



CAJ/41/6

ORIGINAL : französisch

DATUM : 1. Februar 2000

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN
GENEVE

VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS

Einundvierzigste Tagung
Genf, 6. April 2000

DER "ZÜCHTERVORBEHALT"

Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument

Einleitung

1. Auf seiner vierzigsten Tagung prüfte der Verwaltungs- und Rechtsausschuss die Frage der Gültigkeit einer Klausel, mittels der ein Züchter den Anspruch erheben könnte, die Verwendung einer Sorte zum Zwecke der Schaffung von Sorten zu untersagen (siehe Dokument CAJ/40/4 und Dokument CAJ/40/6, Absätze 23 bis 35).
2. Der Vorsitzende hatte die Debatte geschlossen, indem er
 - a) die Delegationen ersuchte, zusätzliche Auskünfte zu erteilen, und
 - b) vorschlug, dass der Ausschuss auf seiner nächsten Tagung die von der Delegation Frankreichs aufgeworfene Frage, ob Maßnahmen zu treffen seien, damit der "Züchternvorbehalt" tatsächlich angewandt wird, prüfen sollte.

Zusätzliche Auskünfte über die Frage der Gültigkeit einer Klausel, mittels der ein Züchter den Anspruch erheben könnte, die Verwendung einer geschützten Sorte zum Zwecke der Sortenschaffung zu untersagen

3. Anlage I dieses Dokuments enthält (nur in Englisch) das Urteil, auf das auf der vierzigsten Tagung hingewiesen wurde.

4. Pioneer Hi-Bred International Inc. unternahm gerichtliche Schritte gegen DeKalb Genetics Corp. wegen Verletzung von Artikel 43 Buchstabe a des Lanham-Gesetzes, betrügerischer Aneignung nach dem Recht von Iowa und dem Gewohnheitsrecht über Geschäftsgeheimnisse, betrügerischer Aneignung nach dem Gewohnheitsrecht sowie wegen Vertragsbruchs. DeKalb hatte zugegeben, Saatgut von Pioneer gekauft und zum Zwecke der Selektion, der Forschung und der Erzeugung von Saatgut mittels einer Tätigkeit, die als "Suche nach Selbstungen" bezeichnet wird, verwendet zu haben. Das Gericht entschied über einen von der Beklagten hinterlegten, vorab zu entscheidenden Abweisungsantrag.

5. Die Zusammenfassung des Urteils enthält Folgendes:

"Der Forschungsvorbehalt im Sortenschutzgesetz, der die 'Verwendung und Vermehrung einer geschützten Sorte zur Pflanzenzüchtung oder jede andere gutgläubige Forschung' zulässt, steht nicht im Widerspruch zum Forschungsverbot in dem den Säcken mit Hybridsaatgut von Mais der Klägerin beigefügten Vertrag und setzt sich somit nicht gegen die von der Klägerin eingereichte Klage wegen Vertragsbruchs durch, da der Forschungsvorbehalt lediglich eine Ausnahme von den dem Züchter durch das Sortenschutzgesetz verliehenen Rechten bildet und der Öffentlichkeit nicht an sich ein materielles Recht verleiht, da die Klägerin das endogame Saatgut nicht nach dem Sortenschutzgesetz eintragen ließ und der vorliegende Fall demzufolge nicht die dem Züchter verliehenen Rechte oder die Ausnahmen von diesen Rechten berührt."

6. Dieser Entscheidung muss ein Sachurteil folgen. Das Gericht fällte ein Urteil, "ohne über die Rechtskraft der den Säcken beigefügten Etikette oder über die Rechtmäßigkeit der Suche nach Selbstungen zu entscheiden."

Maßnahmen zur Verstärkung des "Züchternvorbehalts"

7. Beim derzeitigen Rechtsstand

a) ist nach Artikel 5 Absatz 3 der Akte von 1978 des Übereinkommens "die Zustimmung des Züchters nicht erforderlich, wenn die Sorte als Ausgangsmaterial für die Schaffung weiterer Sorten verwendet wird ...", und

b) erstreckt sich nach Artikel 15 Absatz 1 der Akte von 1991 des Übereinkommens "das Züchterrecht nicht auf ... Handlungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten ...".

Diese Bestimmungen schaffen nicht an sich ein positives Recht auf Zugang zur genetischen Variabilität, die aus einer geschützten Sorte besteht, zur Schaffung neuer Sorten. Dies ist indessen für zahlreiche Sorten kein Hindernis, da der Sortenschutz den Endzweck verfolgt, es dem Inhaber des Züchterrechts an einer (geschützten) Sorte zu ermöglichen, diese unter den Bedingungen, die ihm einen Ausgleich für seinen Aufwand sichern, auf den Markt zu bringen.

8. Wie von der Delegation Frankreichs auf der vierzigsten Tagung des Ausschusses hervorgehoben wurde, stellt sich insbesondere für die Sorten, die nicht als solche auf den Markt gebracht werden, ein Problem. Zu diesen Sorten gehören:

a) die Inzuchtlinien, aus der die Formel von Hybridsorten besteht, sowie die Komponenten der sonstigen komplexen Sortentypen, wie der synthetischen Sorten;

b) die im Rahmen eines integrierten Produktionssystems verwerteten Sorten, das bewirkt, dass sich weder das Saat- oder Pflanzgut noch ein Erzeugnis, das die Erzeugung von Pflanzen der Sorte ermöglicht, im Handel befindet.

9. Hinsichtlich der übrigen Sorten wäre, wer Saat- oder Pflanzgut einer geschützten Sorte zum Zwecke der Sortenschaffung verwerten will, bei Fehlen einer Vereinbarung zwischen den beiden betreffenden Pflanzzüchtern, verpflichtet eine gewerbsmäßige Menge oder Partie an Saat- oder Pflanzgut zu erwerben, obwohl er möglicherweise lediglich eine einzige Pflanze benötigen würde, um seine Kreuzung vornehmen zu können.

10. Es ist indessen anzumerken, dass die Instanzen der UPOV bislang noch nie mit Beschwerden oder Anfragen aufgrund einer angeblichen Unzulänglichkeit der Bestimmungen des Übereinkommens oder der innerstaatlichen Rechtsvorschriften über den "Züchtervorbehalt" befasst wurden. Die Abweichungsklauseln in den (von den Parteien unterzeichneten) ausdrücklichen oder stillschweigenden Verträgen (die beispielsweise vermutlich bei der Öffnung des Saatgutsackes geschlossen werden), sowie die "Suche nach Selbstungen", die dem oben erwähnten Urteil zugrunde liegen, rechtfertigen indessen eine eingehende Prüfung gemäß dem von der Delegation Frankreichs auf der vierzigsten Tagung formulierten Gesuch.

11. Der "Züchtervorbehalt" könnte folgendermaßen verstärkt werden:

a) Die Bestimmung könnte in einer Weise neu formuliert werden, dass sie nicht mehr eine der "Ausnahmen vom Züchterrecht" (Überschrift von Artikel 15 der Akte von 1991), sondern ein positives Recht für Dritte, eine geschützte Sorte zum Zweck der Schaffung neuer Sorten zu verwenden, vorsieht, versehen mit einer Verpflichtung, zu diesem Zweck Muster abzugeben. Diese Verpflichtung wäre ihrerseits für den Fall der Nichterfüllung mit Zwangs- und Strafmaßnahmen versehen.

b) Es könnte ein System für die Hinterlegung von Mustern bei einer amtlichen Behörde eingeführt werden, die befugt wäre, die Muster jenen, die sie im Rahmen von Züchtungsprogrammen verwenden möchten, zu übergeben.

12. Es scheint in diesem Stadium verfrüht zu sein, die Auswirkungen dieser Lösungen zu analysieren. Hinsichtlich der Lösung b) wurde auf der vierzigsten Tagung des Ausschusses auf den Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hingewiesen. Dieser Vertrag beruht auf Folgendem:

a) Um patentierbar zu sein, muss eine Erfindung Gegenstand einer Beschreibung bilden, die die Erfindung hinreichend klar und vollständig offenbart, damit sie bewertet werden und ein Fachmann sie ausführen kann.

b) Bezieht sich die Erfindung auf einen Mikroorganismus oder beinhaltet sie einen solchen, reicht die schriftliche Beschreibung möglicherweise nicht aus, um die Erfindung wie oben erwähnt zu offenbaren. Die Beschreibung kann dann durch die Hinterlegung des Mikroorganismus vervollständigt werden.

c) Zweck des Budapester Vertrags ist die Erleichterung der Verfahren im Bereich der Patente, indem eine einmalige Hinterlegung bei einer auf internationaler Ebene zugelassenen Institution gestattet wird.

d) Die Voraussetzung der hinreichenden Offenbarung der Erfindung beinhaltet, dass Muster des Mikroorganismus gemäß Regeln, die von einem Land zum anderen, namentlich nach Maßgabe der besonderen Grundsätze, die die Patentsysteme regeln, unterschiedlich sein können, Dritten zur Verfügung stehen. In Anlage II dieses Dokuments ist Regel 11 der Ausführungsordnung des Vertrags bezüglich der Hinterlegung von Mustern wiedergegeben.

13. Die Frage des Zugangs zu den geschützten Elternlinien wurde in der nachstehenden Formulierung auch vom Internationalen Verband der Pflanzenzüchter für den Schutz von Pflanzenzüchtungen (ASSINSEL) in einem an den Generalsekretär der UPOV gerichteten Schreiben vom 12. Oktober 1999 aufgeworfen:

“Die fünf Voraussetzungen für die Erteilung eines Züchterrechts sind die Neuheit, die Unterscheidbarkeit, die Homogenität, die Beständigkeit und eine annehmbare Sortenbezeichnung. Nach Artikel 5 der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens ‘darf die Erteilung des Züchterrechts nicht von weiteren oder anderen ... Voraussetzungen abhängig gemacht werden’. Jeder Antrag, der darauf abzielt, eine Sorte, die am Markt nicht ohne Einschränkung verfügbar ist, verfügbar zu machen, ist mit dem UPOV-Übereinkommen nicht vereinbar.

Wie aus den Akten von 1978 und 1991 hervorgeht, ist der Geist des UPOV-Übereinkommens diesbezüglich klar:

1978 : ‘Die Zustimmung des Züchters ist nicht erforderlich, wenn die Sorte ... für die Schaffung weiterer Sorten verwendet wird ...’;

1991 : ‘Das Züchterrecht erstreckt sich nicht auf [...] Handlungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten ...’.

In diesen Wortlauten setzt nichts voraus, dass ein Züchter das Material seiner Sorte Dritten zur Verfügung stellen muss. Im Gegenteil deuten die Formulierungen ‘Zustimmung’ und ‘Züchterrecht erstreckt sich nicht ...’ an, dass der Züchternvorbehalt für Sorten gilt, die am Markt verfügbar sind.

Der ASSINSEL ist der Ansicht, dass die Abgabe von Komponenten an andere im Rahmen von Produktionslizenzen keinen ‘Verkauf’ der Sorte darstellt und dass der Züchternvorbehalt in diesem Falle nicht anwendbar ist. Außerdem erfolgt die Verwertung der genetischen Diversität der Komponente mittels der Hybriden, die sich tatsächlich am Markt befinden. Der Zugang zur Variabilität ist demzufolge möglich.”

[Zwei Anlagen folgen]

JUDGMENT OF THE U.S. DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF IOWA

Pioneer Hi-Bred International Inc. v. DeKalb Genetics Corp.

No. 4-98-90578

Decided July 16, 1999

PATENTS

1. Infringement - Willful (§120.16)

TRADEMARKS AND UNFAIR TRADE PRACTICES

Unfair competition - Preemption (§395.02)

Plant Variety Protection Act does not explicitly preempt all state law in field of protection for sexually reproducing plants, since neither legislative history nor plain language of PVPA demonstrates intent that PVPA be sole legal protection for such plants.

PATENTS

2. Infringement - Willful (§120.16)

TRADEMARKS AND UNFAIR TRADE PRACTICES

Unfair competition - Preemption (§395.02)

Plant Variety Protection Act does not implicitly preempt all state law in field of protection for sexually reproducing plants by pervasive or dominant regulation that leaves no room for state supplementation, since sexually reproducing plants may be protected by general utility patents under 35 U.S.C. §101, as well as by common law of trade secrets and Plant Patent Act of 1930, 35 U.S.C. §§161-164.

PATENTS

3. Infringement - Willful (§120.16)

TRADEMARKS AND UNFAIR TRADE PRACTICES

Unfair competition - Preemption (§395.02)

Research exception of Plant Variety Protection Act allowing "use and reproduction of a protected variety for plant breeding or other bona fide research" does not conflict with research prohibition on purchase contract attached to bags of plaintiffs hybrid seed corn, and thus does not preempt plaintiff's breach of contract claim, since research exemption is simply

exception to rights granted plant breeder by PVPA, and does not by itself grant substantive right to public at large, since plaintiff did not register inbred seeds at issue under PVPA, and since present case therefore does not implicate rights afforded breeders, or exceptions to those rights.

Action by Pioneer Hi-Bred International Inc. against DeKalb Genetics Corp. for violation of Lanham Act's Section 43(a), 15 U.S.C. § 1125(a), misappropriation of trade secrets under state and common law, common law misappropriation, and breach of contract. On defendant's motion to dismiss. Denied.

Edmund J. Sease and Heidi S. Nebel, of Zarley, McKee, Thomte, Voorheess & Sease, Des Moines, Iowa; John A. Templer Jr., Thomas M. Cunningham, and C. Jean Pendelton, of Pingel & Templer, West Des Moines, Iowa, for plaintiff.

Susan K. Knoll, Michael E. Lee, Scott D. Eads, and J. Dean Lectenberger, of Arnold, White & Durkee, Houston, Texas; Richard G. Santi and H. Richard Smith, of Ahlers, Cooney, Dorweiler, Haynie, Smith & Allbee, Des Moines, for defendant.

Pratt, J.

This matter comes before the Court on a Motion to Dismiss filed by Defendant DEKALB Genetics Corporation ("DEKALB"), on January 26, 1999. Plaintiff Pioneer Hi-Bred International, Inc. ("Pioneer") filed a Resistance on February 10, 1999, and DEKALB filed a Reply on March 1, 1999. A hearing was held on May 6, 1999, and the Court now considers the matter fully submitted.

I. Background

Pioneer is the world's largest producer of seed corn. DEKALB is an international developer, producer, and marketer of agricultural products, including seed corn. DEKALB and Pioneer are competitors in the business of seed corn production, both in the United States and world-wide. Since approximately 1985, Pioneer has sold hybrid corn seed¹ in bags with a purchase contract, or "bag tag" attached. Among other provisions, the bag tag apparently prohibits purchasers from using the seed for breeding, research, or seed production purposes².

For purposes of this Motion, DEKALB admits purchasing and using Pioneer seed for breeding, research, and seed production purposes by engaging in a process referred to as "chasing the selfs."³ This process requires the purchase and planting of hybrid seed. Occasionally, and unintentionally, inbred seed is mixed in with the hybrid seed and is

¹ Hybrids result from the crossing of two "parent lines" or "inbreds".

² No copy of any version of a bag tag from any year was provided to the Court. DEKALB states that for purposes of this Motion the exact wording of the tags is immaterial and the Court need not determine whether purchase of seed with a bag tag creates an enforceable contract.

³ DEKALB asserts chasing the selfs is a standard industry practice. Pioneer characterizes the process as "theft. "

identifiable when "grown out" because the parent plants are smaller and less vigorous than the hybrid progeny. DEKALB thus isolated Pioneer inbred seed to be used for its own research and breeding.

Pioneer filed a five-count Complaint generally alleging violation of § 43(a) of the Lanham Act, misappropriation of trade secrets under Iowa Code Chapter 550, common law misappropriation, common law misappropriation of trade secrets, and breach of contract. In its response to DEKALB's Motion, Pioneer explains that it is, in part, DEKALB's engaging in chasing the selfs that forms the basis for its Complaint.⁴

In its Motion to Dismiss, DEKALB argues that counts II through V of Pioneer's Complaint are preempted by federal law, specifically, § 2544 of the Plant Variety Protection Act ("PVPA"), 7 U.S.C. §§ 2321-2582.

II. Standard for 12(b)(6) Motion to Dismiss

In addressing a motion to dismiss under Rule 12(b)(6), this Court "is constrained by a stringent standard... A complaint should not be dismissed for failure to state a claim unless it appears beyond doubt that the plaintiff can prove *no* set of facts in support of his claim which would entitle him to relief." *Parnes v. Gateway 2000, Inc.*, 122 F.3d 539, 545-46 (8th Cir. 1997) (quoting *Fusco v. Xerox Corp.*, 676 F.2d 332, 334 (8th Cir. 1982) (citation omitted) (emphasis added)).

In addition, the complaint must be liberally construed in the light most favorable to the plaintiff and should not be dismissed simply because the court is doubtful that the plaintiff will be able to prove all of the necessary factual allegations. *See Parnes*, 122 F.3d at 546. Finally, when considering a motion to dismiss for failure to state a claim, a court must accept the facts alleged in the complaint as true. *See Cruz v. Belo*, 405 U.S. 319, 322 (1972). The Supreme Court has articulated the test as follows:

When a federal court reviews the sufficiency of a complaint, before the reception of any evidence either by affidavit or admissions, its task is necessarily a limited one. The issue is not whether a claimant will ultimately prevail but whether the claimant is entitled to offer evidence to support the claims. Indeed it may appear on the face of the pleadings that a recovery is very remote and unlikely but that is not the test. Moreover, it is well established that, in passing on a motion to dismiss, whether on the ground of lack of jurisdiction over the subject matter or for failure to state a cause of action, the allegations of the complaint should be construed favorably to the pleader.

Scheuer v. Rhodes, 416 U.S. 232, 236 (1974), *overruled on other grounds by Davis v. Scherer*, 468 U.S. 183, 191 (1984). A motion to dismiss should be granted "only in the unusual case in which a plaintiff includes allegations that show on the face of the complaint that there is some insuperable bar to relief." *Frey v. City of Herculaneum*, 44 F.3d 667, 671 (8th Cir. 1995).

⁴ Pioneer emphasizes, however, that the allegations of wrongdoing by DEKALB contained in the Complaint encompass more than just chasing the selfs.

III. Analysis

DEKALB's Motion to Dismiss alleges counts II through V of Pioneer's Complaint are preempted as a matter of law by § 2544 of the PVPA. State laws that interfere with, or are contrary to the laws of Congress are invalid under the Supremacy Clause, Article VI, clause 2 of the Constitution. *See Wisconsin Public Intervenor v. Mortier*, 501 U.S. 597, 604 (1991). State law can be preempted by federal law in one of three ways, referred to as explicit, field, and conflict preemption. *See Hunter Douglas, Inc. v. Harmonic Design*, 153 F.3d 1318, 1332 [47 USPQ2d 1769] (Fed. Cir. 1998) (citing *English v. General Elec. Co.*, 496 U.S. 72, 78-79 (1990)), *cert. denied* 119 S.Ct. 1037 (1999), *overruled in part on other grounds*, *Midwest Indus., Inc. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356, 1358 [50 USPQ2d 1672] (Fed Cir. 1999).

Congress' intent to supplant state authority may be explicit under the terms of the statute or implicit if: the federal regulation is "so pervasive" as to leave no room for state supplementation, if the act is in a field so dominated by the federal interest that the federal system should be assumed to preclude enforcement of state law on the same subject; or if the goals and obligations reveal a purpose to preclude state authority. *See Mortier*, 501 U.S. at 605 (citations omitted); *Heart of Amer. Grain Inspection Service, Inc. v. Missouri Dept. of Agriculture*, 123 F.3d 1098, 1102-03 (8th Cir. 1997). This implicit preemption is known as field preemption. "Even when Congress has chosen to occupy a particular field, preemption may occur to the extent that state and federal law actually conflict." *See Mortier*, 501 U.S. at 605. Such a conflict exists when it is physically impossible to comply with both state and federal regulations or when the state law stands as an obstacle to the accomplishment of Congress' objectives. *See id.* When considering preemption, however, courts must start with the assumption that the state laws are valid absent a clear and manifest intent of Congress to supersede the state laws. *See id.*

[1] Neither the PVPA's legislative history nor the plain language of the Act demonstrates Congress' intent that the Act be the sole legal protection for sexually reproducing plants. *See Pioneer Hi-Bred Int'l. v. Holden Foundation Seeds, Inc.*, 35 F.3d 1226, 1242 [31 USPQ2d 1385] (8th Cir. 1994) (holding that the PVPA does not preempt Iowa trade secret claims), *aff g Pioneer Hi-Bred Int'l. v. Holden Foundation Seeds, Inc.*, Civ. No. 81-60-E, 1987 WL 341211, at *44 (S.D. Iowa Oct. 30, 1987) ("Nothing in the statute or legislative history explicitly states that Congress intended to preempt state law or its remedies") (citations omitted). Congress has not explicitly, by the terms of the PVPA, expressed an intent to preempt all state law in the field of protection for sexually reproducing plants. *See Holden*, 35 F.3d at 1243.

[2] Neither does this Court find that Congress has implicitly preempted the entire field by such pervasive or dominant regulation that there is no room for state supplementation. There is statutory and common law protection available for sexually reproducing plants outside of the provisions of the PVPA. In addition to the PVPA, sexually reproducing plants may be protected by general utility patents under 35 U.S.C. § 101, as well as by common law trade secret protection, and by the Plant Patent Act of 1930, 35 U.S.C. §§ 161-164. *See, e.g.*, Nicholas J. Seay, *Protecting the Seeds of Innovation: Patenting Plants*, 16 AIPLA Q.J. 418 (1989). And in *Holden*, the Eighth Circuit explicitly held that Iowa trade secret law as applied to sexually reproducing plants was not preempted by the PVPA. *See id.*

As a matter of law, therefore, there is clearly room for state supplementation of federal protection for sexually reproducing plants, and alternative federal protection of the PVPA.⁵

DEKALB argues that the research exception of the PVPA allowing for the "use and reproduction of a protected variety for plant breeding or other bona fide research..." directly conflicts with the bag tag's research prohibition, and therefore there is conflict preemption of Pioneer's claims. A direct conflict requires a physical impossibility of compliance with both state and federal law or that the state law stands as an obstacle to the implementation of Congressional intent. *See Mortier*, 501 U.S. at 605.

[3] Without deciding the enforceability of the bag tag or the legality of chasing the selfs, DEKALB's argument fails for several reasons. The PVPA grants certain rights to breeders who register their plants under the Act as well as creating certain exemptions to those rights. See 7 U.S.C. §§ 2402 2542-2545 ("[t]he breeder of any novel variety of sexually reproduce plant... shall be entitle to plant variety protection therefor, subject to the conditions and requirements of this subchapter..."). Section 2544, titled the research exemption, is simply an exception to the rights granted to a plant breeder, it does not by itself grant a substantive right to the public at large.⁶ Sine Pioneer did not register the inbred seeds at issue for protection under the PVPA neither the rights afforded to protected breeders nor the exceptions to those rights apply in this case. There is therefore no conflict preemption in this case between § 2544 and the bag tag because § 2544 only applies to protected varieties and there is nothing in the record to indicate that the varieties covered by the bag tag are protected under the PVPA. The Court therefore declines to dismiss Pioneer's breach of contract claim as preempted by § 2544 of the PVPA.

DEKALB urges the Court to dismiss the misappropriation claims to the extent they are based upon alleged violation of the bag tag. However claims should not be dismissed under Rule 12(b)(6) unless it appears beyond doubt that the plaintiff can prove no set of facts in support of his claim which would entitled him to relief. *See Parnes* 122 F.3d at 545-46. Even if the Court had dismissed the breach of contract claim, the Court would not dismiss Pioneer's misappropriation claims because on the fact of the Complaint Pioneer alleges grounds other than breach of contract as forming a basis for those claims.

⁵ DEKALB cites *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 [9 USPQ2d 1847] (1989) to support its argument that Congress intended sexually reproducing plants to remain in the public domain when used for breeding and other bona fide research purposes. The difference between the instant case and *Bonito Boats* for the purpose of this Motion is that in *Bonito Boats* patent law was the federal law at issue and the Court could cite to authority for the proposition that publicly known design and utilitarian ideas unprotected by patent, like subject matter of an expired patent, passes to the free use of the public as a matter of federal law. *See Bonito Boats*. 501 U.S. at 152 (citations omitted). This Court can find no authority to cite for the proposition that seed unprotected by the PVPA passes to the free use of the public as a matter of federal law.

⁶ The text of the research exemption provides "[t]he use and reproduction of a *protected variety* for plant breeding or other bona fide research shall not constitute an *infringement of the protection provided under this chapter*." 7 U.S.C. § 2544 (emphasis added).

IV. Conclusion

For the preceding reasons, the Court now DENIES DEKALB's Motion to Dismiss Counts II through V of Pioneer's Complaint (docket number 15).

IT IS SO ORDERED.

[Annex II follows/
L'annexe II suit/
Anlage II folgt/
Sigue el Anexo II]

ANLAGE II

AUSZUG AUS DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG DES BUDAPESTER VERTRAGS
ÜBER DIE INTERNATIONALE ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON
MIKROORGANISMEN FÜR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN

Regel 11
Abgabe von Proben

11.1 Abgabe von Proben an beteiligte Ämter für gewerbliches Eigentum

Jede internationale Hinterlegungsstelle hat an das Amt für gewerbliches Eigentum eines Vertragsstaats oder einer zwischenstaatlichen Organisation für gewerbliches Eigentum auf Antrag des Amtes eine Probe von einem hinterlegten Mikroorganismus abzugeben, wenn dem Antrag eine Erklärung beigefügt ist,

- i) dass eine Anmeldung, die auf die Hinterlegung des Mikroorganismus Bezug nimmt, bei diesem Amt zur Erteilung eines Patents eingereicht wurde und dass sich der Gegenstand der Anmeldung auf den Mikroorganismus oder seine Verwendung bezieht;
- ii) dass eine derartige Anmeldung bei diesem Amt anhängig ist oder zur Erteilung eines Patents geführt hat;
- iii) dass die Probe für Zwecke eines Patentverfahrens mit Wirkung in diesem Vertragsstaat oder in dieser Organisation oder ihren Mitgliedstaaten benötigt wird;
- iv) dass diese Probe und alle beigefügten oder sich daraus ergebenden Angaben nur für Zwecke dieses Patentverfahrens verwendet werden.

11.2 Abgabe von Proben an den Hinterleger oder mit dessen Einwilligung

Jede internationale Hinterlegungsstelle hat eine Probe von einem hinterlegten Mikroorganismus abzugeben

- i) an den Hinterleger auf dessen Antrag;
- ii) an eine Behörde oder eine natürliche oder juristische Person (im Folgenden als "berechtigte Partei" bezeichnet) auf deren Antrag, wenn dem Antrag eine Erklärung des Hinterlegers beigefügt ist, mit der in die beantragte Abgabe einer Probe eingewilligt wird.

11.3 Abgabe von Proben an Parteien, die einen Rechtsanspruch haben

a) Jede internationale Hinterlegungsstelle hat an eine Behörde oder eine natürliche oder juristische Person (im Folgenden als "bestätigte Partei" bezeichnet) auf deren Antrag eine Probe von einem hinterlegten Mikroorganismus abzugeben, vorausgesetzt, dass der

Antrag auf einem Formblatt gestellt ist, dessen Inhalt von der Versammlung festgelegt wird, und dass auf diesem Formblatt ein Amt für gewerbliches Eigentum bestätigt,

- i) dass eine Anmeldung, die auf die Hinterlegung des Mikroorganismus Bezug nimmt, bei diesem Amt zur Erteilung eines Patents eingereicht wurde und dass sich der Gegenstand der Anmeldung auf den Mikroorganismus oder seine Verwendung bezieht;
- ii) dass außer im Fall des zweiten Teils der Ziffer iii die Veröffentlichung für Zwecke des Patenverfahrens durch das Amt stattgefunden hat;
- iii) entweder dass die bestätigte Partei nach dem für das Patentverfahren von diesem Amt geltenden Recht einen Anspruch auf eine Probe des Mikroorganismus hat und, falls dieses Recht diesen Anspruch von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig macht, dass sich das Amt davon überzeugt hat, dass diese Bedingungen tatsächlich erfüllt sind, oder dass die bestätigte Partei ein Formblatt vor diesem Amt unterschrieben hat und dass infolge der Unterschrift auf dem Formblatt die Bedingungen für die Abgabe einer Probe an die bestätigte Partei nach dem für das Patentverfahren vor diesem Amt geltenden Recht als erfüllt anzusehen sind; steht der bestätigten Partei der genannte Anspruch nach diesem Recht vor der Veröffentlichung für Zwecke des Patentverfahrens durch das Amt zu und hat die Veröffentlichung noch nicht stattgefunden, so hat die Bestätigung dies ausdrücklich festzustellen sowie die anwendbare Bestimmung dieses Rechts, einschließlich einer etwaigen Gerichtsentscheidung, in üblicher Weise anzugeben.

b) Hinsichtlich der von einem Amt für gewerbliches Eigentum erteilten und veröffentlichten Patente kann dieses Amt von Zeit zu Zeit jeder internationalen Hinterlegungsstelle Listen der Eingangsnummern mitteilen, die von dieser Stelle den Hinterlegungen von Mikroorganismen zugeteilt wurden, auf die in den Patenten Bezug genommen ist. Die internationale Hinterlegungsstelle hat auf Antrag einer Behörde oder einer natürlichen oder juristischen Person (im Folgenden als "antragstellende Partei" bezeichnet) an diese eine Probe von jedem Mikroorganismus abzugeben, dessen Eingangsnummer auf diese Weise mitgeteilt wurde. Hinsichtlich hinterlegter Mikroorganismen, deren Eingangsnummern auf diese Weise mitgeteilt wurden, ist dieses Amt nicht verpflichtet, die in Regel 11.3 Buchstabe a genannte Bestätigung zu erteilen.

11.4 Gemeinsame Regeln

a) Jeder Antrag, jede Erklärung, jede Bestätigung und jede Mitteilung nach den Regeln 11.1, 11.2 und 11.3 sind

- i) in englischer, französischer, russischer oder spanischer Sprache abzufassen, wenn sie an eine internationale Hinterlegungsstelle gerichtet sind, deren Amtssprache Englisch, Französisch, Russisch oder Spanisch ist bzw. zu deren Amtssprachen Englisch, Französisch, Russisch oder Spanisch gehört, mit der Maßgabe, dass sie, wenn sie in Russisch oder Spanisch abgefasst sein müssen, stattdessen in Englisch oder Französisch eingereicht werden können und dass das Internationale Büro, wenn sie so eingereicht werden, auf Antrag der in den erwähnten Regeln genannten beteiligten Partei oder der internationalen Hinterlegungsstelle

unverzüglich und gebührenfrei eine beglaubigte Übersetzung in die russische oder spanische Sprache anzufertigen hat;

- ii) in allen andere Fällen in englischer oder französischer Sprache abzufassen mit der Maßgabe, dass sie stattdessen in der Amtssprache oder in einer der Amtssprachen der internationalen Hinterlegungsstelle abgefasst werden können.

b) Unbeschadet des Buchstabens a kann der in Regel 11.1 genannte Antrag in russischer bzw. spanischer Sprache abgefasst werden, wenn er von einem Amt für gewerbliches Eigentum gestellt wird, dessen Amtssprache Russisch oder Spanisch ist; das Internationale Büro hat auf Antrag dieses Amtes oder der internationalen Hinterlegungsstelle, bei der der Antrag eingegangen ist, unverzüglich und gebührenfrei eine beglaubigte Übersetzung in die englische oder französische Sprache anzufertigen.

c) Jeder Antrag, jede Erklärung, jede Bestätigung oder jede Mitteilung nach den Regeln 11.1, 11.2 und 11.3 bedarf der Schriftform und ist mit einer Unterschrift und dem Datum zu versehen.

d) Jeder Antrag, jede Erklärung oder jede Bestätigung nach den Regeln 11.1, 11.2 und 11.3 Buchstabe a muss folgende Angaben enthalten:

- i) Namen und Anschrift des Amtes für gewerbliches Eigentum, das den Antrag stellt, bzw. der berechtigten oder bestätigten Partei;
- ii) die der Hinterlegung zugeteilte Eingangsnummer;
- iii) im Fall der Regel 11.1. das Datum und die Nummer der Anmeldung oder des Patents, die sich auf die Hinterlegung beziehen;
- iv) im Fall der Regel 11.3 Buchstabe a die Angaben nach Ziffer iii sowie Namen und Anschrift des Amtes für gewerbliches Eigentum, das die Bestätigung nach der genannten Regel erteilt hat.

e) Jeder Antrag nach Regel 11.3 Buchstabe a hat folgende Angaben zu enthalten:

- i) Namen und Anschrift der antragstellenden Partei;
- ii) die der Hinterlegung zugeteilte Eingangsnummer.

f) Der Behälter, in dem sich die abgegebene Probe befindet, ist von der internationalen Hinterlegungsstelle mit der der Hinterlegung zugeteilten Eingangsnummer zu kennzeichnen; ihm ist eine Abschrift der Empfangsbestätigung nach Regel 7, ein Hinweis auf die Eigenschaften des Mikroorganismus, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen oder darstellen können, und auf Antrag ein Hinweis auf die von der internationalen Hinterlegungsstelle angewandten Bedingungen für die Züchtung und Aufbewahrung des Mikroorganismus beizufügen.

g) Die internationale Hinterlegungsstelle, die eine Probe an eine beteiligte Partei, die nicht der Hinterleger ist, abgegeben hat, teilt dem Hinterleger unverzüglich schriftlich diesen Umstand sowie das Datum mit, an dem diese Probe abgegeben wurde, sowie den Namen und die Anschrift des Amtes für gewerbliches Eigentum oder der berechtigten, bestätigten oder

antragstellenden Partei, an das oder die die Probe abgegeben wurde. Dieser Mitteilung ist eine Abschrift des entsprechenden Antrags, der nach Regel 11.1 oder 11.2 Ziffer ii in Verbindung mit diesem Antrag eingereichten Erklärungen und der sonstigen mit der Unterschrift der antragstellenden Partei nach Regel 11.3 vorgesehenen Formblätter oder Anträge beizufügen.

h) Die Abgabe von Proben nach Regel 11.1 ist gebührenfrei. Erfolgt die Abgabe von Proben nach Regel 11.2 oder 11.3, so ist eine Gebühr nach Regel 12.1 Buchstabe a Ziffer iv je nach Sachlage vom Hinterleger oder von der berechtigten, der bestätigten oder der antragstellenden Partei zu erheben; sie ist vor oder bei Antragstellung zu entrichten.

11.5 Änderung der Regeln 11.1 und 11.3 bei Anwendung auf internationale Anmeldungen

Ist eine Anmeldung als internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens eingereicht worden, so gilt die Bezugnahme auf die Einreichung der Anmeldung bei dem Amt für gewerbliches Eigentum in Regel 11.1 Ziffer i und Regel 11.3 Buchstabe a Ziffer i als Bezugnahme auf die in der internationalen Anmeldung vorgenommene Bestimmung des Vertragsstaats, für den das Amt für gewerbliches Eigentum "Bestimmungsamt" im Sinne des genannten Vertrags ist, und ist die nach Regel 11.3 Buchstabe a Ziffer ii erforderliche Bestätigung der Veröffentlichung nach Wahl des Amtes für gewerbliches Eigentum entweder eine Bestätigung der internationalen Veröffentlichung nach dem genannten Vertrag oder die Bestätigung einer Veröffentlichung durch das Amt für gewerbliches Eigentum.

[Ende des Dokuments]