris dans ce domaine. Un droit de marque peut être obtenu de différentes manières : dans certains Etats ce droit naît simplement par un dépôt de la marque en vue de son enregistrement; dans d'autres Etats l'enregistrement de la marque résulte d'une demande, sans qu'il ne soit procédé à un examen du point de vue de la forme ou du fond, auquel cas le droit de marque ne naît qu'à l'enregistrement; dans d'autres Etats encore, une demande de marque est également prévue et il est prévu un examen des revendications du demandeur, l'examen précédant alors l'enregistrement et variant quant à sa portée d'un Etat à l'autre; enfin, le droit de marque peut être acquis par l'usage; dans certains Etats l'usage d'une marque est une condition préalable à l'acquisition du droit de faire enregistrer la marque. Les dispositions des Etats membres tiennent principalement compte du droit interne des marques, lorsqu'il s'agit de la situation interne. Lorsqu'il s'agit de faire référence à la situation dans d'autres pays, ils sont parfois obligés d'utiliser une formulation plus générale.

22. Les Etats suivants ont rapporté leurs règles sur les relations entre la dénomination variétale et la marque du demandeur de protection aux marques protégées, les expressions utilisées pouvant être du type "désignation déjà protégée à titre de marque" ou "désignation bénéficiant de la protection à titre de marque" : Afrique du Sud (article 10.3)d) de la loi); République fédérale d'Allemagne (article 37.2) de la loi), en ce qui concerne les Etats tiers; Danemark (article 11.2) de la loi); Espagne (article 14.2) de la loi); Italie (article 6.1) du décret No 974 du 12 août 1975); Suède (article 8.vi) de la loi) et Suisse (article 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977), en ce qui concerne les Etats tiers.

23. Pour les Etats suivants, les marques prises en compte sont les marques enregistrées : République fédérale d'Allemagne (article 9.1) de la loi), en ce qui concerne son propre territoire; Belgique (article 27.2) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales); Israël (article 31.a) de la loi); Pays-Bas (article 21.3) de la loi); Royaume-Uni (article 18.1)d) du règlement de 1978 sur la protection des obtentions végétales); Suisse (article 7.2) de la loi), en ce qui concerne son propre territoire.

24. La France se réfère aux désignations qui ont fait l'objet d'un dépôt à titre de marque (article 9.6) de la loi et 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971). La Belgique se réfère aussi aux marques déposées. Le Royaume-Uni tient aussi compte, quant à lui, des désignations faisant l'objet d'une demande de protection à titre de marque.

25. Par ailleurs, la France tient compte des marques dont le demandeur a la jouissance (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971), mais uniquement en ce qui concerne les marques susceptibles de créer une confusion avec la dénomination proposée. Inversement, l'Italie prévoit que le demandeur doit déclarer, lors du dépôt de la demande de protection - et de la dénomination - qu'il renonce à la marque qu'il utilise éventuellement, si elle est identique à la dénomination proposée (article 5.6) du règlement d'exécution du décret No 974 du 12 août 1975). Il convient de noter que le cas de la marque d'un tiers dont le demandeur a la jouissance peut aussi être couvert - et l'est souvent dans la réalité - par les règles sur les relations entre la dénomination proposée et les marques des tiers.

26. Finalement, un certain nombre d'Etats ont prévu une assimilation des marques internationales, enregistrées conformément à l'Arrangement de Madrid, aux marques nationales. Il s'agit de la République fédérale d'Allemagne (article 9.3 de la loi), de la Belgique (article 27.2) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales), de la France (article 6.3) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971) et de la Suisse (article 15.2) de l'ordonnance du 11 mai 1977). Parmi ces pays, seule la Belgique applique expressément la règle de l'assimilation aux marques internationales qui couvrent d'autres territoires que le sien. Cette assimilation n'est pas absolument nécessaire, en particulier lorsque la règle sur les relations entre la marque et la dénomination proposée s'applique aux marques "protégées".

27. Le tableau 3 résume les différences évoquées ci-dessus.

Tableau 3

Marque de fabrique ou de commerce du demandeur de protection pour une variété : formulation des références aux marques*

Couverture territoriale / Formulation	Etat lui-même	Etats tiers
Marque protégée, désignation bénéficiant d'un droit de marque, etc.	ZA DK E I S	ZA D(+) DK E I S CH(+)
Marque enregistrée	D(+) B(X) IL NL UK(X) CH(+)	B(X) NL UK(X)
Marque déposée	B(X) F(X)	B(X) F(X)
Désignation faisant l'objet d'une demande de protection à titre de marque	UK(X)	UK(X)
Marque dont le demandeur a la jouissance	F I	F I
Assimilation des marques internationales aux marques nationales	D B F CH	B

*Pour la signification du signe (+), voir le tableau 1. Le signe (X) indique que l'Etat en question utilise différentes formulations.

F. Dates-clefs dans l'application des systèmes de base 2 et 3, qui prévoient un engagement à renoncer soit à la marque elle-même, soit à ses effets

28. Il y a deux dates-clefs : la date à laquelle l'engagement doit être pris et la date à laquelle la renonciation prend effet.

29. L'engagement doit être donné au moment du dépôt de la dénomination variétale dans les Etats suivants : Afrique du Sud (article 2.2)ii) du règlement du 28 octobre 1977 sur la protection des obtentions végétales); République fédérale d'Allemagne (article 37.2) de la loi); Belgique (article 27.3) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales); Espagne (article 14.2) de la loi); Italie (article 5.6) du règlement d'exécution du décret No 974 du 12 août 1975); Pays-Bas (article 21.3) de la loi); Suisse (article 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977). En France, cet engagement doit être donné avant la délivrance du titre de protection, selon l'article 9.6) de la loi. Il convient de noter qu'en Italie le demandeur doit déclarer, dans une annexe à la demande de protection - et de dénomination variétale - "qu'il renonce à la marque qu'il utilise éventuellement si elle est identique à la dénomination proposée, et s'engage à signer un acte formel de renonciation à la marque avant la délivrance du brevet".

30. La réduction du domaine de la marque prend effet à la date de la délivrance du titre de protection dans les Etats suivants : Afrique du Sud (article 10.4) de la loi); République fédérale d'Allemagne (articles 9.1) et 37.2) de la loi); Espagne (article 14.2)de la loi); France (article 6.2) du décret No 71-764 du 9 septembre 1971); Suisse (article 7.2) de la loi et article 15.3) de l'ordonnance du 11 mai 1977). En Belgique, il est tenu compte du fait que la dénomination peut être approuvée et inscrite au registre des variétés [protégées] avant la délivrance du certificat d'obtention végétale et c'est à partir de la date d'inscription que la renonciation à la marque prend effet (article 27.3) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales). En Italie, la renonciation à la marque prend effet à la date de son inscription au registre des marques (article 6.2) du décret No 974 du 12 août 1975). Si la dénomination a été enregistrée sans qu'il y ait eu renonciation, la marque ne peut plus être revendiquée, selon l'article 6.3) du décret susvisé, à partir d'une date qui n'est pas précisée mais qui est implicitement celle de la délivrance du brevet. La date de la prise d'effet de la renonciation n'est pas non plus précisée aux Pays-Bas, mais l'article 21.3) de la loi prévoit qu'une copie de l'acte de renonciation est envoyée au Bureau néerlandais de la propriété industrielle et au Bureau de l'Union dès que l'enregistrement de la dénomination a été effectué.

31. Le tableau 3 résume sous forme synoptique les divers cas qui résultent des systèmes adoptés par les Etats membres pour prévenir ou résoudre les conflits entre la marque et la dénomination et des dates-clefs. Il tient aussi compte des premier et quatrième systèmes de base.

G. Dispositions diverses

32. Règles transitoires concernant les rapports entre les dénominations de variétés et les marques de fabrique ou de commerce.- La République fédérale d'Allemagne (article 52.4) et 5) de la loi) et l'Italie (article 6.4) et 5) du décret No 974 du 12 août 1975) ont prévu des dispositions correspondant à l'article 36 du texte de 1961 de la Convention.

33. En République fédérale d'Allemagne, ces dispositions s'appliquaient aux variétés protégées en vertu de la loi sur les semences du 27 juin 1953, modifiée en dernier lieu par la deuxième loi d'amendement du 23 décembre 1966. Il est à noter qu'elles s'appliquaient aux dénominations variétales protégées à titre de marque, ainsi que le prévoit l'article 36 de la Convention, et aux désignations protégées à titre de marque et susceptibles de créer une confusion avec la dénomination. Par ailleurs, en cas de changement de désignation, le titulaire de la protection ne pouvait interdire l'utilisation de l'ancienne dénomination, protégée à titre de marque, qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de l'enregistrement de la nouvelle dénomination non seulement aux personnes tenues d'utiliser l'ancienne dénomination, comme le prévoit l'article 36.2) de la Convention, mais également aux personnes autorisées à l'utiliser.

Tableau 4

Marque de fabrique ou de commerce du demandeur de protection pour une variété : dates-clefs pour l'application des systèmes adoptés par les Etats membres pour prévenir ou résoudre les conflits entre la marque et la dénomination *

Dates-clefs / Système	Engagement (le cas échéant)		Prise d'effet du système				
	lors de dépôt de la demande de dénomination variétale	avant la délivrance du titre de protection	lors du dépôt de la demande de dénomination variétale	à la délivrance du titre de protection	à l'inscription de la dénomination au registre des variétés	à l'inscription de la renonciation au registre des marques	non précisé
Impossibilité de proposer la marque comme dénomination			DK IL UK S				
Engagement à renoncer à la marque	ZA B E(X) I(X) NL			ZA E(X) NL	B[1] NL	I	NL[1]
Engagement à ne plus faire valoir la marque	D(+) NL CH(+)	F		D(+) F CH(+)			
Impossibilité de faire valoir la marque				D(+) E(X) CH(+)			I[2]

* Pour la signification des signes (+) et (X), voir tableau 1.

[1] La loi prévoit qu'une copie de l'acte de renonciation est envoyée aux services compétents intéressés dès que la renonciation est enregistrée.

[2] La date de prise d'effet est implicitement la date de délivrance du brevet.

34. En Italie, les dispositions à l'étude s'appliquent à toutes les dénominations identiques ou susceptibles de créer une confusion avec une marque protégée dans l'un des Etats membres, et non aux seules dénominations identiques à une marque protégée en Italie.

35. Marque détenue dans un Etat par une personne demandant la protection d'une variété dans un autre Etat membre.- Alors que tous les Etats membres ont prévu des règles sur les relations entre la dénomination proposée et la marque détenue par le demandeur de protection d'une variété qui s'appliquent lorsque la demande est déposée auprès de leurs propres services, seules la République fédérale d'Allemagne (article 9.1) de la loi) et la Suisse (articles 7.1) de la loi et 15.1) de l'ordonnance du 11 mai 1977) ont prévu des règles qui s'appliquent sur leur territoire lorsque la demande a été déposée à l'étranger. Dans chacun de ces pays, le détenteur d'un titre de protection qui lui a été concédé à l'étranger ne peut plus faire valoir ses droits issus de la marque protégée dans ce pays, à compter de la délivrance du titre de protection, lorsque la marque est identique à la dénomination enregistrée ou susceptible de créer une confusion avec elle et lorsque la variété protégée appartient à un genre ou à une espèce bénéficiant de la protection dans ce pays.

36. Possibilité de revendiquer la priorité d'une marque en faveur d'une dénomination variétale.- Dans son article 9.2), la loi de la République fédérale d'Allemagne prévoit la possibilité de revendiquer la date du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque comme date déterminante pour la dénomination de la variété si la marque est identique à la dénomination proposée et si elle couvre les mêmes produits. Sous peine de caducité de la revendication de priorité, le demandeur de protection pour la variété doit produire dans un délai de trois mois à dater de la demande de protection un certificat d'enregistrement ou de demande d'enregistrement de la marque, selon l'état d'avancement de la procédure. La revendication de priorité peut aussi devenir caduque si, avant la délivrance du titre de protection de la variété, la marque est radiée ou la demande d'enregistrement est rejetée ou retirée.

37. Cette disposition permet à un obtenteur de se constituer un stock de désignations utilisables comme dénominations variétales, dans lequel il peut puiser au fur et à mesure de ses besoins. Il convient cependant de noter que cette possibilité existe aussi dans les autres Etats membres : en effet, il suffit qu'un obtenteur fasse enregistrer une désignation à titre de marque pour se l'approprier jusqu'au moment où il la propose comme dénomination variétale.

Chapitre II

DISPOSITIONS VISANT A PREVENIR OU RESOUDRE LES CONFLITS ENTRE LA DENOMINATION PROPOSEE ET DES SIGNES AUTRES QUE LA MARQUE APPARTENANT AU DEMANDEUR DE PROTECTION POUR LA VARIETE

A. Généralités

38. A côté des marques de fabrique ou de commerce, il existe d'autres signes qui, s'ils sont identiques ou similaires à la dénomination variétale enregistrée, peuvent empêcher ou gêner la libre utilisation de la dénomination. Cela vaut particulièrement pour les noms commerciaux, qui sont maintenant évoqués à l'article 13.8) du texte revisé, de 1978, de la Convention. Mais il existe d'autres signes, tels que les noms patronymiques, les noms de domaines, ainsi que des signes qui n'appartiennent pas exclusivement au demandeur de protection mais pour lesquels celui-ci et certaines autres personnes bénéficient d'une exclusivité. Il s'agit par exemple des indications d'origine, des marques collectives, des certificats de qualité, des labels agricoles.

39. Pour beaucoup de ces signes, les conflits avec une dénomination variétale identique ou similaire sont empêchés par la législation réglementant leur usage. Mais la législation sur la protection des obtentions végétales permet aussi d'empêcher ou de résoudre les conflits entre de tels signes et la dénomination variétale, soit par des dispositions spécialement conçues à cet effet, soit par des dispositions de caractère plus général.

B. Dispositions visant expressément à prévenir ou résoudre les conflits entre la dénomination proposée et des signes autres que la marque

40. Assimilation de certains signes aux marques.- Seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont assimilé certains signes aux marques. C'est ainsi que le Royaume-Uni prévoit que la dénomination proposée ne doit pas être "identique ou susceptible d'être confondue avec une marque... ou un nom commercial utilisés pour du matériel de reproduction ou de multiplication ou pour des produits de la variété faisant l'objet de la demande de protection ou d'une autre variété de la classe à laquelle la variété appartient... ou pour des produits dérivés de ces variétés" (article 18.2)c) du règlement de 1978 sur la protection des obtentions végétales). Cette règle s'applique aussi aux noms commerciaux enregistrés ailleurs qu'au Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont adopté une formule plus vague, qui permet donc de tenir compte d'une plus grande variété de signes : le demandeur doit renoncer à "tous droits pouvant lui revenir dans un Etat quelconque de l'Union, en ce qui concerne la dénomination [proposée], pour des produits identiques ou analogues, dans le cas où la dénomination proposée a déjà été enregistrée" (article 21.3) de la loi). Selon l'interprétation donnée à cette disposition, les droits visés ne sont pas seulement les droits de marque, mais aussi le droit relatif à un nom commercial.

41. Il est à noter que la Suède a prévu, à l'article 8.v) de la loi, que la dénomination proposée ne doit pas prêter à confusion avec une marque, un nom, un nom commercial ou une autre désignation dont une personne autre que le demandeur a obtenu la protection et qui constituerait un obstacle à l'enregistrement de cette dénomination en tant que marque pour des plantes de la variété ou pour des produits similaires. La règle applicable aux signes protégés en faveur du titulaire est toutefois limitée aux marques couvrant des plantes ou des produits similaires.

42. Dispositions fondées sur l'article 4 des Principes directeurs pour les dénominations variétales.- L'article 4 des Principes directeurs pour les dénominations variétales, adoptés par le Conseil de l'UPOV à sa septième session, en octobre 1973, a été repris dans les législations de la Belgique (article 25.4) de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales), de l'Espagne (article 13.2)f)

du décret No 1674/1977 du 10 juin 1977) et de la France (article 5 de l'arrêté du 14 mars 1974 relatif à la dénomination des variétés de plantes faisant l'objet soit d'une inscription au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées, soit d'un certificat d'obtention végétale). Cet article prévoit que la dénomination ne peut comporter aucun élément qui puisse, à l'expiration de la période de protection de la variété, empêcher ou gêner le libre usage de cette dénomination ou empêcher la libre commercialisation de la variété. Toutefois, la France n'a pas repris le membre de phrase "à l'expiration de la période de protection de la variété".

C. Dispositions qui peuvent être invoquées pour prévenir ou résoudre les conflits entre la dénomination proposée et des signes autres que la marque

43. Dispositions précisant que la dénomination est la désignation générique de la variété.- Pour les Etats suivants, une base commode pour éviter ou résoudre les conflits entre la dénomination et un signe autre qu'une marque pour lequel le demandeur dispose d'une exclusivité totale ou partielle, est la disposition précisant que la dénomination est la désignation générique de la variété : Danemark (articles 1.2) et 4.1) de l'ordonnance du 5 août 1970 sur la dénomination des variétés); Espagne (article 13.1) de la loi); Italie (article 5.3) du décret No 974 du 12 août 1975). A cette liste on peut ajouter la France qui prévoit à l'article 9.1) de sa loi que le certificat d'obtention végétale désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats membres de l'UPOV.

44. Il convient de noter que le Danemark, l'Espagne et l'Italie ne précisent pas la portée territoriale de la règle prévoyant la généricité de la dénomination, alors que la France a établi une règle qui recouvre tous les Etats membres de l'Union.

45. Dispositions rendant l'utilisation de la dénomination obligatoire.- Les Etats suivants peuvent invoquer la disposition prévoyant l'utilisation obligatoire de la dénomination : Afrique du Sud (article 35 de la loi); République fédérale d'Allemagne (article 10.1) de la loi); Danemark (article 4.1) et 4) de l'ordonnance du 5 août 1970 sur la dénomination des variétés); Italie (article 5.3) du décret No 974 du 12 août 1975); Pays-Bas (article 80.1) de la loi); Suède (article 22 de la loi); Suisse (article 8.1) de la loi). Dans les autres Etats, l'obligation d'utiliser la dénomination résulte de la construction de la législation.

46. Dispositions prévoyant que la dénomination doit éventuellement remplir des conditions non prévues dans la loi.- L'Afrique du Sud (article 10.3)f) de la loi) prévoit que la dénomination proposée doit remplir les autres conditions - non spécifiées dans la loi - que le Registrar peut fixer. Au Danemark, la dénomination ne doit pas être contraire aux usages acceptés pour la dénomination des plantes (article 1.3)c) de l'ordonnance du 5 août 1970 sur la dénomination des variétés). En Espagne, les dénominations doivent, en règle générale, être conformes aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est partie et, à cet effet, le Ministère de l'agriculture est habilité à promulguer les dispositions nécessaires (articles 13.2) de la loi et 13.3) du décret No 1674/1977 du 10 juin 1977). Israël prévoit à l'article 31.b)7) que la dénomination doit être conforme aux règles internationales acceptées concernant la dénomination des variétés. Il en est de même du Royaume-Uni (article 18.2)c) du règlement de 1978 sur la protection des obtentions végétales).

0351

Tableau 5

Signes autres que la marque sur lesquels le demandeur de protection a un droit d'exclusivité : dispositions permettant de prévenir ou de résoudre les conflits entre de tels signes et la dénomination

	ZA	D	B	DK	E	F	IL	I	NL	UK	S	CH
Disposition expresse (assimilation aux marques)									X	X		
Disposition prévoyant que la dénomination ne peut comporter aucun élément susceptible de faire obstacle à la libre utilisation de la dénomination			X		X	X						
Disposition précisant que la dénomination est la désignation générique de la variété, ou impliquant la généricité				X	X	X		X				
Disposition rendant l'utilisation de la dénomination obligatoire en relation avec la variété	X	X		X		X	X	X	X		X	X
Disposition permettant de tenir compte de critères non définis dans la loi	X			X	X		X			X		

[Fin du document]