



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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

RC/ad hoc/9

ORIGINAL: anglais

DATE: 11 septembre 1978

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

**COMITE AD HOC SUR
LA REVISION DE LA CONVENTION****Genève, 11 au 15 septembre 1978****PROPOSITION RELATIVE A L'ARTICLE 13
DE LA CONVENTION UPOV**présentée par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique

1. Le Directeur de l'Office of Business Practices du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a envoyé par télégramme, reçu par le Bureau de l'Union le 11 septembre 1978, une proposition commentée relative à l'article 13 de la Convention UPOV. Celle-ci figure à l'annexe du présent document.
2. L'attention est attirée sur le fait que les observations des Etats-Unis d'Amérique sur d'autres articles de la Convention UPOV figurent dans le document RC/ad hoc/5.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITION COMMENTEE DU DEPARTEMENT D'ETAT
DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE RELATIVE A L'ARTICLE 13
DE LA CONVENTION UPOV

Télégramme, en date du 9 septembre 1978, de M. Harvey Winter,
directeur de l'Office of Business Practices,
au Dr Arpad Bogsch, Secrétaire général de l'UPOV

PROPOSITION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Article 13

dénomination de la variété

1) Une variété doit être désignée par une dénomination.

2) Cette dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne doit pas induire en erreur ou prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété. Elle doit notamment être différente, de façon à ne pas prêter à confusion pour le public, de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, une variété préexistante.

3) La dénomination de la variété est déposée par l'obtenteur auprès du service prévu à l'article 30. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe précédent, le service refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur 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.

4) a) Si l'obtenteur dépose, dans un Etat de l'Union, comme dénomination de la variété une désignation pour laquelle il bénéficie d'un droit susceptible d'empêcher la libre utilisation de la dénomination, il ne peut plus, dès que cette dénomination est enregistrée, faire valoir son droit afin d'empêcher la libre utilisation de la dénomination dans cet Etat.

b) Chaque Etat de l'Union prend des mesures destinées à assurer que l'enregistrement d'une dénomination variétale en vertu du présent article ne porte pas atteinte aux droits antérieurs des tiers. S'il est constaté que l'enregistrement porterait atteinte à un tel droit antérieur, le service compétent permet à l'obtenteur de déposer une autre dénomination pour cette variété.

5) L'obtenteur doit déposer la même dénomination, aux fins de son enregistrement, dans tous les Etats de l'Union dans lesquels il demande la protection; toutefois, si le service compétent de l'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 susceptible d'être enregistrée.

6) Les Etats de l'Union sont encouragés à prendre des mesures assurant l'information mutuelle des Etats de l'Union sur l'enregistrement des dénominations variétales.

7) Chaque Etat de l'Union s'emploie, dans toute la mesure nécessaire, au moyen de lois et de règlements tels que ceux sur la protection du consommateur, la concurrence déloyale ou la commercialisation, à assurer que toute personne mettant en vente ou commercialisant du matériel de reproduction ou de multiplication végétative protégé ou protégé antérieurement dans un Etat de l'Union sera tenue d'utiliser la dénomination enregistrée de cette variété, pour autant que des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.

8) Il est permis d'associer, lors de la commercialisation de la variété, une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou tout autre signe distinctif à la dénomination variétale enregistrée.

DISCUSSION DE LA PROPOSITION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
POUR LA REVISION DE L'ARTICLE 13

Paragraphe 1) : Ce paragraphe fait état de la pratique commerciale bien établie dans notre pays qui consiste à utiliser des dénominations variétales lors de la vente de matériel végétal. En outre, la dénomination des semences mises au commerce est exigée par plusieurs législations promulguées au niveau fédéral ou de l'Etat.

Paragraphe 2) : Ce paragraphe, comme la proposition du Secrétaire général¹, n'interdit pas spécifiquement les dénominations variétales composées uniquement de chiffres ("dénominations numériques"). Ces dénominations sont, prétend-on, susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion au niveau du consommateur.

Notre commerce des semences, qui les utilise occasionnellement est persuadé du contraire. Il se réfère à la satisfaction des consommateurs qui achètent depuis longtemps des variétés identifiées de cette façon. Le commerce des semences a constaté par expérience que les "dénominations numériques" sont parfois bien plus significatives pour le consommateur qu'un nom d'origine étrangère, sa traduction, une série de lettres ou un nom à consonnance bizarre ou arbitraire, ces derniers étant tous autorisés en vertu du paragraphe 2).

Même sans cette interdiction, le paragraphe proposé n'empêche aucun Etat membre de rejeter ces dénominations, cas par cas ou de façon générale, au motif qu'elles induisent en erreur ou prêtent à confusion. Il s'agit en fait d'une décision qu'il convient de laisser à la discrétion de chaque Etat de l'Union. La suppression de cette interdiction rendrait aussi inutile la dérogation très étroitement formulée de l'article 36A.

Il ne faut pas oublier que les examens effectués en application de ce paragraphe ne peuvent pas être totalement objectifs et exhaustifs. Nos examinateurs de brevets de plantes n'ont aucune compétence particulière pour l'examen requis par ce paragraphe, et il leur faudra un certain temps pour l'acquérir. Même des experts prendront des décisions quelque peu subjectives. De temps à autre, notre décision sur l'enregistrement d'une certaine dénomination pourrait être différente de celle prise par un autre service d'examen.

Le paragraphe que nous proposons, comme les autres propositions, ne permet l'enregistrement d'une dénomination que si elle est suffisamment différente des dénominations déjà enregistrées dans l'un quelconque des Etats de l'Union. Naturellement, l'Office des brevets et des marques procédera à l'examen des dénominations aussi méthodiquement et aussi minutieusement que possible. Cet office compte rassembler une collection raisonnablement complète de registres de plantes, de textes taxonomiques et de renseignements similaires, sur lesquels il se fondera pour appliquer ce paragraphe. Mais aucun service d'examen ne peut garantir que tous les renseignements utiles seront à la disposition de son personnel. On pourra faire appel au Département de l'agriculture, mais ses renseignements peuvent aussi ne pas être complets.

¹Figurant dans le document CAJ/I/2 (N. du T.)

Notre proposition s'aligne sur celle du Secrétaire général lorsqu'elle indique d'une manière positive qu'une dénomination variétale ne peut pas être enregistrée si elle induit en erreur ou prête à confusion. Pour l'application pratique, ceci est plus objectif qu'une condition selon laquelle la dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

Notre proposition ne fait pas référence à l'identité de l'obtenteur, contrairement aux autres propositions. Inclure cette référence exigerait des services d'examen qu'ils examinent des droits issus de marques de fabrique ou de commerce, ce dont nos deux services d'examen s'estiment incapables. Dans notre pays, beaucoup de marques de fabrique ou de commerce ne sont pas enregistrées au niveau fédéral, ni même local. Il nous serait impossible de décider si une certaine dénomination variétale est similaire à une telle marque. Nous estimons aussi qu'il n'est pas nécessaire, ni prudent, pour nos deux services de trancher ces questions ressemblant aux marques. Il s'agit ici d'un domaine qui peut être confié à la législation sur les marques de fabrique ou de commerce ou sur la concurrence déloyale.

Les expressions "espèce botanique voisine" et "espèce voisine" figurant dans les deux propositions ne nous paraissent pas claires. A notre avis, chaque Etat membre doit définir sa portée, aux fins de sa propre procédure, et différentes interprétations semblent inévitables. Nous avons donc choisi une autre expression. Elle souligne les objectifs de l'article, qui consistent à identifier les variétés pour le consommateur, plutôt que pour les botanistes et les fonctionnaires gouvernementaux.

Paragraphe 3) : L'Office des brevets et des marques envisage d'enregistrer les dénominations variétales en les mentionnant dans les brevets de plantes qui seront délivrés et dans les numéros hebdomadaires du Bulletin officiel. Le Bureau de la protection des obtentions végétales mentionnera les nouvelles dénominations variétales dans les certificats de protection et établira périodiquement des listes de nouvelles dénominations.

Nous n'avons pu trouver aucune disposition dans les propositions interdisant la modification d'une dénomination variétale avant la mise au commerce de la variété. Nous n'avons pas inclus une telle interdiction dans notre proposition. Manifestement, la modification doit être effective au moment de la mise au commerce de la variété, sinon le paragraphe 7) de chacune des propositions ne pourrait pas être appliqué. Il faut également se conformer aux dispositions du paragraphe 5) de chacune des propositions, qui prévoit que la nouvelle dénomination doit être enregistrée dans chacun des Etats membres où la protection est demandée.

Aucune des propositions, y compris la nôtre, ne traite de l'éventualité qu'une dénomination variétale déjà utilisée dans le commerce avant la délivrance du titre de protection, ou même avant le dépôt de la demande de protection, est jugée non susceptible d'être enregistrée par un service d'examen. Le service d'examen exigerait alors le dépôt d'une autre dénomination, et la variété serait connue sous deux noms différents. Nous ne voyons pas comment ce problème pourrait être résolu.

Paragraphe 4) : Ce paragraphe énonce un principe de notre législation, et d'autres législations, selon lequel une dénomination variétale ne peut pas être utilisée par l'obtenteur comme une marque de fabrique ou de commerce pour indiquer l'origine de la variété. Il est injuste pour les obtenteurs de donner à ce principe un effet extra-territorial, car on porterait atteinte à la faculté de l'obtenteur de demander la forme de protection la mieux adaptée dans chaque Etat membre, que ce soit au moyen des droits issus de la marque (indiquant la provenance de la variété au consommateur) ou au moyen de la protection des obtentions végétales. Par conséquent, notre proposition utilise la variante 2 du Comité administratif et juridique pour ce paragraphe.

Notre paragraphe 4)b) fait obligation à chaque Etat membre de protéger les droits patrimoniaux des tiers se rapportant à une dénomination variétale enregistrée par l'obtenteur. Il ne spécifie pas comment cette protection doit être accordée. Sa rédaction en termes généraux provient du fait qu'il n'est peut être pas particulièrement judicieux d'inclure les détails et les conditions de la protection des droits patrimoniaux des tiers dans une loi sur la protection des obtentions végétales.

Dans notre pays, le titulaire d'une marque protégerait sa marque en interdisant à l'obtenteur de l'utiliser comme dénomination variétale. Ceci pourrait faire l'objet, comme c'est le cas actuellement, d'une procédure judiciaire ne concernant pas l'Office des brevets et des marques. L'obtenteur aurait la possibilité de déposer une autre dénomination s'il choisissait de continuer à exercer ses droits issus de la protection. Toutefois, notre proposition n'exige pas une solution judiciaire de chaque conflit entre une marque de fabrique et une dénomination variétale. Le service d'examen pourrait établir et appliquer une procédure à cet effet.

Le paragraphe 4) dans la version du Conseil inclut l'expression "qui couvre des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques". Cette expression est susceptible d'interprétations très diverses et nous prions instamment qu'elle soit évitée.

Il peut s'avérer lors de la Conférence diplomatique que des dispositions réglementant les relations entre marques de fabrique et de commerce et dénominations variétales fassent obstacle à l'adoption de la Convention par un grand nombre de nouveaux Etats membres. Si cela devait se vérifier, nous serions vraiment en faveur d'un article qui ne mentionnerait plus les marques de fabrique ou de commerce.

Paragraphe 5) : Ce paragraphe fait obligation à l'obtenteur d'utiliser dans tous les Etats membres la même dénomination pour sa variété protégée. Les organisations d'obteneurs ont attiré notre attention sur le fait qu'il est souhaitable d'avoir la même dénomination dans différents pays. Nous estimons donc que nous pouvons compter sur leur appui pour l'adoption de règlements (ou de lois si cela s'avérerait nécessaire) portant application de ce paragraphe.

Le paragraphe que nous proposons adopte en grande partie la phraséologie du Secrétaire général. Il reconnaît donc qu'une dénomination peut ne pas être susceptible d'enregistrement dans un Etat membre pour des raisons autres que sa non-convenance. Nous avons toutefois modifié la fin de sa proposition, afin d'éviter que l'on n'interprète l'expression "satisfaisant auxdites conditions" comme s'appliquant uniquement aux conditions du paragraphe 2).

Notre proposition, comme celle du Secrétaire général, n'autorise pas un Etat membre qui refuse d'enregistrer une dénomination d'en demander l'enregistrement de la traduction. Si la dénomination ne convient pas, l'obtenteur devrait pouvoir choisir la nouvelle dénomination qui convient le mieux à ses besoins. Ceci peut, ou peut ne pas être le cas d'une traduction.

Paragraphe 6) : L'application de ce paragraphe devrait permettre aux Etats membres de procéder à l'examen requis par la dernière phrase du paragraphe 2). Nous soutiendrions l'établissement d'un système d'échange de renseignements sur les dénominations variétales, et y coopérerions. Notre proposition reconnaît toutefois qu'un tel système n'est pas encore en vigueur.

Nous n'avons aucune objection particulière à ce que l'on fournisse des renseignements sur les dénominations variétales enregistrées aux Etats membres de l'Union de Paris [pour la protection de la propriété industrielle] comme le prévoit la version du Conseil. Ceci pourrait être fait en vertu de notre proposition.

Paragraphe 7) : L'identification des produits brevetés (y compris les plantes) est plutôt du ressort des législations sur la concurrence déloyale, la commercialisation, ou la protection du consommateur. L'Office des brevets et des marques, au moins dans notre pays, n'est pas une agence de contrôle et de réglementation. Il ne serait pas en mesure de prononcer des sanctions civiles ou pénales ou d'invalidier un brevet afin d'imposer l'utilisation des dénominations variétales. Le pouvoir conféré par les lois sur les brevets d'imposer une telle utilisation par des tiers, ou par le breveté après l'expiration du brevet, est encore plus mince.

Le fait que les lois sur les brevets sont inappropriées pour imposer l'utilisation de dénominations variétales n'est cependant pas un motif d'inquiétude pour nous. Les variétés sont toujours commercialisées dans notre pays sous une dénomination variétale. Les consommateurs ne sont pas intéressés à acheter des plantes non identifiées et, en réponse, les obtenteurs utilisent des dénominations variétales. Il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autres mesures législatives dans notre pays. Ceci nous semble une amélioration par rapport aux autres propositions qui exigent une pratique déjà en vigueur.

Paragraphe 8) : Notre proposition ne contient pas d'équivalent du paragraphe 9) dans le document DC/3 ou du paragraphe 8) dans le document DC/4. Comme le souligne le Secrétaire général en relation avec sa proposition, les points traités à l'alinéa a) de ces deux propositions sont soit traités par le paragraphe 2), soit ne relèvent pas de la Convention.

Les alinéas b) de ces propositions assurent que l'utilisation d'une dénomination variétale interdira l'acquisition de droits de marque de fabrique ou de commerce se rapportant à cette désignation. Dans notre cas, il ne serait pas nécessaire de modifier les législations sur les marques pour accepter la variante 2 dans le document DC/4. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la Convention traite de cet aspect des marques de fabrique ou de commerce (cela est probablement évident) et l'on risque de compromettre l'adhésion d'un grand nombre d'Etats en maintenant les dispositions à ce sujet.

Paragraphe 9) : Dans le document DC/4, ce paragraphe (paragraphe 10) dans le document DC/3) énonce un droit très important pour l'obteneur, à savoir celui d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce en relation avec la dénomination variétale. Nous estimons cependant que les mots entre crochets au début du paragraphe 9) dans le document DC/4 ne sont pas nécessaires. On se propose d'éviter que les dossiers gouvernementaux ne soient encombrés d'indications exclusives. Ceci pourrait aussi bien être effectué au moyen de règlements prévoyant que les marques de fabrique ou d'autres indications exclusives ne peuvent pas être incluses dans des demandes de protection des obtentions végétales.

Les mots qu'il est proposé d'ajouter à la fin du paragraphe 9) sont plus significatifs. Ils suggèrent ou prévoient qu'un règlement administratif ou judiciaire soit promulgué sur l'utilisation des dénominations variétales et des marques de fabrique ou de commerce. Ici aussi, cette disposition n'est pas du ressort des législations sur les brevets et doit être laissée à la législation sur la protection du consommateur.

[Fin du document]