



UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

**Cuadragésima primera sesión
Ginebra, 6 de abril de 2000**

LA “EXENCIÓN DEL OBTENTOR”

Documento preparado por la Oficina de la Unión

Introducción

1. En su cuadragésima sesión, el Comité Administrativo y Jurídico examinó la cuestión de la validez jurídica de una cláusula según la cual un obtentor pretendería prohibir la utilización de una variedad protegida a los fines de la creación de nuevas variedades (véanse los documentos CAJ/40/4 y CAJ/40/6, párrafos 23 a 35).

2. El Presidente había clausurado el debate:

- a) solicitando a las delegaciones que suministrasen informaciones complementarias;
- b) sugiriendo que, en la presente sesión, el Comité examinase la cuestión planteada por la Delegación de Francia de si conviene adoptar medidas para que se aplique efectivamente la “exención del obtentor”.

Informaciones complementarias sobre la cuestión de la validez jurídica de una cláusula según la cual un obtentor pretendería prohibir la utilización de una variedad protegida a los fines de la creación de nuevas variedades

3. En el Anexo I del presente documento figura (únicamente en inglés) la sentencia a la que se hizo referencia durante la cuadragésima sesión.

4. Pioneer Hi-Bred International Inc. entabló un juicio contra DeKalb Genetics Corp. por violación del Artículo 43.a) de la Ley Lanham, apropiación indebida en virtud del derecho del Estado de Iowa y del derecho consuetudinario aplicable al secreto comercial, apropiación indebida en virtud del derecho de tradición anglosajona, e incumplimiento de contrato. DeKalb había admitido haber adquirido y utilizado semillas Pioneer a los fines de la selección, la investigación y la producción de semillas mediante una actividad denominada “caza de autógamias”. El Tribunal emitió su dictamen sobre la base de una solicitud prejudicial de desestimación presentada por la parte demandada.

5. En el resumen de la sentencia figura lo siguiente:

“La excepción contenida en la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales en favor de la investigación, que permite la “utilización y la reproducción de una variedad protegida para el fitomejoramiento u otras actividades de investigación realizadas de buena fe”, no entra en conflicto con la prohibición de realizar actividades de investigación que figura en el contrato de compra adjunto a las bolsas de semillas híbridas de maíz del demandante y, por lo tanto, no prevalece sobre el agravio de incumplimiento de contrato planteado por el demandante, puesto que la excepción prevista para la investigación es simplemente una excepción respecto de los derechos que la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales confiere al obtentor y, por sí sola, no otorga al público un derecho subjetivo, puesto que el demandante no registró las semillas endógamas en virtud de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y dado que, en consecuencia, el presente caso no se refiere a derechos concedidos a los obtentores, ni a las excepciones a esos derechos.”

6. Esta decisión irá seguida de un fallo sobre el fondo del asunto. El Tribunal emitió su dictamen “sin pronunciarse sobre la fuerza obligatoria de la etiqueta pegada en las bolsas ni sobre la validez jurídica de la “caza de autógamias”.

Medidas de consolidación de la “exención del obtentor”

7. En el estado actual del derecho,

a) según el Artículo 5.3) del Acta de 1978 del Convenio, “no será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades...” y

b) según el Artículo 15.1) del Acta de 1991 del Convenio, “el derecho de obtentor no se extenderá... a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades...”

Estas disposiciones no crean por sí solas un derecho subjetivo de acceso a la variabilidad genética constituida por una variedad protegida con vistas a la creación de nuevas variedades. No obstante, ello no representa un inconveniente para muchas variedades, pues la finalidad de la protección de las obtenciones vegetales es permitir al titular del derecho de obtentor sobre una variedad (protegida) colocarla en el mercado según modalidades que le garanticen un rendimiento de su inversión.

8. Como lo destacó la Delegación de Francia en la cuadragésima sesión del Comité, se plantea un problema especialmente para las variedades que no se colocan en el mercado como tales. Entre estas variedades figuran:

a) las líneas endógamas que forman parte de la fórmula de variedades híbridas, así como los componentes de otros tipos complejos de variedades, tales como las variedades sintéticas;

b) las variedades explotadas en el marco de un sistema integrado de producción, según el cual no entran en el circuito comercial las semillas o los plántones, ni un producto que permita obtener plantas de la variedad.

9. En cuanto a las demás variedades, en ausencia de acuerdo entre los dos seleccionadores interesados, el que quiera utilizar las semillas o los plántones de una variedad protegida a los fines de la creación de nuevas variedades estaría obligado a adquirir porciones o cantidades comerciales de semillas o plántones cuando podría no necesitar más que una sola planta para efectuar el cruzamiento.

10. Sin embargo, cabe observar que, hasta ahora, nunca se ha recurrido a las instancias de la UPOV para presentar quejas ni demandas fundadas en una presunta insuficiencia de las disposiciones del Convenio ni de las legislaciones nacionales relativas a la “exención del obtentor”. No obstante, las cláusulas derogatorias que figuran en los contratos explícitos (firmados por las partes) o implícitos (por ejemplo, supuestamente concertados al momento de abrir la bolsa de semillas), así como la “caza de autógamias” en que se basa la sentencia descrita más arriba, justifican un examen más minucioso, de conformidad con la solicitud formulada por la Delegación de Francia en la cuadragésima sesión del Comité.

11. La “exención del obtentor” podría consolidarse de las maneras siguientes:

a) podría formularse nuevamente la disposición de manera tal que ya no prevea una de las “excepciones al derecho de obtentor” (título del Artículo 15 del Acta de 1991), sino un derecho positivo de terceros a utilizar una variedad protegida a los fines de la creación de nuevas variedades, acompañado de la obligación de suministrar muestras a tal efecto, obligación acompañada a su vez de medidas conminatorias y de sanciones en caso de incumplimiento;

b) podría instaurarse un sistema de depósito de muestras en un servicio oficial que estuviese habilitado para entregar muestras a terceros que deseen utilizarlas en programas de creación de variedades.

12. En esta etapa, parece prematuro analizar las consecuencias de estas soluciones. Por lo que respecta a la solución b), en la cuadragésima sesión del Comité se hizo referencia al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Ese Tratado se basa en lo siguiente:

a) para ser patentable, una invención deberá ser objeto de una descripción que divulgue la invención de un modo suficientemente claro y completo para que se la pueda evaluar y para que una persona del oficio la pueda ejecutar;

b) cuando en una invención interviene un microorganismo o su utilización, la descripción escrita podrá no ser suficiente para divulgar la invención de la manera expuesta en el párrafo anterior. Entonces, podrá completársela mediante el depósito del microorganismo;

c) el objetivo del Tratado de Budapest es facilitar los procedimientos relacionados con la patente, permitiendo un depósito único en una institución reconocida internacionalmente;

d) la exigencia de una divulgación suficiente de la invención supone que las muestras del microorganismo estén a disposición de terceros, según reglas que podrán variar de un país a otro, sobre todo en función de principios particulares que rijan el sistema de patentes. En el Anexo II del presente documento figura la Regla 11 del Reglamento del Tratado, relativa a la entrega de muestras.

13. En una carta de fecha 12 de octubre de 1999, dirigida al Secretario General de la UPOV, la Asociación Internacional de Seleccionadores para la Protección de Obtenciones Vegetales (ASSINSEL) planteó también la cuestión del acceso a las líneas parentales protegidas, en los términos siguientes:

“Las cinco condiciones para la concesión del derecho de obtentor son la novedad, la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y una denominación aceptable. Según el Artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, “la concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes...”. Toda solicitud que tenga por objeto divulgar una variedad que no esté disponible en el mercado sin restricciones no está conforme con el Convenio de la UPOV.

El espíritu del Convenio de la UPOV es a este respecto muy claro, tal como se expresa en las Actas de 1978 y 1991:

1978: ‘No será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad...’

1991: ‘El derecho de obtentor no se extenderá [...] a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades...’

En esos textos, nada hace suponer que un obtentor deba poner el material de su variedad a disposición de terceros. Por el contrario, las palabras ‘autorización’ y ‘el derecho de obtentor no se extenderá...’ indican que la exención del obtentor se aplica a las variedades disponibles en el mercado.

La ASSINSEL considera que la entrega de componentes a terceros, en el marco de licencias de producción, no constituye una ‘venta’ de la variedad y que, en ese caso, no se aplica la exención del obtentor. Además, la explotación de la diversidad genética del componente se realiza mediante los híbridos que se encuentran efectivamente en el mercado. Por lo tanto, es posible el acceso a la variabilidad.”

[Siguen dos Anexos]

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 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.

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. "

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).

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

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

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

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

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.

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).

[Continuación de la nota de la página anterior]

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).

IT IS SO ORDERED.

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

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE BUDAPEST
SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO
DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO
EN MATERIA DE PATENTES

Regla 11
Entrega de muestras

11.1 Entrega de muestras a las oficinas de propiedad industrial interesadas

La autoridad internacional de depósito remitirá una muestra de todo microorganismo depositado a la oficina de propiedad industrial de cualquier Estado contratante u organización intergubernamental de propiedad industrial, a petición de dicha oficina, a condición de que la petición venga acompañada de una declaración según la cual:

i) haya sido presentada en dicha oficina una solicitud haciendo constar el depósito del microorganismo para la obtención de una patente, y su objeto se relacione con el microorganismo o con su utilización;

ii) dicha solicitud esté pendiente ante esa oficina o haya dado lugar a la concesión de una patente;

iii) sea necesaria la muestra a los fines de un procedimiento en materia de patentes con efecto en ese Estado contratante o en dicha organización o sus Estados miembros;

iv) la muestra, así como toda información que la acompañe o que de ella se derive, se utilizarán únicamente a los fines del mencionado procedimiento en materia de patentes.

11.2 Entrega de muestras al depositante o con su autorización

La autoridad internacional de depósito entregará una muestra de todo microorganismo depositado:

i) al depositante, a petición propia;

ii) a cualquier autoridad o persona natural o jurídica (denominada en adelante "la parte autorizada"), a petición propia, a condición de que la petición venga acompañada de una declaración del depositante por la que autorice la entrega de muestras solicitada.

11.3 Entrega de muestras a las partes legalmente autorizadas

a) La autoridad internacional de depósito entregará una muestra de todo microorganismo depositado a cualquier autoridad o persona natural o jurídica (denominada en adelante "la parte certificada"), a petición de ésta, a condición de que se haga la petición mediante un formulario cuyo contenido se fijará por la Asamblea y que una oficina de propiedad industrial certifique en este formulario:

i) que ha sido presentada en dicha oficina una solicitud haciendo constar el depósito del microorganismo para la obtención de una patente, y su objeto se relacione con el microorganismo o con su utilización;

ii) que, excepto en caso de ser aplicable la segunda frase del punto iii), se haya realizado por dicha oficina una publicación a los fines del procedimiento en materia de patentes;

iii) bien que la parte certificada tenga derecho a una muestra del microorganismo en virtud de la legislación reguladora del procedimiento en materia de patentes ante esa oficina y que, si de esa legislación se deriva que el derecho a la muestra está sometido a determinadas condiciones, dicha oficina ha comprobado que las condiciones se han cumplido efectivamente, o bien que la parte certificada ha procedido a la firma de un formulario ante esa oficina y que, en virtud de la firma de dicho formulario, se reputan cumplidas las condiciones para la entrega de una muestra a la parte certificada, de conformidad con la legislación reguladora del procedimiento en materia de patentes ante esta oficina; si la parte certificada tiene derecho a la muestra en virtud de la mencionada legislación con anterioridad a una publicación a los fines del procedimiento en materia de patentes por dicha oficina y si la mencionada publicación no se ha efectuado todavía, la certificación lo indicará expresamente y mencionará, citándola en la forma usual, la disposición aplicable de esa legislación, con inclusión de cualquier decisión judicial precedente.

b) En lo que se refiere a las patentes concedidas y publicadas por una oficina de propiedad industrial, esta oficina podrá comunicar periódicamente a cualquier autoridad internacional de depósito listas de números de orden atribuidos por esa autoridad a los depósitos de microorganismos que se mencionen en las patentes. A petición de cualquier autoridad o persona natural o jurídica (denominada en adelante "la parte solicitante"), la autoridad internacional de depósito entregará a ésta una muestra de todo microorganismo cuyo número de orden se haya comunicado de esta forma. Con respecto a los microorganismos depositados cuyos números de orden hayan sido comunicados conforme a este procedimiento, la oficina no estará obligada a suministrar el certificado previsto en la Regla 11.3.a).

11.4 Reglas comunes

a) Toda petición, declaración, certificación o comunicación prevista en las Reglas 11.1, 11.2 y 11.3, deberá estar redactada:

i) en español, francés, inglés o ruso, si está dirigida a una autoridad internacional de depósito cuyo idioma o idiomas oficiales comprendan el español, francés, inglés o ruso, respectivamente; no obstante, cuando deba redactarse en español o en ruso, podrá presentarse en francés o en inglés en lugar de en español o en ruso y, si éste es el caso, la Oficina Internacional establecerá en el plazo más breve posible y gratuitamente, a solicitud de la parte interesada prevista en las mencionadas reglas o de la autoridad internacional de depósito, una traducción certificada en español o en ruso:

ii) en todos los demás casos, en francés o en inglés; no obstante podrá estar redactada en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de la autoridad internacional de depósito en lugar de en francés o en inglés.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), cuando la petición prevista en la Regla 11.1 sea hecha por una oficina de propiedad industrial cuyo idioma oficial sea el español o el ruso, dicha petición podrá estar redactada en español o en ruso, respectivamente, y la Oficina Internacional, a petición de dicha oficina o de la autoridad internacional de depósito que haya recibido la mencionada petición, establecerá en el plazo más breve posible y con carácter gratuito, una traducción certificada en francés o en inglés.

c) Toda petición, declaración, certificación o comunicación prevista en las Reglas 11.1, 11.2 y 11.3 deberá hacerse por escrito, y estar firmada y fechada.

d) Toda petición, declaración, certificación o comunicación prevista en las Reglas 11.1, 11.2 y 11.3.a) deberá contener las indicaciones siguientes:

i) el nombre y dirección de la oficina de propiedad industrial que presente la petición, de la parte autorizada o de la parte certificada, según proceda;

ii) el número de orden atribuido al depósito;

iii) en el caso de la Regla 11.1, la fecha y el número de la solicitud o de la patente a que corresponda el depósito;

iv) en el caso de la Regla 11.3.a), las indicaciones establecidas en el punto iii), así como el nombre y dirección de la oficina de propiedad industrial que haya hecho la certificación prevista en la citada regla.

e) Toda petición prevista en la Regla 11.3.b) deberá contener las indicaciones siguientes:

i) el nombre y dirección de la parte solicitante;

ii) el número de orden atribuido al depósito.

f) La autoridad internacional de depósito marcará el recipiente que contenga la muestra entregada con el número de orden atribuido al depósito y unirá al recipiente una copia del recibo previsto en la Regla 7, la indicación de las eventuales propiedades del microorganismo que representen o puedan representar peligros para la salud o el medio ambiente y, a petición, la indicación de las condiciones utilizadas por la autoridad internacional de depósito para cultivar y conservar el microorganismo.

g) La autoridad internacional de depósito que haya entregado una muestra a cualquier parte interesada distinta del depositante, se lo notificará a éste por escrito y a la mayor brevedad, así como la fecha de entrega de la muestra y el nombre y dirección de la oficina de propiedad industrial de la parte autorizada, de la parte certificada o de la parte solicitante a quien se haya entregado la muestra. Esta

notificación irá acompañada de una copia de la petición correspondiente, de cualquier declaración presentada en virtud de la Regla 11.1 u 11.2.ii) relacionada con dicha petición y de cualquier formulario o petición firmados por la parte solicitante, conforme a lo dispuesto en la Regla 11.3.

h) La entrega de muestras prevista en la Regla 11.1 será gratuita. En caso de entrega de muestras en virtud de la Regla 11.2 u 11.3, la tasa devengada conforme a lo establecido en la Regla 12.1.a)iv) será a cargo del depositante, de la parte autorizada, de la parte certificada o de la parte solicitante, según proceda, y deberá abonarse antes de la presentación de la petición o en el momento de dicha presentación.

11.5 Modificación de las Reglas 11.1 y 11.3 cuando se apliquen a solicitudes internacionales

Cuando se haya presentado una solicitud en tanto que solicitud internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la referencia a la presentación de la solicitud ante la oficina de la propiedad industrial de las Reglas 11.1.i) y 11.3.a)i), se considerará como una referencia a la designación, en la solicitud internacional, del Estado contratante para el que la oficina de propiedad industrial es la "oficina designada" en el sentido de dicho Tratado, y la certificación de una publicación exigida por la Regla 11.3.a)ii) será, a elección de la oficina de propiedad industrial, bien una certificación de la publicación internacional hecha en virtud de dicho Tratado, bien la certificación de una publicación hecha por la oficina de propiedad industrial.

[Fin del documento]

