



HAL
open science

”Les conditions de la coexistence d’une marque et d’une dénomination variétale”, étude 20

Rose-Marie Borges

► To cite this version:

Rose-Marie Borges. ”Les conditions de la coexistence d’une marque et d’une dénomination variétale”, étude 20. *Propriété industrielle*, 2016, n° 10. halshs-02886538

HAL Id: halshs-02886538

<https://shs.hal.science/halshs-02886538>

Submitted on 2 Nov 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Les conditions de la coexistence d'une marque et d'une dénomination variétale

Rose-Marie Borges, Maître de conférences HDR

Université Clermont-Auvergne

IRPI, Paris II Panthéon-Assas

Résumé : Si la dénomination variétale et la marque poursuivent des objectifs distincts et obéissent à des régimes juridiques différents, elles peuvent cependant trouver à s'appliquer simultanément à une même variété. Dans six décisions rendues le même jour à propos de variétés de roses et d'iris, l'OUEPI a précisé quelles étaient les conditions de la coexistence de ces deux signes distinctifs en matière végétale.

Dans six arrêts rendus le 15 octobre 2015, la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI, anciennement OHMI) a précisé les conditions auxquelles une marque commerciale pouvait être associée à une dénomination variétale déjà existante¹.

Dans ces affaires, les requérants avaient demandé l'enregistrement d'une marque pour des variétés de roses et d'iris dans la classe 31 « Plantes vivantes et fleurs naturelles », lesdites marques constituant déjà la dénomination variétale utilisée pour d'autres variétés de végétaux sans aucun lien avec les roses ou les iris. La division d'examen de l'OUEPI rejeta ces demandes au motif que les dénominations « Wasabi », « Silverado », « Geisha », « Skyfire », « Goldrush » et « Ice-Tea » existant déjà, les marques avaient une nature descriptive leur ôtant toute distinctivité et présentaient également un caractère déceptif.

Suite à l'appel des décisions de refus d'enregistrement, la première chambre de recours rendit 6 décisions d'annulation en rappelant que si une dénomination variétale ne peut faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque (I), il est cependant possible d'associer une marque à une dénomination variétale à certaines conditions (II).

¹ OUEPI, 15 octobre 2015, Aff. R-691/2014-1 « Wasabi » ; OUEPI, 15 octobre 2015, Aff. R-894/2014-1 « Skyfire » ; OUEPI, 15 octobre 2015, Aff. R-528/2014-1 « Geisha » ; OUEPI, 15 octobre 2015, Aff. R-279/2014-1 « Silverado » ; OUEPI, 15 octobre 2015, Aff. R-895/2014-1 « Ice Tea » ; OUEPI, 15 octobre 2015, Aff. R-280/2014-1 « Goldrush » ; <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/en/15%2F10%2F2015/15%2F10%2F2015/number/>

I. L'impossibilité d'enregistrer une dénomination variétale à titre de marque de la variété

Pour pouvoir bénéficier d'un Certificat d'obtention végétal, une variété doit nécessairement être accompagnée d'une dénomination destinée à être sa désignation générique². La dénomination obéit aux règles fixées par le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées et doit être utilisée pour toute commercialisation de la variété. La dénomination permet d'identifier la variété aussi longtemps que celle-ci existe, même après qu'elle soit tombée dans le domaine public.

La dénomination variétale ne peut faire l'objet d'aucun droit susceptible d'entraver la libre utilisation de la dénomination et ne peut donc être enregistrée comme marque de la variété à laquelle elle se rattache. Ce principe est affirmé dans les différents textes applicables aux marques et aux obtentions végétales. Ainsi, l'article 7 du Règlement communautaire du 26 février 2009 sur la marque communautaire considère-t-il, depuis sa modification en 2015, comme motif absolu de refus d'enregistrement « les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée »³. De même, la Convention UPOV 1991 et le règlement communautaire du 27 juillet 1994 sur la protection communautaire des obtentions végétales contiennent-ils en des termes similaires l'interdiction pour le titulaire du COV d'utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en relation avec cette variété, même après l'extinction de la protection communautaire des obtentions végétales⁴.

L'interdiction de déposer la dénomination variétale à titre de marque trouve sa justification dans la fonction différente des deux systèmes (A), ladite fonction générant une incompatibilité de régime entre les deux (B).

A/ Dénomination variétale et marque : des fonctions distinctes

La dénomination variétale est directement attachée au Certificat d'obtention végétale (COV), titre de propriété industrielle dont l'objet est de protéger une nouvelle variété, d'assurer la rémunération du travail de l'obteneur par le biais du monopole de commercialisation de la variété, tout en laissant celle-ci libre d'accès à des fins de recherche ou de sélection.

La dénomination variétale est la désignation générique d'une variété et doit permettre d'identifier celle-ci sans risque d'erreur. La dénomination de la variété enregistrée doit

² Articles 5-2 et 20-1a de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales version 1991

³ Règlement (CE) n° 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, art. 7-1m

⁴ Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, JOUE n° L 227 du 01/09/1994 p. 1, art. 18-1 ; Convention UPOV, art. 20-1b

obligatoirement être utilisée lors de la mise en vente ou de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété protégée.

La marque quant à elle est un titre de propriété industrielle permettant de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Il s'agit d'un signe distinctif ne pouvant être utilisé que par son titulaire ou par des tiers avec son accord et généralement moyennant le paiement de redevances.

Si la dénomination pouvait être enregistrée à titre de marque de la variété, cela conduirait à reconnaître au titulaire le droit de s'opposer à toute utilisation de la variété pourvue de la marque alors que la raison d'être principale du COV est justement de permettre le libre accès aux variétés protégées. La reconnaissance d'un droit de marque identique à la dénomination variétale irait directement à l'encontre de l'objectif poursuivi par la Convention UPOV et limiterait l'utilisation des variétés à des fins de recherche ou de sélection, une telle utilisation étant alors soumise à l'accord du titulaire de la marque.

B/ Dénomination variétale et marque : un régime incompatible

La différence de fonctions de la marque et de la dénomination variétale crée des divergences de régime expliquant l'interdiction de déposer une dénomination variétale à titre de marque.

La première divergence importante relève de la durée de protection de la dénomination variétale et de la marque. La durée de protection de la dénomination est identique à celle du COV, c'est-à-dire 25 ans maximum dans la convention UPOV et 30 ans dans le règlement communautaire. Au contraire, la marque peut être potentiellement perpétuelle dès lors que son titulaire en renouvelle l'enregistrement tous les 10 ans et paie les droits correspondants. La marque confère une exclusivité commerciale même lorsque le COV est tombé dans le domaine public.

La seconde divergence concerne le périmètre de la protection. Le COV et la dénomination qui lui est associée ne concernent qu'une seule variété⁵ alors que la marque est déposée pour une classe de produits pouvant comprendre une grande quantité de variétés. Ainsi, la classe 31 de l'arrangement de Nice permet d'englober quasiment l'ensemble du règne végétal⁶. La marque peut donc couvrir une seule variété ou une gamme de variétés⁷, ce qui n'est pas possible pour le COV.

La troisième divergence réside dans la nature des signes : la dénomination variétale ne se justifie que par l'existence d'un COV alors que la marque peut exister en dehors de toute

⁵ L'article 20-2 de la Convention UPOV dispose que la dénomination « doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l'une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d'une espèce voisine ».

⁶ La classe 31 concerne les « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt, Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.

⁷ La marque Saphyr® par exemple concerne plusieurs variétés de *Pyracantha* (Saphyr rouge, Saphyr jaune, Saphyr orange)

protection par COV. L'obteneur peut en effet faire le choix de commercialiser une variété en la protégeant à la fois par un COV et par une marque ou simplement par une marque s'il ne veut ou ne peut pas la protéger par COV.

Si la dénomination variétale ne peut être enregistrée comme marque de la variété à laquelle elle se rattache, il est cependant possible d'associer une marque à une dénomination variétale.

II. La possibilité d'associer une marque à une dénomination variétale

L'article 20-8 de la convention UPOV 1991 dispose que « Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable ».

L'article 17-1 du règlement communautaire relatif à la protection des obtentions végétales reconnaît également cette possibilité en stipulant que « Si une marque, une appellation ou une indication similaire est associée à la dénomination attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle ».

L'adjonction d'une marque à une dénomination variétale suppose réunies l'ensemble des conditions de fond applicables aux marques. Si certaines conditions telles que la représentation graphique du signe choisi ne posaient pas de problème dans les affaires faisant l'objet des décisions, il n'en va pas de même des conditions relatives à la distinctivité (A) et à la licéité (B) de la marque choisie.

A/ La distinctivité de la marque reprenant une dénomination variétale

Un signe distinctif est celui qui présente un caractère arbitraire, indépendant des produits ou services qu'il désigne et perçu comme marque par le consommateur. La jurisprudence communautaire est particulièrement attachée à cette condition et tend à refuser l'enregistrement d'un signe lorsque celui-ci n'indique pas au consommateur une provenance particulière et ne remplit donc pas sa fonction de marque⁸.

Dans les affaires qui nous occupent, le signe choisi comme marque devait donc permettre de distinguer les roses ou les iris d'un producteur de ceux d'un autre producteur et pouvoir être perçu par le consommateur comme une marque désignant ces catégories de fleurs.

Pour rejeter la demande d'enregistrement, la division d'examen invoquait l'absence de caractère distinctif du signe choisi en raison de son caractère essentiellement descriptif. L'article 7-1c du règlement sur la marque de l'Union européenne invoqué par la division d'examen dispose en effet que sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres

⁸ V. notamment TPICE, 9 octobre 2002, Aff. T-36/01, Pl mars 2003, act. 25, Obs. I. Meunier-Cœur

caractéristiques de ceux-ci ». Cette exclusion se justifie par la nécessité d'interdire à un seul opérateur l'utilisation de termes génériques utiles à tous⁹. Une marque est considérée comme descriptive si elle constitue la désignation des produits ou services ou si elle décrit les caractéristiques de ces produits ou services¹⁰. Le caractère descriptif du signe s'apprécie par rapport au produit ou service concerné et au public visé. La décision « Wasabi » est sans doute celle qui éclaire le mieux le raisonnement de la chambre de recours en raison de la notoriété du produit. C'est la raison pour laquelle nous prendrons celle-ci en exemple, bien que les six décisions fassent l'objet d'explications similaires.

Concernant le produit, le terme Wasabi désigne l'espèce *Eutrema japonicum*, dont la pâte de couleur verte, également appelée raifort japonais, est très utilisée dans la cuisine japonaise. La demande de marque limitait expressément celle-ci à des variétés de roses, à l'exception d'autres plantes, notamment des variétés de raifort, des fleurs ou des tomates. Par conséquent, la marque Wasabi ne couvrirait aucune des plantes à l'égard desquelles la dénomination variétale identique pouvait être rattachée. Si la liste des produits visés par la marque ne comprend que des plantes à l'égard desquelles aucune dénomination variétale n'est enregistrée ou connue, les motifs tirés du caractère descriptif de la marque sont inopérants¹¹.

La distinctivité du signe choisi comme marque rejoint la condition de la disponibilité dudit signe. En effet, celui-ci ne doit pas déjà faire l'objet d'un droit exclusif car la coexistence de signes identiques entre des mains différentes dans les mêmes secteurs affecterait leur distinctivité¹². La règle de la disponibilité du signe est soumise au principe de spécialité, selon lequel l'enregistrement de la marque ne confère un monopole à son titulaire qu'à l'égard des produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement et aux produits et services qui leur sont similaires. C'est pourquoi peuvent en principe coexister deux marques identiques déposées pour des produits ou services différents. La seule exception au principe de spécialité est constituée par l'existence de marques notoires ou de haute renommée, à savoir celles qui sont connues d'un très large public. Ces marques jouissent d'une notoriété telle qu'elles ne peuvent plus être enregistrées ou utilisées même pour des produits ou services différents.

Les marques « Wasabi », « Silverado », « Geisha », « Skyfire », « Goldrush » et « Ice-Tea » faisant l'objet des demandes n'étaient pas déjà enregistrées dans la même classe de produits et n'avaient pas de caractère notoire. Le fait qu'elles reprennent une dénomination variétale ne nuit donc en rien à la distinctivité et à la disponibilité de la marque.

Du point de vue du public pertinent, celui-ci est constitué à la fois par le grand public et un public spécialisé. Le grand public est composé de consommateurs, définis par référence au

⁹ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., point 17 ; Aff. R-894/2014-1 « Skyfire », point 19 ; Aff. R-528/2014-1 « Geisha », point 18 ; Aff. R-279/2014-1 « Silverado », point 19 ; Aff. R-895/2014-1 « Ice Tea », point 17 ; Aff. R-280/2014-1 « Goldrush », point 18.

¹⁰ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., point 18 ; Sur la distinctivité de la marque, V. notamment J. Azema, J-C Galloux, A. Chavanne et J-J Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 7^{ème} éd., Dalloz 2012 ; H. Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis 2013, 3^{ème} éd., n° 484s ; F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica 2011, n° 1341s ; J. Raynard, Emmanuel Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis 2016, n° 361s

¹¹ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., point 27 ; V. également OHMI, 4 septembre 2014, Aff. R-1959/2013-1, *Fame*, points 25 et 30,

¹² F. Pollaud-Dulian, *op. cit.* n° 1392

consommateur moyen, considéré comme une personne normalement informée et raisonnablement attentive et avisée souhaitant acheter des plantes vivantes. Le public spécialisé est quant à lui représenté par des sélectionneurs, agriculteurs, grossistes ou détaillants qui vendent ces plantes¹³. Le consommateur final porte assez peu d'attention à la dénomination variétale alors qu'il en porte davantage à la marque. Les marques concernées sont suffisamment distinctives et peuvent facilement être distinguées de la dénomination variétale, notamment par l'ajout du signe ® pour la marque¹⁴. Tel ne serait pas le cas si la variété détenant la dénomination variétale et la variété détenant la marque relevaient d'espèces voisines. L'article 63-3c du règlement communautaire sur la protection des obtentions végétales dispose qu'une dénomination variétale ne peut être attribuée « lorsqu'elle est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale sous laquelle, dans un État membre ou un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, une autre variété de la même espèce ou d'une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés ». Dans le cas des marques de roses et d'iris dont l'enregistrement était demandé, aucune confusion ne pouvait être relevée entre les variétés bénéficiant de la dénomination variétale et les variétés bénéficiant de la marque, celles-ci relevant de genres botaniques différents. Ainsi, la marque Wasabi était identique à une dénomination variétale portant sur une variété de tomates ou de camomille¹⁵ ; la marque Silverado était identique à une dénomination variétale portant sur une variété de laitue ou de pulmonaire¹⁶, etc. La chambre de recours rappelle qu'une marque identique à une dénomination variétale n'est pas automatiquement dépourvue de caractère distinctif de ce seul fait¹⁷.

B/ La licéité de la marque reprenant une dénomination variétale

Le règlement sur la marque de l'Union européenne mentionne trois catégories d'exclusions de l'enregistrement : les signes exclus par des conventions, les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et les signes de nature à tromper le public¹⁸.

Si les deux premières catégories d'exclusions n'étaient pas mises en cause dans les affaires commentées, la décision de refus d'enregistrement faisait référence au caractère trompeur des marques choisies.

La marque trompeuse ou déceptive est celle qui, associée au produit ou service, suggère une image fautive de celui-ci, notamment quant à sa nature, ses qualités ou sa provenance géographique. La division d'examen considérait que la dénomination choisie en tant que marque était de nature à induire en erreur car le public pouvait considérer notamment que les graines « Wasabi » offertes à la vente étaient des graines de raifort et non des roses. Sur ce point, les juges ont considéré que le consommateur raisonnablement attentif accorde suffisamment d'attention aux indications figurant sur les emballages de produits et qu'il est

¹³ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., points 34-35

¹⁴ Ibid, point 42

¹⁵ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., point 8 ;

¹⁶ Aff. R-691/2014-1 « Silverado », préc., point 10 ;

¹⁷ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., point 33

¹⁸ Règlement (CE) n° 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, art. 7-1 f à m ; J. Azema, J-C Galloux, A. Chavanne et J-J Burst, op. cit. ; H. Gaumont-Prat, op. cit. n° 478s ; F. Pollaud-Dulian, op. cit. n° 1388 ; J. Raynard, Emmanuel Py, P. Tréfigny, op. cit. n° 369s

donc à même de distinguer des roses d'autres espèces de végétaux, écartant ainsi l'argument tiré de la déceptivité du signe choisi.

Le simple fait que la marque soit identique à une dénomination variétale ne suffit pas à caractériser la tromperie¹⁹.

Les arrêts rendus par l'OUEPI sont d'autant plus intéressants que la jurisprudence relative aux conflits entre marques et dénominations variétales est rare. Ces deux catégories de signes, dont la nature et le régime divergent sur bien des points, peuvent donc coexister sans difficulté dès lors que les conditions de leur enregistrement obéissent aux principes généraux les régissant et que la chambre de recours de l'OUEPI a pris soin de rappeler.

¹⁹ Aff. R-691/2014-1 « Wasabi », préc., point 59