



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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

UPOV

CAJ/I/ 2

ORIGINAL: anglais

DATE: 14 février 1978

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Première session

Genève, 17 au 19 avril 1978

ARTICLE 13 DE LA CONVENTION UPOV

Mémoire du Secrétaire généralGénéralités

1. A sa onzième session ordinaire (décembre 1977), le Conseil de l'UPOV a étudié la question des amendements qui devraient être proposés pour l'article 13 de la Convention UPOV - qui traite des dénominations des obtentions végétales - en préparation de la Conférence diplomatique de révision de cette Convention, qui se tiendra du 9 au 23 octobre 1978. Le compte rendu adopté par le Conseil fait état des discussions sur ce sujet, et ses passages pertinents figurent à l'Annexe I du présent document.

2. Le Conseil a conclu ses débats par les deux décisions suivantes : "Le nouveau texte proposé [c'est-à-dire le texte dont la distribution en préparation de la Conférence diplomatique a été décidée par le Conseil à sa session de décembre 1977] sera inclus dans le document préparatoire à distribuer et une note en bas de page indiquera que d'autres propositions d'amendement de cet article suivront éventuellement [ceci a été effectué : voir le document DC/3, page 31; le texte figure à l'Annexe II du présent document]"; "le Comité administratif et juridique réexaminera la question de l'article 13 sur la base de la proposition émanant de la République fédérale d'Allemagne ... [le texte de cette proposition est reproduit à l'Annexe III du présent document], d'un projet qui sera préparé par le Secrétaire général (dans lequel on essaiera de simplifier encore davantage cet article) et de toute proposition que d'autres pourraient présenter entretemps ..." (document C/XI/21, paragraphe 36; soulignement rajouté).

Nouveau texte proposé de l'article 13

3. Le Secrétaire général propose que l'article 13 soit rédigé comme suit :

"Article 13"Dénomination de la variété

"1) L'obtenteur dépose, avant la délivrance du titre de protection pour la variété, la dénomination de ladite variété auprès du service prévu à l'article 30.1)b) de chaque Etat dans lequel il demande la protection. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), ledit service enregistre la dénomination et l'indique dans le titre de protection qu'il délivre.

"2)a) La dénomination déposée doit être distinctive. [Elle ne peut se composer uniquement de chiffres.]

"b) La dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion. [En particulier, elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur et ne doit pas être identique ou similaire aux dénominations déjà enregistrées ou couramment utilisées pour d'autres variétés de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.]

"3) L'obtenteur doit déposer la même dénomination pour tous les Etats de l'Union dans lesquels il demande la protection; toutefois, si le service prévu à l'article 30.1)b) d'un de ces Etats constate que la dénomination ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 2) ci-dessus, qu'elle ne convient pas ou que son utilisation serait illégale dans ledit Etat, ledit service demande à l'obtenteur de déposer, pour cet Etat, une autre dénomination [satisfaisant auxdites conditions].

"4) L'obtenteur, ainsi que toute personne agissant pour son compte, doit utiliser la dénomination en procédant à la mise en vente ou à la commercialisation de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété. Si une telle utilisation porte atteinte à des droits antérieurs dans un Etat de l'Union, le service prévu à l'article 30.1)b) de cet Etat demande à l'obtenteur de déposer, pour cet Etat, une dénomination différente.

"5) Chaque Etat de l'Union prévoit dans sa propre législation les conséquences du non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1) à 4) ci-dessus."

4. La proposition ci-dessus s'inspire, dans une certaine mesure, des opinions exprimées par la délégation de la France lors de la session du Conseil de décembre 1977; celle-ci avait alors indiqué que "l'important est que la Convention indique expressément qu'une variété donnée doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres et que la dénomination ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur" (document C/XI/21, paragraphe 32). La proposition tient compte de ces deux suggestions. Elle tient aussi compte de l'opinion de la délégation de la France selon laquelle "on pourrait peut-être bien supprimer toutes les références aux marques de l'article 13" (document C/XI/21, paragraphe 32). (Assurément, il est estimé que l'une des difficultés majeures créées par l'article 13 provient du fait qu'un traité sur la législation de la protection des obtentions végétales impose aux Etats des obligations relatives à la législation sur les marques.)

Explications sur les différentes dispositions proposées

5. Paragraphe 1). "L'autorité prévue à l'article 30.1)b)" est soit le "service spécial de la protection des obtentions végétales", soit le "service déjà existant" qui est "chargé" de la protection des obtentions végétales. Etant donné que l'usage de ne pas indiquer la dénomination dans la demande elle-même, mais ultérieurement, même juste avant la délivrance du titre de protection, n'est pas inhabituel, la proposition fait obligation au demandeur d'indiquer la dénomination "avant la délivrance du titre de protection" seulement.

6. Paragraphe 2). La première phrase de l'alinéa a) utilise le mot "distinctive" car ce que l'on veut, semble-t-il, c'est que la dénomination soit quelque chose d'agressif, d'expressif, de typique, de riche en signification, de facile à retenir (qui a une "Unterscheidungskraft"). La deuxième phrase - "Elle ne peut se composer uniquement de chiffres." - est placée entre crochets en raison des difficultés bien connues que rencontrent certains Etats pour appliquer cette interdiction à cause des usages existants. Cependant, ces difficultés seraient résolues, toutefois uniquement pour les Etats membres futurs (et pour certains d'entre eux seulement), au moyen de l'article 36A du nouveau texte proposé de la Convention (voir le document DC/3) qui leur permet d'admettre des dénominations composées uniquement de chiffres. Naturellement, si la phrase de la proposition entre crochets n'était pas adoptée, l'article 36A serait omis. A l'alinéa b), la phrase entre crochets ne semble pas indispensable car elle ne constitue qu'une explication. Les dispositions qu'elle prévoit pourraient figurer dans les actes de la Conférence diplomatique plutôt que dans le texte même de la Convention.

7. Paragraphe 3). Le fait que, dans un Etat donné, la dénomination serait susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, qu'elle "ne conviendrait pas" ou qu'elle serait illégale peut être noté par le service, à son initiative, ou peut être porté à l'attention de ce service par le demandeur lui-même (ou, en particulier dans les Etats dans lesquels la demande est publiée, par des tiers). Une dénomination serait en particulier "illégale" lorsque son utilisation porterait atteinte à des "droits antérieurs" que des tiers dérivent de leurs marques de fabrique ou de commerce, de leurs noms commerciaux (trade names), etc.. Une dénomination qui est contraire à l'ordre public ou à la moralité serait également illégale ou, au moins, "ne conviendrait pas".

8. Paragraphe 4). Les personnes agissant pour le compte de l'obteneur seraient les personnes (y compris les personnes juridiques) qui font de la publicité, vendent, etc., du matériel de reproduction ou de multiplication avec l'autorisation de l'obteneur. (La deuxième phrase de cette disposition s'inspire de la disposition figurant à la fin du paragraphe (7), et de la deuxième phrase du paragraphe (10) du texte actuel.)

9. Paragraphe 5). La proposition fait obligation aux Etats membres de prévoir des sanctions mais laisse à la législation de chaque Etat la faculté de décider en quoi ces sanctions consisteraient. Les conséquences peuvent être le refus de délivrer le titre de protection et des amendes. En raison de l'article 10.4), elles ne pourraient pas comprendre la déchéance du titre de protection (sauf si l'article 10.4) était modifié dans ce sens).

Quelques comparaisons entre le texte actuel de l'article 13 et la présente proposition

10. Paragraphe (1) du texte actuel. Ce paragraphe prévoit ce qui suit : "Une variété nouvelle doit être désignée par une dénomination¹⁾." Elle ne précise pas quand et par qui. Le paragraphe 1) de la proposition précise quand et par qui la dénomination doit être déposée.

1) Le texte anglais peut s'interpréter comme suit : "Une dénomination doit être donnée à la variété nouvelle."

11. Paragraphe (2) du texte actuel. Ce paragraphe prévoit que la dénomination "doit permettre d'identifier la variété nouvelle". La proposition évite l'utilisation du verbe "identifier" car celui-ci pourrait donner l'impression - fautive - que la dénomination doit contenir quelque chose qui décrit la variété. Comment la dénomination pourrait-elle autrement "identifier" la variété ? Mais, en réalité, la plupart des dénominations ne sont pas descriptives.
12. En ce qui concerne les dénominations se composant uniquement de chiffres, voir les observations figurant au paragraphe 6 ci-dessus.
13. Le paragraphe (2) du texte actuel prévoit également que la variété ne doit pas être susceptible d'induire en erreur, etc.. Le paragraphe 2)b) de la proposition est, à cet égard, très similaire au texte actuel.
14. Paragraphe (3) du texte actuel. Cette disposition n'est pas reprise dans la proposition parce qu'elle traite de questions se rapportant à la législation sur les marques. Naturellement, il n'est pas impossible, juridiquement, d'obliger les Etats membres à ajuster leur législation sur les marques aux dispositions d'un traité sur la protection des obtentions végétales; dans la pratique, il est toutefois assez difficile d'engager les procédures nécessaires pour modifier les législations nationales sur les marques et les obligations internationales découlant de traités sur les marques dans le seul but de les rendre conformes à la Convention UPOV.
15. Paragraphe (4) du texte actuel. Il est estimé que l'essentiel de ce paragraphe est couvert, de façon explicite ou de façon implicite, par les paragraphes 1) et 3) de la proposition.
16. Paragraphe (5) du texte actuel. Il est estimé que l'essentiel de ce paragraphe est couvert par le paragraphe 3) de la proposition.
17. Paragraphe (6) du texte actuel. Cette disposition a été omise dans la proposition car elle est restée, pour toutes sortes de raisons pratiques, lettre morte dans l'usage actuel. Cependant, le système prévu dans ce paragraphe semble répondre à un objectif utile et, si les Etats membres ont l'intention de l'appliquer, il devrait être maintenu, peut-être avec quelques légères modifications.
18. Paragraphe (7) du texte actuel. L'idée fondamentale de cette disposition - que la dénomination doit être utilisée lors de la commercialisation de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété - a été retenue dans la proposition (voir son paragraphe 4)). Cependant, en ce qui concerne certains détails, la proposition est moins ambitieuse. En premier lieu, la proposition prévoit l'obligation d'utiliser la dénomination uniquement à l'égard de l'obtenteur qui bénéficie de la protection et des personnes agissant pour son compte, et ne la prévoit pas à l'égard des personnes - "Celui qui, dans un Etat de l'Union ..." - qui n'ont aucun rapport avec l'obtenteur. Il est estimé qu'une convention sur la protection des obtentions végétales ne devrait prévoir des droits que pour l'obtenteur et les personnes sur lesquelles celui-ci exerce son contrôle, et n'imposer des limitations qu'à ceux-ci. On ne se dissimule pas qu'il est de l'intérêt public - en particulier du point de vue de la "protection des consommateurs" - que la dénomination soit utilisée même si l'obtenteur n'a plus de contrôle juridique sur le matériel de reproduction ou de multiplication. Mais il est également estimé que ceci est du ressort des lois (ou des traités) sur la commercialisation des semences, etc., et sur la protection du consommateur, et non d'un traité sur la protection des obtentions végétales. Comme dans le cas des marques, des difficultés pratiques pourraient être posées aux Etats s'ils devaient ajuster leur législation sur la commercialisation des semences ou sur la protection du consommateur dans le seul but de pouvoir devenir partie à la Convention UPOV. Mais la proposition n'empêche évidemment en rien un Etat membre de prévoir, même dans sa législation sur la protection des obtentions végétales, des règles plus strictes, telles que celles qu'il faut prévoir en vertu du texte actuel de l'article 13, y compris en particulier de son paragraphe (7). En deuxième lieu, le texte actuel prévoit que la dénomination doit être utilisée "même après l'expiration de la protection de cette variété", c'est-à-dire à perpétuité ou, en pratique, aussi longtemps que la variété est commercialisée. Ici également, ce concept ne semble avoir aucune relation avec les droits de l'obtenteur (qui sont d'une durée limitée) mais dérive de considérations sur la commercialisation des semences et la protection du consommateur. Pour les raisons déjà indiquées, il est donc estimé que la disposition en question n'appartient pas à la Convention UPOV. En troisième lieu, le texte actuel prévoit que l'obligation d'utiliser la dénomination ne s'applique que si "des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation." L'essentiel de cette disposition, en ce qui concerne l'obtenteur ou les personnes agissant pour son compte, est couvert par la deuxième phrase du paragraphe 4) de la proposition.

19. Paragraphe (8) du texte actuel. L'alinéa a) de ce paragraphe prévoit, dans les faits, qu'une dénomination protégée dans un Etat membre ne peut pas être utilisée, dans tout Etat membre, comme dénomination d'une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine. Si la dernière variété fait l'objet d'une demande de protection, cette disposition semble superflue car la dénomination serait susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, ce qui interdirait son enregistrement. Dans tous les autres cas, l'interdiction serait justifiée par des considérations sur la protection du consommateur, la commercialisation des semences ou la concurrence déloyale mais non sur la base de considérations sur la protection de l'obtenteur (qui, pour bénéficier de la protection, doit obtenir un titre particulier de protection). C'est pourquoi il est estimé que la Convention UPOV n'est pas l'endroit idéal pour traiter de cette question, et la disposition est omise dans la proposition.

20. L'alinéa b) du paragraphe (8) du texte actuel prévoit une règle dont l'application exige que la législation sur les marques de l'Etat soit conforme, ou soit rendue conforme, à la Convention UPOV. Les difficultés inhérentes à une telle disposition sont expliquées ci-dessus (voir le paragraphe 18), et, à cause d'elles, la proposition ne contient pas de disposition comparable. Il existe une autre difficulté, qui est cependant de nature similaire, à savoir que le texte actuel déclare que la dénomination est "la désignation générique" pour la variété. Dans la législation sur les marques, les signes ou les mots sont génériques à cause de leur signification intrinsèque ou à cause de la signification qu'ils ont acquise. Le fait de déclarer que des signes ou des mots sont génériques au moyen d'un acte législatif - dans le cas présent uniquement parce qu'ils sont utilisés à propos de variétés - est, pour le moins, inhabituel.

21. Paragraphe (9) du texte actuel. Ce paragraphe prévoit que "pour le même produit, il est permis d'ajouter à la dénomination de la variété nouvelle une marque de fabrique ou de commerce." En mettant de côté la question de savoir si une variété peut être correctement appelée un produit, la disposition semble superflue car, en l'absence d'une disposition interdisant l'utilisation simultanée d'une dénomination et d'une marque de fabrique ou de commerce, une telle utilisation simultanée semble permise. Ceci est la raison pour laquelle la proposition ne reprend pas cette disposition du texte actuel.

22. Paragraphe (10) du texte actuel. Le paragraphe 3) et la deuxième phrase du paragraphe 4) de la proposition - en prévoyant qu'une dénomination qui est illégale doit être refusée ou modifiée - couvre l'essentiel de cette disposition. Pour ces raisons, la proposition ne reprend pas ce paragraphe.

23. Observation générale. La proposition, si elle était adoptée, n'empêcherait évidemment pas un Etat membre (actuel ou futur) de maintenir (ou d'instaurer) une législation conforme au texte actuel; en particulier, un Etat peut estimer que les dénominations ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque du fait que la proposition permet à tout Etat de légiférer comme il le veut dans le domaine des marques de fabrique ou de commerce.

[Trois annexes suivent]

ANNEXE I

PASSAGES DU COMPTE RENDU DE LA ONZIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DE L'UPOV TENUE EN DECEMBRE 1977
SE RAPPORTANT AUX DENOMINATIONS VARIETALES

[Document C/XI/21, pages 8 et 9]

.....

29. Article 13 : Le Conseil examine les propositions présentées par écrit par le Bureau fédéral des variétés de la République fédérale d'Allemagne (figurant à l'annexe II du présent document).

30. Ces propositions sont introduites par la délégation de la République fédérale d'Allemagne qui indique qu'après avoir consulté les experts sur les marques, elle s'était proposé d'assouplir les dispositions sur les relations entre les dénominations variétales et les marques.

31. La délégation du Danemark déclare qu'elle peut conclure, à partir de discussions antérieures avec des experts des marques danois, que ces derniers sont absolument opposés à l'idée de pouvoir enregistrer des dénominations variétales à titre de marque, que ces dénominations soient utilisées ou non au Danemark.

32. La délégation de la France est de façon générale favorable à l'esprit de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Elle indique que l'article 13 peut être simplifié. L'important est que la Convention indique expressément qu'une variété donnée doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres et que la dénomination ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur. On pourrait peut-être bien supprimer toutes les références aux marques de l'article 13.

33. Le Conseil étudie une proposition de la délégation du Royaume-Uni consistant à ajouter à l'article 13.9) les mots "ou un nom commercial" ("or a trade name") après les mots "une marque de fabrique ou de commerce".

34. La délégation du Royaume-Uni explique que dans son pays il a été estimé que l'article 13.9) permet d'ajouter une marque de fabrique ou de commerce à une dénomination variétale mais interdit d'ajouter un autre signe, en particulier un nom commercial.

35. Après que plusieurs délégations eurent indiqué qu'elles ne partagent pas cet avis, le Conseil convient que le problème devra être résolu en ajoutant dans les explications sur le projet de texte révisé et dans les Actes de la Conférence diplomatique une déclaration selon laquelle l'article 13.9) n'autorise pas seulement l'addition d'une marque de fabrique ou de commerce à une dénomination variétale, mais aussi l'addition d'un nom commercial ("trade name"), d'une marque ("brand name") ou de toute autre indication, nom ou signe.

36. En conclusion, le Conseil décide ce qui suit :

i) le nouveau texte proposé de l'article 13 sera inclus dans le document préparatoire à distribuer et une note en bas de page indiquera que d'autres propositions d'amendement de cet article suivront éventuellement;

ii) le Comité administratif et juridique réexaminera la question de l'article 13 sur la base de la proposition émanant de la République fédérale d'Allemagne (dont il est question ci-dessus), d'un projet qui sera préparé par le Secrétaire général (dans lequel on essaiera de simplifier encore davantage cet article) et de toute proposition que d'autres pourraient présenter entretemps; les Etats non membres particulièrement intéressés par cette question pourront être invités à participer aux discussions; la délégation du Japon ajoute que son pays est intéressé par la question.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DENOMINATIONS VARIETALES FIGURANT
DANS LE NOUVEAU TEXTE PROPOSE DE LA CONVENTION UPOV

[Annexe I du document DC/3,
pages 30 à 35 et 90 à 93]

[Texte commençant à la page suivante]

[Annexe I du document DC/3, page 30]

Explications sur l'article 13*

Ad paragraphe (1) : La seule modification proposée consiste à omettre le mot "nouvelle". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1).

Ad paragraphe (2) : Il est proposé de supprimer le mot "nouvelle"; pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). En outre, il est proposé que l'expression "les variétés préexistantes" soit mise au singulier du fait qu'une dénomination ne désigne habituellement qu'une variété - et non plusieurs. Enfin, il est proposé de réunir les deux alinéas en un seul paragraphe.

Il convient de noter que la disposition figurant dans ce paragraphe, selon laquelle une dénomination "ne peut se composer uniquement de chiffres", peut souffrir une exception, au cas où le nouvel article 36A proposé s'applique (voir ci-après).

Ad paragraphe (3) du texte actuel (paragraphe 4) du nouveau texte) : Il est proposé d'omettre les mots "ou son ayant cause". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). En outre, il est proposé que ce paragraphe soit modifié sur deux points.

D'après le texte actuel, tout demandeur désirant utiliser comme dénomination un **signe** qui représente une de ses marques doit s'engager à renoncer à son droit à la marque; s'il ne se conforme pas à cette obligation, il ne peut plus, dès que la dénomination est enregistrée, faire valoir son droit à la marque pour des produits identiques ou similaires à la variété. Il est proposé de prévoir seulement dans la Convention qu'il est interdit au demandeur de continuer à faire valoir, dans le cas décrit ci-dessus, son droit à la marque pour les produits susmentionnés. La solution proposée simplifierait la procédure devant les services de la protection des obtentions végétales des Etats membres car ces services ne se verraient plus dans l'obligation de demander au déposant qu'il renonce à son droit à la marque et lui-même ne se verrait plus dans l'obligation de joindre une déclaration de renonciation à sa demande. Cependant, la solution proposée n'empêcherait pas un Etat membre de demander quand même en vertu de sa législation nationale qu'il soit renoncé au droit à la marque.

L'autre modification proposée consisterait en ceci. Le texte actuel prévoit, dans les faits, que le demandeur qui continue à utiliser la dénomination en tant que marque ne peut pas faire valoir son droit à la marque (pour certains produits) dans tous les Etats membres; le nouveau texte proposé limiterait l'application de cette sanction aux Etats membres dans lesquels le genre ou l'espèce auquel la variété en question appartient bénéficie de la protection. Le motif d'un tel amendement réside dans le fait qu'il ne semble pas justifié de priver le demandeur des droits et des avantages qui lui sont conférés par une marque dans les Etats membres où il n'est pas en mesure de bénéficier de la protection des obtentions végétales du simple fait que celle-ci n'est pas disponible, les législations nationales ne la prévoyant pas pour le genre ou l'espèce en question. Dans de tels Etats, du fait de l'absence de la protection des obtentions végétales, les obtenteurs ne peuvent ni contrôler les ventes de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, ni assurer le paiement des redevances pour leur utilisation; dans de tels Etats, ils devraient au moins ne pas être privés de la possibilité de faire valoir des droits qui pourraient dériver de leurs marques de fabrique ou de commerce lorsque leurs variétés sont vendues sous de telles marques.

Il est proposé d'intervertir les paragraphes (3) et (4) dans le nouveau texte du fait que le cas traité dans le paragraphe (3) du texte actuel ne constituera plus pour une autorité nationale un motif de refus d'enregistrement d'une dénomination proposée.

Ad paragraphe (4) du texte actuel (paragraphe 3) du nouveau texte) : Il est proposé d'omettre le mot "nouvelle". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). Il est proposé en outre de mettre l'expression "des paragraphes précédents" au singulier car, par suite de la modification proposée du paragraphe (3) du texte actuel et de l'intervention des paragraphes (3) et (4) dans le nouveau texte, la dénomination proposée ne devrait plus répondre qu'aux exigences d'un seul paragraphe (à savoir du paragraphe 2)).

* D'autres propositions d'amendement formulées par les organes compétents de l'UPOV seront éventuellement distribuées en préparation de la Conférence diplomatique.

[Annexe I du document DC/3, page 31]

[Texte actuel]

Article 13

[Dénomination d'une variété nouvelle]

(1) Une variété nouvelle doit être désignée par une dénomination.

(2) Cette dénomination doit permettre d'identifier la variété nouvelle; elle ne peut notamment se composer uniquement de chiffres.

La dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, les variétés préexistantes de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.

(3) Il n'est pas permis à l'obtenteur ou à son ayant cause de déposer comme dénomination d'une variété nouvelle une désignation pour laquelle il bénéficie, dans un Etat de l'Union, de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce, et qui couvre des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, ni une désignation susceptible de créer une confusion avec cette marque, sauf s'il s'engage à renoncer à son droit à la marque lorsqu'interviendra l'enregistrement de la dénomination de la variété nouvelle.

Si l'obtenteur ou son ayant cause effectue néanmoins le dépôt de la dénomination, il ne peut plus, dès que cette dernière est enregistrée, faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susvisés.

(4) La dénomination de la variété nouvelle est déposée par l'obtenteur ou son ayant cause auprès du service prévu à l'article 30. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences des paragraphes précédents, le service refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur ou son ayant cause propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée en même temps qu'est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l'article 7.

[Nouveau texte]

Article 13*

Dénomination de la variété

1) [Inchangé, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle"]

2) Cette dénomination doit permettre d'identifier la variété; elle ne peut notamment se composer uniquement de chiffres. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, une variété préexistante de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.

4) Si l'obtenteur dépose comme dénomination de la variété une désignation pour laquelle il bénéficie de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce, et qui couvre des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, ou une désignation susceptible de créer une confusion avec cette marque, il ne peut plus, dès que cette dénomination est enregistrée, faire valoir de droit à la marque, pour les produits susvisés, dans tout Etat de l'Union appliquant les dispositions de la Convention au genre ou à l'espèce auquel la variété appartient.

3) [Identique au paragraphe (4) du texte actuel, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle" et des mots "ou son ayant cause" à chaque fois qu'ils apparaissent et du remplacement de "des paragraphes précédents" par "du paragraphe précédent"]

*

D'autres propositions d'amendement formulées par les organes compétents de l'UPOV seront éventuellement distribuées en préparation de la Conférence diplomatique.

[Annexe I du document DC/3, page 32]

[Explications sur l'article 13, suite]

Ad paragraphe (5) : Il est proposé d'omettre les mots "nouvelle" et "ou son ayant cause". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1).

Ad paragraphe (6), premier alinéa, du texte actuel (paragraphe 6) du nouveau texte) : La seule modification proposée consiste à omettre le mot "nouvelle". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1).

Ad paragraphe (6), deuxième alinéa, du texte actuel (paragraphe 7) du nouveau texte) : Il est proposé d'omettre le mot "nouvelle". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). Il est proposé en outre de supprimer la dernière phrase.

Ad paragraphe (7) du texte actuel (paragraphe 8) du nouveau texte) : Il est proposé d'omettre le mot "nouvelle". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). Il est proposé en outre de modifier la référence au paragraphe (10) en référence au paragraphe 11) car la numérotation des paragraphes a été modifiée dans le nouveau texte.

[Annexe I du document DC/3, page 33]

[Article 13, suite][Texte actuel]

(5) Une variété nouvelle ne peut être déposée dans les Etats de l'Union que sous la même dénomination. Le service compétent pour la délivrance du titre de protection dans chacun des Etats est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi déposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination dans ledit Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l'obtenteur ou son ayant cause propose une traduction de la dénomination initiale ou une autre dénomination convenable.

(6) Lorsque la dénomination d'une variété nouvelle est déposée auprès du service compétent d'un Etat de l'Union, celui-ci la communique au Bureau de l'Union prévu à l'article 15, qui en informe les services compétents des autres Etats de l'Union. Tout Etat de l'Union peut transmettre, par l'intermédiaire dudit Bureau, ses objections éventuelles à l'Etat qui a fait la communication.

Le service compétent de chaque Etat de l'Union notifie tout enregistrement de dénomination d'une variété nouvelle et tout refus d'enregistrement au Bureau de l'Union qui en informe les services compétents des autres Etats de cette Union. Les enregistrements sont également portés à la connaissance des Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle par les soins du Bureau.

(7) Celui qui, dans un des Etats de l'Union, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété nouvelle, est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété nouvelle, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe (10), des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.

[Nouveau texte]

5) [Inchangé, sous réserve de l'omission des mots "nouvelle" et "ou son ayant cause"]

6) [Identique au premier alinéa du paragraphe (6) du texte actuel, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle"]

7) Le service compétent de chaque Etat de l'Union notifie tout enregistrement de dénomination d'une variété et tout refus d'enregistrement au Bureau de l'Union qui en informe les services compétents des autres Etats de cette Union.

8) [Identique au paragraphe (7) du texte actuel, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle" (deux fois) et de la modification de "(10)" en "(11)"]

[Annexe I du document DC/3, page 34]

[Explications sur l'article 13, suite]

Ad paragraphe (8) du texte actuel (paragraphe 9) du nouveau texte) : Il est proposé d'omettre le mot "nouvelle" à chaque fois qu'il apparaît et les mots "ou à son ayant cause". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1).

Ad paragraphe (9) du texte actuel (paragraphe 10) du nouveau texte) : La seule modification proposée consiste à omettre le mot "nouvelle". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). Il est entendu que ce paragraphe permet d'ajouter à une dénomination variétale, non seulement une marque de fabrique ou de commerce, mais aussi d'autres indications, noms et signes tels qu'un nom commercial ("trade name"), une marque d'origine ("brand name"), etc.

Ad paragraphe (10) du texte actuel (paragraphe 11) du nouveau texte) : Il est proposé d'omettre le mot "nouvelle" à chaque fois qu'il apparaît et les mots "ou son ayant cause". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1). En outre, il est proposé de remplacer "paragraphe (7)" par "paragraphe 8)" et de supprimer les mots "le cas échéant".

[Annexe I du document DC/3, page 35]

[Article 13, suite][Texte actuel]

(8) Du jour où un titre de protection a été délivré à un obtenteur ou à son ayant cause dans un Etat de l'Union :

- a) la dénomination de la variété nouvelle ne peut, dans aucun des Etats de l'Union, être utilisée comme dénomination d'une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine;
- b) la dénomination de la variété nouvelle est considérée comme la désignation générique pour cette variété. En conséquence, pour une dénomination identique à celle de la variété nouvelle ou susceptible de créer une confusion avec elle, nul ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe (10), en demander l'enregistrement, ni obtenir la protection, à titre de marque de fabrique ou de commerce, pour des produits identiques ou similaires, au sens de la législation sur les marques, dans un Etat quelconque de l'Union.

(9) Pour le même produit, il est permis d'ajouter à la dénomination de la variété nouvelle une marque de fabrique ou de commerce.

(10) Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs de tiers portant sur des signes servant à distinguer leurs produits ou leur entreprise. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété nouvelle est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe (7), est obligée de l'utiliser, le service compétent exige, le cas échéant, que l'obteneur ou son ayant cause propose une autre dénomination pour la variété nouvelle.

[Nouveau texte]

9) [Identique au paragraphe (8) du texte actuel, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle" à chaque fois qu'il apparaît et des mots "ou à son ayant cause"]

10) [Identique au paragraphe (9) du texte actuel, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle"]

11) [Identique au paragraphe (10) du texte actuel, sous réserve de l'omission des mots "nouvelle" (deux fois), "le cas échéant" et "ou son ayant cause" et de la modification de "(7)" en "(8)"]

[Annexe I du document DC/3, page 90]

Explications sur l'article 36

Ad paragraphe (1) : Il est proposé d'omettre le mot "nouvelle" dans l'expression "d'une variété nouvelle" et les mots "ou son ayant cause" à chaque fois qu'ils apparaissent. Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1).

Ad paragraphe (2) : Il est proposé d'omettre les mots "ou son ayant cause". Pour les motifs, voir les explications sur l'article premier, paragraphe (1).

[Annexe I du document DC/3, page 91]

[Texte actuel]

Article 36

[Règles transitoires concernant les
rapports entre les dénominations
de variété et les marques de fabrique
ou de commerce]

(1) Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'un Etat de l'Union, l'obtenteur d'une variété nouvelle protégée dans cet Etat ou son ayant cause bénéficie dans ledit Etat de la protection de la dénomination de cette variété à titre de marque de fabrique ou de commerce pour des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, il peut, soit renoncer à la protection à titre de marque de fabrique ou de commerce, soit déposer une nouvelle dénomination pour la variété au lieu de la dénomination ancienne. Si, dans un délai de six mois une nouvelle dénomination n'est pas déposée, l'obtenteur ou son ayant cause ne peut plus faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susvisés.

(2) Si une nouvelle dénomination est enregistrée pour la variété, l'obtenteur ou son ayant cause ne peut interdire l'utilisation de la dénomination antérieure qu'après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la publication de l'enregistrement de la nouvelle dénomination, aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, étaient tenues d'utiliser l'ancienne dénomination.

[Nouveau texte]

Article 36

[Règles transitoires concernant les
rapports entre les dénominations
de variété et les marques de fabrique
ou de commerce]

1) [Inchangé, sous réserve de l'omission du mot "nouvelle" dans l'expression "d'une variété nouvelle" et des mots "ou son ayant cause" à chaque fois qu'ils apparaissent]

2) [Inchangé, sous réserve de l'omission des mots "ou son ayant cause"]

[Annexe I du document DC/3, page 92]

Explications sur l'article 36A

Ce nouvel article constituerait une exception limitée à la règle figurant à l'article 13(2), qui prévoit que la dénomination "ne peut se composer uniquement de chiffres".

Ad paragraphe 1) : Dans un certain nombre d'Etats intéressés par une adhésion à l'Union, il est permis aux obtenteurs de désigner leurs variétés par une série de chiffres. Des dénominations de cette nature sont devenues habituelles dans ces Etats, au moins dans le cas de certains genres ou de certaines espèces, et toute interdiction de cette pratique constituerait probablement un obstacle insurmontable à l'adhésion de ces Etats à l'Union. Il est donc proposé qu'il soit permis à ces Etats de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 13(2).

La dérogation proposée serait aussi restreinte que possible. L'admission de dénominations numériques doit constituer une pratique établie et non sporadique ou exceptionnelle. Une telle pratique doit être établie à la date de l'ouverture de l'Acte révisé à la signature. Cette date a été préférée à la date de la ratification ou de l'adhésion d'un Etat afin d'éviter que des dénominations numériques ne soient constituées en pratique établie entre la date de l'ouverture de l'Acte révisé à la signature et la date de la ratification ou de l'adhésion.

Ad paragraphe 2) : Ce paragraphe permettrait le retrait de la notification prévue au paragraphe 1).

[Annexe I du document DC/3, page 93]

[Texte actuel]

[Il n'y a pas d'article 36A dans le
texte actuel]

[Nouveau texte]

Article 36A

Dérogation pour l'utilisation de
dénominations composées uniquement
de chiffres

- 1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2) de l'article 13, tout Etat, dans lequel, à la date de l'ouverture du présent Acte à la signature, l'admission de dénominations variétales composées uniquement de chiffres constitue un usage établi, peut continuer cet usage à l'égard de tous les genres et espèces, ou de certains d'entre eux, si, lors de la signature du présent Acte ou du dépôt de son instrument de ratification du présent Acte ou d'adhésion à celui-ci, il notifie au Secrétaire-général son intention de continuer cet usage et, si son intention ne concerne pas tous les genres et espèces, les genres et espèces pour lesquels il désire continuer ledit usage.
- 2) Cet Etat peut, à tout moment, notifier au Secrétaire-général le retrait de sa notification faite conformément au paragraphe 1). Un tel retrait prend effet à la date indiquée par cet Etat dans sa notification de retrait.

[L'annexe III suit]

ANNEXE III

LETTRE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1977, DU
BUREAU FEDERAL ALLEMAND DES VARIETES AU SUJET DES DENOMINATIONS VARIETALES

[Annexe II du document C/XI/21]

Objet : Revision de l'article 13 de la Convention

Documents de référence : VD/XI/2, paragraphes 7 et 16, IRC/VI/21

Chers collègues,

Après avoir examiné les propositions d'amendement de l'article 13, nous attirons votre attention, en accord avec le Ministère fédéral de la justice, sur les points suivants.

D'après l'article 13(8)b) dans sa version actuelle, qui n'a pas été modifiée par le Comité, une dénomination variétale qui a été enregistrée dans un Etat membre ne peut dans aucun Etat membre faire l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement à titre de marque. Cette disposition soulève les problèmes suivants.

Dans aucun Etat membre, le bureau des marques ne vérifie avant l'enregistrement d'une marque si celle-ci est identique à une dénomination variétale enregistrée dans un autre Etat membre ou susceptible de créer une confusion avec cette dénomination (voir le paragraphe 16 du document VD/XI/2). En outre, il semble bien qu'aucun Etat n'a l'intention de modifier cette pratique, qui n'est pas conforme à la Convention. Dans les faits, rien n'empêche donc un obtenteur qui ne demande la protection que dans un ou plusieurs Etats membres de faire enregistrer la dénomination variétale à titre de marque - même pour la variété - dans les autres Etats membres dans lesquels il n'a pas demandé la protection de la variété. Dans ces Etats, la situation suivante peut se produire.

Lorsqu'un marchand de semences de la variété, qu'il a par exemple achetées légalement dans l'Etat où la variété est protégée, importe ces semences dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus sous la dénomination enregistrée, l'obteneur pourrait réagir comme suit en se fondant sur sa marque qui est identique à la dénomination :

i) il pourrait, en invoquant sa marque, interdire au marchand d'utiliser la dénomination variétale, empêchant ainsi ce dernier de se conformer aux dispositions de l'article 13(7) dans sa version actuelle. Il s'assurera donc, au moyen de la marque, l'exclusivité de la distribution de la variété dans cet Etat, c'est-à-dire des droits qui seraient plus étendus que ceux dont il disposerait si un titre de protection des obtentions végétales lui avait été délivré.

ii) Il pourrait, en outre, commercialiser du matériel de reproduction ou de multiplication de variétés voisines de la même espèce sous la marque identique à la dénomination variétale, par exemple pour tirer parti du succès commercial de la variété en question. Il serait extrêmement difficile, sinon impossible, à l'utilisateur de déterminer si la désignation sous laquelle il achète du matériel de reproduction ou de multiplication constitue la dénomination ou bien la marque; la désignation ne permet donc pas de déterminer si le matériel de reproduction ou de multiplication offert à la vente appartient à la variété ou non.

Les situations décrites aux sous-paragraphes i) et ii) sont contraires aux fonctions que l'article 13 attribue aux dénominations variétales. Il conviendrait donc d'examiner ce qui suit : on n'exclura plus la possibilité que l'obteneur ou son ayant cause demande et obtienne l'enregistrement d'une marque qui est identique à une dénomination variétale enregistrée dans un autre Etat membre, compte tenu de la pratique actuelle des Etats membres. La faculté d'utiliser la marque sera cependant limitée à la seule variété, comme la faculté d'utiliser la dénomination variétale. Par ailleurs, les droits issus de la marque seront limités de telle façon que son utilisation ne puisse être interdite dans le cas où elle serait permise en raison de l'existence d'un droit de protection dans les Etats membres intéressés.

En plus de la pratique déjà décrite des Etats membres, les arguments suivants portant sur le fond militent en faveur de la proposition de permettre à l'obtenteur ou à son ayant cause de demander et d'obtenir l'enregistrement de marques identiques à une dénomination variétale qui a été enregistrée dans un autre Etat membre.

Faisant abstraction des abus sus-mentionnés (voir ci-après), on peut convenir que l'obtenteur peut avoir un intérêt légitime à ce que la dénomination qui a été enregistrée dans un Etat membre pour sa variété soit enregistrée à titre de marque dans d'autres Etats membres, d'une part, lorsqu'il ne peut y obtenir la protection parce que l'espèce en cause n'y est pas protégée ou, d'autre part, lorsqu'il ne désire pas demander la protection dans ces Etats, par exemple parce qu'il n'y a aucun intérêt économique à la demander. Dans ce cas, la marque pourrait lui conférer une certaine protection pour la variété. Enfin, la protection à titre de marque dans un Etat membre (le plus souvent dans l'Etat d'origine) peut aussi avoir un intérêt pour l'obtenteur dans le cas où il veut obtenir la protection à titre de marque, sur la base de l'enregistrement dans l'Etat membre, dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union et qui exigent, de façon générale ou pour les demandes internationales de marques (en vertu de l'Arrangement de Madrid), que la marque soit déjà enregistrée dans le pays d'origine.

La solution au problème posé devrait tenir compte des points suivants afin de répondre aux aspirations des obtenteurs, d'une part, et d'éviter les abus, d'autre part :

- a) seul l'obtenteur ou son ayant cause, à l'exclusion des tiers, peut faire enregistrer une dénomination variétale à titre de marque.
- b) Il ne peut interdire à des tiers d'utiliser la dénomination variétale, en invoquant la marque à cet effet.
- c) Il peut faire enregistrer la marque pour la variété en question uniquement, et non pour d'autres variétés de la même espèce ou d'une espèce voisine.

Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe (8) [qui deviendra le paragraphe 9) dans le nouveau texte] de l'article 13 pourrait avoir la rédaction suivante. Cette rédaction ne tient pas compte de la question de savoir s'il faudra continuer à considérer la dénomination variétale comme la désignation générique de la variété et si, le cas échéant, il faudra l'indiquer expressément dans la Convention.

"Du jour où un titre de protection a été délivré à un obtenteur ou à son ayant cause dans un Etat de l'Union :

- a) nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'alinéa b) et du paragraphe (10) [11) dans le nouveau texte], demander ou obtenir l'enregistrement à titre de marque de fabrique ou de commerce d'une désignation identique à la dénomination de la variété ou susceptible de créer une confusion avec elle, dans un Etat quelconque de l'Union, pour des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques;
- b) l'obtenteur ou son ayant cause peut demander, dans tout Etat de l'Union, l'enregistrement à titre de marque de fabrique ou de commerce, pour la variété, d'une désignation identique à la dénomination de la variété. Il ne peut toutefois faire valoir son droit à la marque lorsque la désignation est utilisée pour la variété, dans la mesure où l'utilisation de la désignation est permise en raison de l'existence d'un titre de protection dans les Etats membres dans lesquels la marque est enregistrée;
- c) la dénomination de la variété ne peut, dans aucun des Etats de l'Union, être utilisée comme dénomination d'une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, ni à titre de marque de fabrique ou de commerce, sous réserve des dispositions du paragraphe (10) [11) dans le nouveau texte], pour une telle variété."

Dans la mesure où il semble problématique de permettre l'enregistrement dans tous les Etats membres d'une dénomination variétale à titre de marque, la proposition ci-dessus pourrait être alignée sur la proposition figurant dans le document IRC/VI/2 en rédigeant la première phrase de l'alinéa b) comme suit :

"b) l'obtenteur ou son ayant cause peut demander, dans tout Etat de l'Union qui n'applique pas la Convention au genre ou à l'espèce auquel la variété appartient, l'enregistrement à titre de marque de fabrique ou de commerce, pour la variété, d'une désignation identique à la dénomination de la variété. Il ne peut..."

Il ne faut toutefois pas se dissimuler qu'une telle disposition pourrait entraîner des difficultés à partir du moment où l'Etat membre en cause étend l'application de la Convention à l'espèce en question.

A propos de l'article 13(3) [article 13.4), dans le nouveau texte], nous nous associons pour l'essentiel à la proposition de la délégation des Pays-Bas figurant dans le document VD/XI/2 et nous proposons la rédaction suivante :

"Si l'obtenteur ou son ayant cause dépose comme dénomination de la variété une désignation pour laquelle il bénéficie, dans un Etat de l'Union, de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce et qui couvre la variété ou une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, ou une désignation susceptible de créer une confusion avec cette marque, il ne peut plus, dès que la dénomination est enregistrée, faire valoir de droit à la marque pour ces variétés dans un Etat de l'Union dans lequel la variété est protégée."

Par ailleurs, il conviendrait d'examiner s'il ne faudrait pas inclure au paragraphe (9) [paragraphe 10) dans le nouveau texte] une disposition précisant que la marque de fabrique ou de commerce utilisée conjointement avec la dénomination variétale ne doit pas supplanter par son importance la dénomination de telle façon que celle-ci ne remplit plus les fonctions qui lui sont dévolues par la Convention. Il conviendrait donc d'examiner s'il ne faudrait pas ajouter au paragraphe précité une deuxième phrase dont la teneur est la suivante :

"Lorsqu'une marque est ajoutée, la dénomination doit rester facilement reconnaissable."

[Salutations]

[Fin de l'annexe III
et du document]