



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN

GENÈVE

VERWALTUNGS-UND RECHTSAUSSCHUSS

Dreissigste Tagung
Genf, 8. und 9. April 1992

BERICHT

vom Ausschuss angenommen

Eröffnung der Tagung

1. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuss (nachfolgend als "Ausschuss" bezeichnet) hielt am 8. April 1992 unter dem Vorsitz von Herrn J.-F. Prevel (Frankreich) seine dreissigste Tagung ab. Die Teilnehmerliste ist in der Anlage I zu diesem Bericht wiedergegeben.
2. Der Vorsitzende eröffnete die Tagung und hiess die Teilnehmer willkommen.

Annahme der Tagesordnung

3. Der Ausschuss nahm die in Dokument CAJ/30/1 enthaltene Tagesordnung, vorbehaltlich des Ersetzens in Punkt 3 der Bezugnahme auf Dokument CAJ/29/6 durch eine Bezugnahme auf Dokument CAJ/30/5, an.

Richtlinien bezüglich im wesentlichen abgeleiteten SortenAllgemeines

4. Die Erörterungen stützten sich auf Dokumente CAJ/29/2, CAJ/29/7, Absätze 4 bis 14, und CAJ/30/5. Der Ausschuss ging ebenfalls auf ein Schreiben des Generalsekretärs der Internationalen Gemeinschaft der Züchter vegetativ vermehrbare Zier- und Obstpflanzen (C.I.O.P.O.R.A.) vom 4. April 1992 ein, das am Tag vor der Sitzung im Verbandsbüro eingegangen war. Dieses Schreiben ist in der Originalsprache in Anlage II zu diesem Bericht wiedergegeben.

Dokumente CAJ/29/2 und CAJ/29/7

5. Natur und Rolle der Richtlinien.- Der Ausschuss ging auf der Grundlage des Absatzes 7 des Dokuments CAJ/29/7 (Bericht über seine neunundzwanzigste Tagung) auf diese Frage ein.

6. Die Mehrheit der Delegationen, die sich zu dieser Frage äusserten, waren folgender Meinung:

i) Es sei nicht notwendig, Richtlinien für den Gesetzgeber auszuarbeiten, ausser vielleicht in bezug auf die Beweislast, da die Gesetze genügend allgemein verfasst werden sollten, um eine Anpassung an zukünftige Entwicklungen zu ermöglichen.

ii) Die Richtlinien würden sich im wesentlichen an die Züchter richten, denen es obliege, untereinander die wirtschaftlichen Beziehungen zu verwalten, die sich aus der Erweiterung des Schutzes auf im wesentlichen abgeleitete Sorten ergäben.

iii) Die Richtlinien würden sich somit auch beispielsweise in Form eines Gutachtens an die Instanzen richten, denen die Aufgabe anvertraut werde, Streitigkeiten zwischen den Züchtern über die Frage beizulegen, ob eine Sorte im wesentlichen abgeleitet sei.

Die Delegation Japans hätte Richtlinien für den Gesetzgeber bevorzugt.

7. Mehrere Delegationen betonten im Hinblick auf die den Züchtern anvertraute Rolle die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit und einer Abstimmung mit den Züchterverbänden.

8. Mehrere Delegationen verwiesen auf die den Richtlinien gesetzten Grenzen: Einerseits ergebe sich aus der Erörterung der Beispiele, dass man sich an Allgemeinheiten halten müsse, und andererseits könne eine eingehende Abhandlung die Anpassungsfähigkeit an neue Sachverhalte einschränken. Die Delegationen Deutschlands und Dänemarks schlugen vor, dass man sich an eine Beispielssammlung und die Wiedergabe der Ergebnisse der Erörterungen hierüber halte. Die Delegation Frankreichs meinte, dass eine Erörterung von Beispielen sehr schnell in Sackgassen führe.

9. Beilegung von Streitigkeiten und Rolle der Sortenschutzbehörden.- Die Delegation der Niederlande wünschte eine Debatte über diese Fragen. Es wurde festgestellt, dass die Streitigkeiten insbesondere die Form von Verletzungsklagen annehmen würden. Die genannte Delegation verwies auf die Vorteile der schiedsrichterlichen Beilegung.

10. Es wurde daran erinnert, dass die Anwendung der Bestimmungen über im wesentlichen abgeleitete Sorten unabhängig von den Sortenschutzbehörden und der Prüfung der Sorten auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit erfolgen solle (dies bedeute aber nicht, dass man diese Prüfung für die Feststellung nicht heranziehen könne, dass eine Sorte im wesentlichen abgeleitet sei). Es wurde ferner unterstrichen, dass Bedienstete dieser Behörden als Sachkundige durch ein Gericht ernannt werden könnten, um bei der Beilegung einer Streitigkeit mitzuwirken. Die Delegation der Niederlande bemerkte, dass in ihrem Land die Regelung solcher Streitigkeiten der Behörde selbst anvertraut werden könne, da sich die Sachkunde in dieser Behörde befinde. Sie befürworte übrigens diese Lösung. Die Delegation Frankreichs könne die Möglichkeit eines Schiedsspruchs der Behörde, allerdings ausserhalb ihrer amtlichen Tätigkeiten, akzeptieren; sie verwies jedoch auf die Möglichkeit, dass die Parteien

sich einen anderen Schiedsrichter herbeiholten, insbesondere dann, wenn auch ein Patent in Frage komme. Mehrere Delegationen stellten fest, dass eine Streitigkeit sehr oft andere, verwandte Fragen betreffe - beispielsweise die Höhe der Vergütung oder bestimmte Vertragsklauseln - und dass die Behörden auf die Entscheidung solcher Fragen nicht eingehen sollten.

11. Absatz 7 des Dokuments CAJ/29/2.- Die Delegation Japans bezog sich erneut auf die Frage, ob man Artikel 14 Absatz 5 der Akte von 1991 in der Weise auslegen könne, dass in einer Kette von im wesentlichen abgeleiteten Sorten, deren Ursprungsorte nicht (mehr) geschützt sei, die durch diesen Artikel gewährten Rechte auf die erste im wesentlichen abgeleitete Sorte übertragen werden könnten. Sie bat den Ausschuss um Bestätigung, dass diese Auslegung nicht erlaubt sei. Der Ausschuss bestätigte dies. Der Ausschuss nahm ferner Kenntnis davon, dass die in Anlage II dieses Berichts wiedergegebenen vorläufigen Bemerkungen der CIOPORA ebenfalls auf diese Frage eingingen. Die Delegation Frankreichs erinnerte daran, dass es genau die Absicht der Verfasser des Artikels gewesen sei, die Möglichkeit des Fortbestehens der abgeleiteten Rechte durch Uebertragung von einer Sorte in der Kette auf die andere zu verneinen.

12. Absatz 8 des Dokuments CAJ/29/2.- Alle Delegationen, die sich über diesen Absatz äusserten, sprachen sich gegen die in diesem Absatz wiedergegebene Beschreibung des "Ableitungsprozentsatzes" aus. Ein Anhaltswert von 50 Prozent sei nicht besonders belehrend und könne Nichtsachkundige zu groben Irrtümern auf technischer Ebene führen. Die Angabe eines Wertes sei andererseits insoweit sehr gefährlich, als man seine Grundlage nicht kenne (der Wert könne sich auf die gesamte Erbsubstanz oder ausschliesslich auf die kodierenden Teile beziehen) und als ein Teil des Erbgutes allen Sorten gemeinsam sei.

13. Absatz 9 des Dokuments CAJ/29/2.- Die Delegation des Vereinigten Königreichs hob hervor, dass die Auslegung jedes einzelnen Satzteils gefährlich sei, denn sie schaffe mehr Schwierigkeiten als sie löse. Dies sei der Fall für die Erklärungen über den Begriff der "Merkmale".

14. Absatz 12 des Dokuments CAJ/29/2.- Die Delegation Japans sagte, man solle nicht nur die Zahl der Unterschiede, sondern auch deren Ausmass berücksichtigen. Diese Aeusserung wurde nicht weiter behandelt.

15. Die Delegation der Niederlande schlug die Ersetzung von "ist ... Widersprüchlichkeit vorhanden" durch einen neutraleren Ausdruck vor.

16. Absätze 15 bis 18 des Dokuments CAJ/29/2.- In einer während der Sitzung verteilten Vorlage schlug die Delegation Japans vor, dass der Inhaber eines Züchterrechts für eine Sorte, von der er behaupte, sie sei eine Ursprungsorte, nur zu beweisen habe, dass eine genügende Uebereinstimmung vorliege und dass die Sorte für den zweiten Züchter zugänglich gewesen sei, da es für den Inhaber zu schwierig sei, die Abstammung zu beweisen. Die Delegation der Niederlande könne diesen Vorschlag akzeptieren. Die Delegationen der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs bemerkten, dass der Vorschlag weitgehend dem herkömmlichen Verfahren bezüglich der Beweislast entspreche. Ferner bekundeten sie ihre Bedenken zu der dazugehörenden Voraussetzung, dass bestimmte Sorten zu Züchtungszwecken nicht bereitstünden, obwohl das Uebereinkommen einen "Züchternvorbehalt" vorsehe.

17. Die Delegation Japans schlug noch die Aufnahme einer Bestimmung vor, wonach, soweit nicht anderweitig bewiesen, eine geschützte Sorte nicht als eine nicht im wesentlichen abgeleitete Sorte zu gelten habe. Die Delegation Frankreichs betonte, dass ein Züchterrecht nur die Mutmassung erlaube, dass ihr Gegenstand unterscheidbar, homogen und beständig und am Tag des Antrags neu gewesen sei. Sie könne also den Vorschlag nicht unterstützen. Die Delegation

der Vereinigten Staaten von Amerika bemerkte, dass der Beklagte geltend machen könne, dass die als Ursprungssorte dargestellte Sorte in Wirklichkeit eine im wesentlichen abgeleitete Sorte sei. Es handele sich hierbei nur um die normale Abwicklung des für diese Art von Streitigkeiten üblichen Verfahrens und der üblichen Regeln bezüglich der Beweislast. Ganz allgemein sei davon auszugehen, dass der Inhaber eines Rechtes, hier der Kläger, dieses Recht genügend beherrsche, um es nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben, und dass er die Abstammung seiner Sorte und deren rechtlichen Konsequenzen genügend kenne.

18. Die Delegation Dänemarks machte einen allgemeinen Vorbehalt bezüglich der Umkehrung der Beweislast im Hinblick auf die rechtliche Tradition Dänemarks.

19. Absätze 19 und 20 des Dokuments CAJ/29/2. - Die Delegation des Vereinigten Königreichs bemerkte, dass der Unterschied zwischen der Ursprungssorte und der im wesentlichen abgeleiteten Sorte in einem einzelnen Merkmal liegen könne, dessen Bonitur eine aufwendige Untersuchung, beispielsweise auf Molekularebene, erfordern könne. Sie frage sich, ob es wirklich notwendig sei, solche Untersuchungen heranzuziehen. Die Delegationen Deutschlands und Frankreichs antworteten, dass man keineswegs die eine oder die andere Art von Untersuchung zum Zwecke der Feststellung der Unterscheidbarkeit vorweg ausschliessen könne.

20. Die Delegation Deutschlands schlug in diesem Zusammenhang eine Aenderung der Technischen Fragebogen vor, um es dem Züchter zu ermöglichen, die Ableitungsmethode sowie die Untersuchungen anzugeben, die eine Feststellung der Unterschiede ermöglichen. Die Delegation Frankreichs erklärte, sie möchte nicht, dass mit diesen Fragebogen in der Tat eine Abhängigkeitserklärung abgegeben werde. Ihrer Ansicht nach erlaubten sie bereits alle zweckmässigen Angaben.

21. Die Delegation der Vereinigten Staaten von Amerika bemerkte schliesslich, dass jede Einschränkung der benutzten Untersuchungen den Züchter der Ursprungssorte begünstige. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass die Benutzung von Molekularuntersuchungen eine Homogenität auf Molekularebene voraussetze, dass diese Homogenität sehr schwierig zu erzielen sei und dass dies den praktischen Wert dieser Untersuchungen vermindere.

22. Absatz 21 des Dokuments CAJ/29/2. - Der Ausschuss wünschte eine Neuformulierung dieses Absatzes zur Beseitigung des Problems der Abhängigkeitsprozentsätze.

23. Absätze 22 und 23 des Dokuments CAJ/29/2. - Der Ausschuss entschied, dass die in diesen Absätzen behandelte Frage nicht in das in der sechsten Sitzung mit internationalen Organisationen vorzulegende Dokument aufzunehmen sei. Er kam jedoch überein, dass es von Vorteil sei, Informationen über die Richtung zu sammeln, die die Staaten in der Einführung der neuen einschlägigen Bestimmungen eingehen würden.

24. Bezüglich der in Absatz 22 Nummer i erwähnten Lösung (volle "Rückwirkung") gingen die Meinungen über deren Vereinbarkeit mit Artikel 40 der Akte von 1991 (Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte) sowie ganz allgemein über deren Zweckmässigkeit auseinander. In diesem Zusammenhang wurde allerdings betont, dass das Züchterrecht kein positives Recht, sondern ein Verbotungsrecht gewähre. Diesem Standpunkt nach würde es keinen Verstoss gegen Artikel 40 geben.

25. Bezüglich der in Absatz 22 Nummer ii erwähnten Lösung (Anwendung der neuen Bestimmungen auf im wesentlichen abgeleitete Sorten, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen Gegenstand eines Antrags werden) wurde betont, dass man

sich auf andere Tatsachen, wie die Züchtung oder den Vertrieb, beziehen könne. Die Bezugnahme auf die Hinterlegung eines Antrags auf Erteilung des Züchterrechts erlaube es übrigens, den neuen Bestimmungen zu entgehen, indem man den Schutz nicht beantrage.

26. Bezüglich der in Absatz 22 Nummer iii erwähnten Lösung (keine "Rückwirkung"; die neuen Bestimmungen sind nur auf Ursprungssorten anzuwenden, deren Schutz nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen beantragt oder gewährt wird) wurde bemerkt, dass sie die Züchter von Ursprungssorten benachteilige, die nach Massgabe des gegenwärtigen Rechtes ein Züchterrecht beantragt oder erhalten hätten, und dass sie folglich in der Uebergangszeit das Funktionieren des Schutzsystems stören könne.

27. Dokument für die sechste Sitzung mit internationalen Organisationen.- Der Ausschuss kam überein, dass das in der sechsten Sitzung mit internationalen Organisationen vorzulegende Dokument sich auf Dokument CAJ/29/2 - ohne Teil VII - stützen solle, wobei davon auszugehen sei, dass es keinen Entwurf der Richtlinien darstelle, die Gegenstand der von der Diplomatischen Konferenz verabschiedeten Resolution zu Artikel 14 Absatz 5 seien. Es wurde insbesondere betont, dass die Richtlinien nicht in die in Absätzen 6 ff. des Dokuments CAJ/29/2 behandelten Fragen eingehen sollten.

Entwurf einer Stellungnahme der ASSINSEL (Dokument CAJ/30/5)

28. Der Ausschuss stellte fest, dass die in dieser Vorlage enthaltenen Meinungen seiner eigenen sehr nahe kämen, und nahm sie mit Interesse zur Kenntnis.

Vorläufige Bemerkungen der CIOPORA (Anlage II zu diesem Bericht)

29. Es wurde hervorgehoben, dass diese Bemerkungen grundsätzlicher Natur seien und teilweise die in der Akte von 1991 aufgenommenen Bestimmungen in Frage stellten. Der Ausschuss ging auf diese Bemerkungen nicht ein, da sie keinen Beitrag in der Ausarbeitung praktischer Grundsätze für die Verwaltung der Verhältnisse leisteten, die sich aus dem Begriff der im wesentlichen abgeleiteten Sorten ergeben würden.

30. Die Delegation Frankreichs stellte jedoch fest, dass diese Bemerkungen einen Vergleich zwischen der Abhängigkeit im Patentrecht und der "Abhängigkeit" nach Artikel 14 Absatz 5 der Akte von 1991 aufstellten. Obwohl dieser Vergleich zu bestimmten Feststellungen führe, die richtig seien, seien die rechtlichen und technischen Voraussetzungen der in Frage stehenden Prinzipien grundsätzlich unterschiedlich.

Begriffsbestimmung der Sorte und Anwendung der Multivarianzanalyse

31. Die Erörterungen stützten sich auf Dokument CAJ/30/2.

32. Nach Auffassung des Ausschusses stelle sich keine Bestimmung der Akte von 1991 der Möglichkeit entgegen, mittels der Multivarianzanalyse zwei oder mehrere Serien von Daten jeweils über ein Merkmal zusammenzufassen. Es obliege den Sachkundigen zu entscheiden, ob eine solche Analyse in der Prüfung auf Unterscheidbarkeit zu benutzen sei. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass das oben erwähnte Dokument in bezug auf die in Frage stehenden Methoden der Analyse verwirrend sei, und zwar in bezug auf die Zusammenfassung statistischer Daten

und die Kombination dieser Daten zur Schaffung eines komplexen Merkmals (beispielsweise das Länge/Breite-Verhältnis).

Bedingungen für die Prüfung einer Sorte durch den Züchter

33. Die Erörterungen stützten sich auf Dokument CAJ/30/3.

34. Der Ausschuss stellte fest, dass es nicht immer möglich oder notwendig sei, die Hinterlegung eines Musters zu verlangen. Er kam folglich überein, folgenden Wortlaut für Buchstabe b der Erklärung von 1976 zu empfehlen, deren Zweckdienlichkeit durch den Rat erneut zu bestätigen sei:

"b) der Anmelder, falls er dazu veranlasst wird, bei einer vorgeschriebenen Stelle innerhalb einer von der Behörde festgesetzten Frist eine Probe des Vermehrungsmaterials hinterlegt, das die Sorte verkörpert."

Gebühren in bezug auf die Zusammenarbeit bei der Prüfung

35. Die Erörterungen stützten sich auf Dokument CAJ/30/4.

36. Die Erörterungen führten zu folgendem:

i) Aufgrund insbesondere der in Absatz 3 des vorgenannten Dokuments erwähnten Tatsachen sei eine Harmonisierung der Gebühren nicht möglich. Folglich sei Absatz 3 der Empfehlung zur Frage der Gebühren, die sich auf die Zusammenarbeit bei der Prüfung beziehen, nicht mehr zweckdienlich.

ii) Zu Meinungsunterschieden führte die Frage, ob die Entgelte in bezug auf die Zusammenarbeit bei der Prüfung von den nationalen Gebührensätzen zu trennen seien (das heisst, ob sie auf ein anderes Niveau festgesetzt werden könnten als die entsprechenden Prüfungsgebühren). Die Mehrheit befürwortete eine Trennung und eine Festsetzung der Entgelte in zwei- oder mehrseitigen Verhandlungen durch die durch Zusammenarbeitsvereinbarungen gebundenen Staaten. Die Delegation Japans bevorzugte eine Festsetzung auf Ebene der UPOV und enthielt sich ihrer Stellungnahme zu dem letztgenannten Punkt.

iii) Ebenfalls unterschiedlich waren die Meinungen über die Zweckmässigkeit einer Erhöhung des Entgeltes von 350 Schweizer Franken, das bei Uebernahme von Prüfungsberichten erhoben werde. Die Mehrheit befürwortete keine Aenderung.

37. Im Hinblick auf die oben festgehaltenen Punkte kam der Ausschuss überein, dem Rat vorzuschlagen, dass er die Empfehlungen zur Frage der Gebühren, die sich auf die Zusammenarbeit bei der Prüfung beziehen, ausser Kraft setze, wobei die Musterverwaltungsvereinbarung für die internationale Zusammenarbeit bei der Prüfung von Sorten zu ändern sei, um die verbleibenden Bestimmungen der Empfehlung einzubauen und den in Absatz 36 Nummer ii oben erwähnten Grundsatz für die Festsetzung der Entgelte festzuhalten.

Aenderung der Gesetzgebung Deutschlands

38. Die Delegation Deutschlands teilte mit, dass das erste Gesetz (vom 27. März 1992) zur Aenderung des Sortenschutzgesetzes am 8. April 1992, dem Tag der Sitzung des Ausschusses, in Kraft getreten sei. Dieses Gesetz habe folgende Auswirkungen:

i) Das Artenverzeichnis sei gestrichen und der Schutz stehe nun für alle Pflanzensorten zur Verfügung.

ii) Das Erfordernis der Gegenseitigkeit sei gestrichen.

iii) Bei Sorten von Arten, die üblicherweise als Gehölze oder andere Obst- oder Zierpflanzen genutzt würden, sei der Schutz wie folgt erweitert worden:

a) auf jegliches zu gewerblichen Zwecken erzeugte Vermehrungsmaterial (es gebe also kein "Landwirteprivileg" mehr);

b) auf Pflanzen und Pflanzenteile, die aus Vermehrungsmaterial hervorgegangen seien, das ohne Zustimmung des Sortenschutzinhabers erzeugt worden sei, und die in den Verkehr gebracht oder hierfür eingeführt würden.

Eintritt in den Ruhestand

39. Dem Ausschuss wurde bekanntgegeben, dass Herr John Roberts (Vereinigtes Königreich) demnächst in den Ruhestand treten werde und zum letzten Mal an einer Tagung des Ausschusses teilnehme. Der Ausschuss dankte Herrn Roberts für seine Tätigkeiten zugunsten der UPOV und wünschte ihm einen langen und glücklichen Lebensabend.

40. Dieser Bericht ist auf schriftlichem Wege angenommen worden.

[Anlagen folgen]

ANNEXE I/ANNEX I/ANLAGE I

LISTE DES PARTICIPANTS*/LIST OF PARTICIPANTS*/TEILNEHMERLISTE*

I. ETATS MEMBRES/MEMBER STATES/VERBANDSSTAATEN

ALLEMAGNE/GERMANY/DEUTSCHLAND

Hans-Walter RUTZ, Regierungsdirektor, Bundessortenamt, Osterfelddamm 80,
Postfach 61 04 40, 3000 Hannover 61

Georg FUCHS, Regierungsdirektor, Bundessortenamt, Osterfelddamm 80,
Postfach 61 04 40, 3000 Hannover 61

BELGIQUE/BELGIUM/BELGIEN

Walter J.G. VAN ORMELINGEN, Ingénieur agronome, Service de la protection des
obtentions végétales, Ministère de l'agriculture, Manhattan Center, Office
Tower, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles

DANEMARK/DENMARK/DAENEMARK

Flemming ESPENHAIN, Chairman, Plant Novelty Board, Plant Directorate,
Skovbrynet 20, 2800 Lyngby

ESPAGNE/SPAIN/SPANIEN

Ricardo LOPEZ DE HARO, Director Técnico de Certificación y Registro de
Variedades, Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, José
Abascal, 56, 28003 Madrid

José M. ELENA ROSSELLO, Jefe de Area del Registro de Variedades, Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, José Abascal 56, 28003 Madrid

Rafael M. DE LA CIERVA GARCIA-BERMUDEZ, Jefe Brevets Mecanicas, Registro
Propiedad Industrial, Calle Panamá 1, 28071 Madrid

ETATS-UNIS D'AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA/VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Lee J. SCHROEDER, Senior Counsel, Office of Legislation and International
Affairs, Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Box 4,
Washington, D.C. 20231

Alan A. ATCHLEY, Plant Variety Examiner, USDA/AMS/SD/PVPO, National
Agricultural Library, Room 500, 10301 Balt. Blvd., Beltsville, MD 20705

Michael J. ROTH, Chief Patent Counsel, Pioneer Hi-Bred International Inc.,
700 Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309

* Dans l'ordre alphabétique des noms français des Etats/In the alphabetical
order of the names in French of the States/In alphabetischer Reihenfolge
der Namen der Staaten in französisch

FRANCE/FRANKREICH

Jean-François PREVEL, Ingénieur en chef d'agronomie, Chef du Service officiel de contrôle et certification, Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), 44, rue du Louvre, 75001 Paris

François GOUGÉ, Président, Comité de la protection des obtentions végétales, Ministère de l'agriculture, 11, rue Jean Nicot, 75007 Paris

Nicole BUSTIN (Mlle), Secrétaire général, Comité de la protection des obtentions végétales, Ministère de l'agriculture, 11, rue Jean Nicot, 75007 Paris

Joël GUIARD, Directeur adjoint, Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES), La Minière, 78285 Guyancourt cédex

HONGRIE/HUNGARY/UNGARN

Ernö SZARKA, Head, Patent Section for Biotechnology and Agriculture, National Office of Inventions, Garibaldi u. 2, 1054 Budapest

IRLANDE/IRELAND/IRLAND

John V. CARVILL, Controller, Plant Breeders' Rights, Department of Agriculture and Food, Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2

ISRAEL

Shalom BERLAND, Legal Adviser, Registrar of Plant Breeders' Rights, Ministry of Agriculture, Arania St. 8, Hakiria, Tel Aviv

ITALIE/ITALY/ITALIEN

Pasquale IANNANTUONO, Conseiller juridique, Service de la propriété intellectuelle, Ministère des affaires étrangères, Palazzo Farnesina, 00100 Rome

JAPON/JAPAN/JAPAN

Yasuhiro HAYAKAWA, Deputy Director, Seeds and Seedlings Division, Agricultural Production Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

Taiichiro MAEKAWA, First Secretary, Permanent Mission of Japan, 3, chemin des Fins, 1211 Geneva 19, Switzerland

Akinori YAMAGUCHI, Deputy Director, Examination Standard Office, Coordination Division, Second Examination Department, Patent Office, 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

PAYS-BAS/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

Barteld P. KIEWIET, Chairman, Board for Plant Breeders' Rights, P.O. Box 104,
6700 AC Wageningen

W. J. WOLFF, Ministry of Agriculture and Fisheries, Bezuidenhoutseweg 73,
The Hague

Paul H.M. VAN BEUKERING, Secretary, Board for Plant Breeders' Rights,
P.O. Box 104, 6700 AC Wageningen

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM/VEREINIGTES KOENIGREICH

John ARDLEY, Deputy Controller, Plant Variety Rights Office, White House Lane,
Huntingdon Road, Cambridge CB3 0LF

John ROBERTS, Senior Executive Officer, Plant Variety Rights Office, White
House Lane, Huntingdon Road, Cambridge CB3 0LF

SUEDE/SWEDEN/SCHWEDEN

Evan WESTERLIND, Head of Office, Statens Växsortsnämnd, Box 1247, 171 24 Solna

SUISSE/SWITZERLAND/SCHWEIZ

Maria JENNI (Frau), Leiterin des Büros für Sortenschutz, Bundesamt für
Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern

Catherine METTRAUX (Frau), Juristin, Bundesamt für geistiges Eigentum,
Einsteinstrasse 2, 3001 Bern

TCHECOSLOVAQUIE/CZECHOSLOVAKIA/TSCHECHOSLOWAKEI

Josef TICHÝ, Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Tesnov 17,
170 00 Prague

Valeria RYBÁROVÁ (Mrs.), Technical expert, UKSUP, Matúshova 21,
800 00 Bratislava

Milan VÁŠA, Head, Breeding Department, Jankovcova 18, 170 00 Prague 7

II. ETATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES/BEOBACHTERSTAATEN

FINLANDE/FINLAND/FINNLAND

Arto VUORI, Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and
Forestry, Hallituskatu 3B, 00170 Helsinki

GRECE/GREECE/GRIECHENLAND

Gerasimos APOSTOLATOS, Responsible for Breeders' Rights, Ministry of Agriculture, 2 Acharnon St., 101-76 Athens

MAROC/MOROCCO/MAROKKO

Mohamed TOURKMANI, Chef du Service du contrôle des semences et des plants, B.P. 1308, Rabat

Amar TAHIRI, Catalogue officiel, Service du contrôle des semences et des plants, B.P. 1308, Rabat

NORVEGE/NORWAY/NORWEGEN

Magne STUBSJØEN, Director General, Ministry of Agriculture, Akersgt. 42, 0030 Oslo

ROUMANIE/ROMANIA/RUMAENIEN

Nicolae PÎRVU, President, State Commission for Variety Testing and Licensing, Ministry of Agriculture, Marasti 61, 71 329 Bucharest 1

Adriana PARASCHIV (Mrs.), Head, Examination Department, State Office for Inventions and Trademarks, Str. Jon Ghice 445, Sector 3, 70018 Bucharest

Ion SUTA, Inspecteur de la production des semences, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Secteur No I, 24, Boulevard Carol II, Bucarest

TURQUIE/TURKEY/TUERKEI

Hakki GÜÇÜK, Conseiller économique, Mission permanente de la Turquie, 28, chemin du Petit-Saconnex, 1209 Genève, Suisse

III. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION/
ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)/
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY (EEC)/
EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT (EWG)

Dieter M.R. OBST, Chef adjoint d'unité, Commission des Communautés européennes, Direction générale de l'agriculture, 200, rue de la Loi (Loi 84-1/11A), 1049 Bruxelles, Belgique

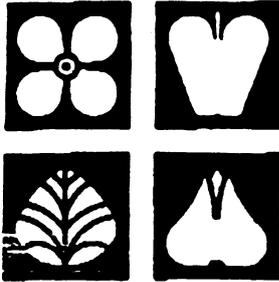
IV. BUREAU/OFFICER/VORSITZ

Jean-François PREVEL, Président

V. BUREAU DE L'UPOV/OFFICE OF UPOV/BUERO DER UPOV

Barry GREENGRASS, Vice Secretary-General
André HEITZ, Director-Counsellor
Max-Heinrich THIELE-WITTIG, Senior Counsellor
Makoto TABATA, Senior Program Officer

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



CIOPORA

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES OBTENTEURS DE PLANTES ORNEMENTALES ET FRUITIÈRES
DE REPRODUCTION ASEKUEE

SIÈGE: PLACE NEUVE 4 CH-1211 GENEVE 11 SUISSE

CORRESPONDANCE: VILLANTIPOLIS N° 11 - ROUTE DES DOLINES - 06560 VALBONNE - FRANCE
TEL. 93 85 81 80 - FAX 93 90 04 09

April 4, 1992

Mr. Barry GREENGRASS
Vice-Secretary General
UPOV
Chemin des Colombettes
GENEVA

Re.: "Essentially derived varieties" under the 1991 UPOV Convention

Dear Mr Greengrass,

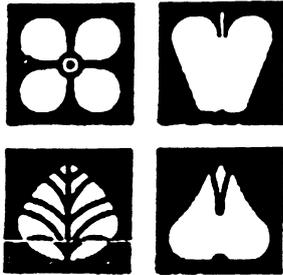
Early this year you asked me whether CIOPORA had made any comments or published any position paper on the above-mentioned subject and I replied in the negative explaining that this matter would be one of the items under discussion at our next International Symposium which is to be held in Munich on September 17 and 18, 1992.

However, during our recent Board Meeting in Barcelona on March 27, 1992, we had the opportunity to discuss this matter and, in order to give you a few hints on the present views of our members, I send you enclosed a résumé of the provisional remarks and thoughts expressed during our meeting and on which concurrence of opinions was reached. Of course the enclosed does not represent any official position of our association since it has not yet been the subject of a discussion of our Annual General Meeting. And as you probably know, our association is not a federation of national associations but, instead, is composed of individual members having one vote each so that any official position has to be ratified by the AGM.

In order to be able to continue and make progress in our study of this difficult problem we shall equally appreciate being regularly copied of any UPOV documents that your Office may publish as well as of any survey, articles or even case law that you might be informed of.

Sincerely yours,

R. Royon
Secretary General



CIOPORA

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES OBTECTEURS DE PLANTES ORNEMENTALES ET FRUITIÈRES
DE REPRODUCTION ASEXUÉE

SIÈGE: PLACE NEUVE 4 CH-1211 GENEVE 11 SUISSE

CORRESPONDANCE: VILLANTIPOLIS N° 11 - ROUTE DES DOLINES - 08380 VALBONNE - FRANCE
TEL. 83 85 81 80 - FAX 83 80 04 09

CIOP/rr

April 1, 1992

Provisional Thoughts and Comments of CIOPORA on the problem of "dependency" and "essentially derived varieties" under the new March 1991 Act of the UPOV Convention (article 14.5)

I

First of all CIOPORA wishes to reiterate its views that paragraph (ii) of article 14 (5)(a) has nothing to do with "dependency" and should have been incorporated into another part of article 14 or, better still, of article 7 of the Convention. Indeed, this paragraph is related both to

- the problem of "minimum distances" (nonobviousness or inventive step) between varieties of common knowledge and varieties which do not meet the protection requirements; and

- the problem of infringement of "parasitic" varieties where the varieties of common knowledge are protected varieties.

CIOPORA considers it essential that, whether under the present Convention or under the Revised UPOV Convention, harmonized rules of minimum distances in DUS tests be organized in order to eliminate such parasitic varieties from the very stage of examination because they are within the perimeter of minimum distances! Otherwise, as a pending case is now demonstrating in Israel, the whole system of protection of breeders' rights under the UPOV Convention would be deprived of any interest for breeders.

The following thoughts on Dependency will, as a consequence of the preceding remarks, be limited to varieties falling under article 14(5)(a)(i) ["essentially derived varieties"], since 14(5)(a)(iii) is a case of "dependency" already covered by the present (1961 and 1978) Convention.

II

1 - CIOPORA basically considers that, although the concept of "Dependency" under the new article 14(5)(a)(ii) of the 1991 UPOV Convention has been poorly worded (see CIOPORA's comments on UPOV document DC/91/3 of November 9, 1990 and notably on the words "essentially", "predominantly" and "conform"), one should not repeat the mistake of the 1979 "Guidelines on Denominations" and run the risk of weakening the concept of Dependency such as defined in the Convention by more restrictive Guidelines.

2 - CIOPORA considers that, in view of the increasing problems of interface between traditional breeding and genetic engineering, and since genetic information will be basically protected by patents, Dependency shall necessarily have to be organized by national legislation and interpreted by the Courts in a similar way, whether it applies to

- . plant varieties, protected by breeders' rights certificates, plant patents or utility patents, or to
- . inventions relating to biotechnology, protected by patents.

3 - Whether in the case of plant varieties or of industrial inventions, Dependency must be considered as a specific case of infringement between an initial and already "protected" variety or invention and a subsequent variety or invention which, although it is "distinct enough" to be "protectable" by a patent or a breeders' rights certificate, is still too "close" to the initial product and consequently falls within the scope of rights conferred on the initial product.

CIOPORA again insists that while patentability or "protectability" by breeders' rights of a variety has to be assessed by differences (PROVIDED such differences do represent a certain "inventive step" or certain "minimum distances" with existing varieties), infringement has to be appraised by the similarities with or resemblance to already protected varieties.

Dependency should therefore exist where the "essential characteristics" of a protected variety are reproduced in another subsequent variety.

4 - Where A is protected and A** is essentially derived from A* which, itself, is essentially derived from A, CIOPORA considers that A** must be dependent upon A if, like A*, it reproduces the essential characteristics of A (this is normally the case with mutations). CIOPORA interpretes article 14(5)(b)(i) as meaning exactly this.

Where A is no longer protected but A' is still protected, CIOPORA wonders whether it is right to exclude dependency in such a case [last part of 14(5)(a)(i)]. Indeed, when wording the 1991 Convention, one should have more carefully considered the following:

(a) The purpose of the new provisions of the 1991 UPOV Convention is to better protect the research efforts of the breeder of the initial variety and to avoid that mere "finders" should freely and easily cash in on such efforts.

(b) In the present stage of technology, it may be impossible to prove whether A'' is essentially derived from A' or from A.

(c) In many instances, the breeder of the initial variety will himself find or provoke mutations on his own initial variety. And, since an initial variety A may be rapidly evicted from the market by one of such mutations, it may therefore become too expensive for the breeder to continue to maintain its title of protection on A whereas he will continue to protect the mutation (A' for instance).

(d) And in the case of "plant varieties", what is protected in an essentially derived variety A' is not the distinct characteristic *per se* (') but the variety itself, taken as a whole.

Therefore, if A is no longer protected but A' is protected (or controlled) by the breeder of the original variety A and if A'' is essentially derived from A' "while retaining the essential characteristics of A", it may be wrong to exempt the finder of A'' from dependency.

5 - Like in dependency for industrial products, where a title of protection (patent or breeders' rights certificate) for an essentially derived variety is dependent upon a former title of protection granted on the initial variety, the breeder of the initial variety or holder of the "controlling" title should be able to oppose the commercial exploitation of the second title because it infringes on his prior rights.

As far as ornamental and fruit tree plant varieties are concerned, there should be no compulsory licensing since public interest is hardly concerned by such plants and one should leave it to private contractual law provisions in license agreements and to the competent jurisdictions to take care of the conflicts that may arise in such situations of dependency.

6 - Dependency in the field of plant varieties does not offer any specific originality compared with patented industrial inventions. It may only occur more often especially in the case of mutations.