

**Grupo de trabajo sobre el producto de la cosecha y la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación**

WG-HRV/4/2

**Cuarta reunión  
Ginebra, 25 de octubre de 2023****Original:** Inglés  
**Fecha:** 20 de octubre de 2023**PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS "NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL MATERIAL DE REPRODUCCIÓN O DE MULTIPLICACIÓN CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV" Y POSIBILIDADES DE ENCARGAR UN ESTUDIO SOBRE EL "ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR" Y LA RELACIÓN CON EL "AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR"***Documento preparado por la Oficina de la Unión**Descargo de responsabilidad: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV.**Este documento se ha generado mediante traducción automática y no puede garantizarse su exactitud. Por lo tanto, el texto en el idioma original es la única versión auténtica.***RESUMEN**

1. El objetivo de este documento es invitar al Grupo de trabajo sobre el producto de la cosecha y la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación (WG-HRV) a que lo examine:

(a) el siguiente paso relativo a las propuestas relativas a las notas explicativas sobre el material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV acordadas por el WG-HRV en su tercera reunión el 21 de marzo de 2023; y

(b) las respuestas a la Circular E 23/071 de la UPOV, de 5 de abril de 2023, sobre las cuestiones propuestas y los autores sugeridos para un estudio sobre el "Alcance del derecho de obtentor" en el que se examinaría el Artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable", y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" en el Artículo 16 del Acta de 1991, sobre la base de un análisis de las Actas de la Conferencia Diplomática del Acta de 1991 y su labor preparatoria.

2. Se invita al WG-HRV a:

(a) tomar nota de la información facilitada en este documento;

(b) proponer al CAJ, en su octogésima primera sesión, que apruebe la revisión de las "Notas explicativas sobre el material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV" (UPOV/EXN/PPM/1), tal como se expone en el párrafo 5 del presente documento;

(c) tomar nota de las respuestas a la Circular E-23/071 de la UPOV, que figuran en los párrafos 9 y 10 y en el Anexo del presente documento; y

(d) considerar que la Oficina de la Unión propondría las bases de un estudio, incluidos los términos de referencia, el calendario y el autor o autores, si procede, para su consideración por el WG-HRV en su próxima reunión, tal como se establece en el párrafo 15 del presente documento.

3. La estructura de este documento es la siguiente:

RESUMEN.....	1
ANTECEDENTES.....	2
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN.....	2
FACTORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA EN RELACIÓN CON EL MATERIAL DE PROPAGACIÓN.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
PROPUESTA DE ESTUDIO SOBRE EL "ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR" Y SU RELACIÓN CON EL "AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR".....	3
Circular UPOV E-23/071 del 5 de abril de 2023.....	4
Expertos propuestos.....	4
Ámbito del estudio.....	4

#### ANEXO RESPUESTAS RECIBIDAS EN RESPUESTA A LA CIRCULAR E-23/071 DE LA UPOV DE 5 DE ABRIL DE 2023

Apéndice I:	Australia
Apéndice II:	Brasil
Apéndice III:	Unión Europea
Apéndice IV:	Japón
Apéndice V:	República de Corea
Apéndice VI:	Contribución conjunta de <i>African Seed Trade Association (AFSTA)</i> , <i>Asia and Pacific Seed Association (APSA)</i> , <i>Croplife International</i> , Euroseeds, Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA), <i>International Seed Federation (ISF)</i> y Asociación de Semillas de las Américas (SAA).
Apéndice VII:	Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH)

#### ANTECEDENTES

4. Los antecedentes de este documento están disponibles en los documentos WG-HRV/3/2 "Propuestas relativas a las Notas explicativas sobre el material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV" y WG-HRV/3/3 "Perspectivas sobre la "utilización no autorizada" conforme al Artículo 14.2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV".

#### PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN

5. El WG-HRV, en su tercera reunión, celebrada en Ginebra el 21 de marzo de 2023, acordó modificar la sección "Factores que se han tenido en cuenta en relación con el material de propagación", tal como se presenta a continuación. Los cambios acordados en la reunión se presentan en modo de revisión manual y se resaltan en **amarillo**, y los cambios acordados anteriormente se resaltan en **gris**, para facilitar la consulta.

#### FACTORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA DECIDIR SI UN MATERIAL CONSTITUYE MATERIAL DE REPRODUCCIÓN O MULTIPLICACIÓN

En el Convenio de la UPOV no se establece una definición de "material de reproducción o multiplicación". El concepto "material de reproducción o multiplicación" incluye el material de reproducción y el material de multiplicación vegetativa. A continuación se ofrece una relación no exhaustiva de ejemplos de factores, **que los miembros de la Unión han tenido en cuenta para decidir si que podrían utilizarse (uno o varios) para decidir** si un material constituye material de reproducción o de multiplicación. Estos factores deben ser considerados en el contexto de cada miembro de la Unión y de las circunstancias específicas.

- i) plantas o partes de plantas empleadas para la reproducción de la variedad;
- ii) si el material se ha utilizado ~~o puede ser utilizado~~ para reproducir o multiplicar la variedad;
- iii) si el material ~~puede~~ tiene la capacidad innata de generar plantas enteras de la variedad ~~(por ejemplo, semillas, tubérculos);~~
- iv) ~~vii)~~ si el material producto de la cosecha ~~si el material, puede utilizarse~~ incluido el material producto de la cosecha, ~~podría utilizarse como material de reproducción o de multiplicación, puede considerarse mediante el uso de técnicas de reproducción o de multiplicación material~~ (por ejemplo, esquejes, cultivo de tejidos);
- v) ~~iv)~~ si existe la costumbre/práctica de utilizar el material con ese fin o si, como resultado de nuevos avances, hay una nueva costumbre/práctica de utilizar el material con ese fin;
- vi) ~~v)~~ la intención de las partes en cuestión (productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor, usuario);
- vii) ~~vi)~~ si, basándose en la naturaleza y condición del material y/o en su forma de uso, puede determinarse que el material constituye "material de reproducción o multiplicación"; ~~e~~
- viii) el material de la variedad cuyas condiciones y modo de producción cumplen la finalidad de reproducción de nuevas plantas de la variedad pero no la de consumo.

No deberá considerarse que el texto precedente constituye una definición de "material de reproducción o multiplicación".

(véase el documento WG-HRV/3/4 "Informe", párrafo 7).

Tras el acuerdo del texto anterior en el WG-HRV, se propone presentar el texto al CAJ para su adopción.

6. *Se invita al WG-HRV a proponer al CAJ, en su octogésima primera sesión, que apruebe la revisión de las "Notas explicativas sobre el material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV" (UPOV/EXN/PPM/1), tal como se expone en el párrafo 5 del presente documento.*

#### PROPUESTA DE ESTUDIO SOBRE EL "ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR" Y SU RELACIÓN CON EL "AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR"

7. En su tercera reunión, celebrada en Ginebra el 21 de marzo de 2023, el WG-HRV acordó organizar un estudio para contribuir a sus deliberaciones sobre el "Alcance del derecho de obtentor" enunciado en el artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" enunciado en el artículo 16 del Acta de 1991.

8. El WG-HRV acordó invitar a los miembros del WG-HRV a proponer cuestiones y/o sugerir autores para un estudio sobre el "Alcance del derecho de obtentor" en el Artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" en el Artículo 16 del Acta de 1991, sobre la base de un análisis de las Actas de la Conferencia Diplomática del Acta de 1991 y su labor preparatoria. El WG-HRV acordó que, sobre la base de las respuestas recibidas, la Oficina de la Unión propondría las bases de un estudio, incluidos el mandato, el calendario y el autor o autores, si procede, para que el WG-HRV lo examine en su próxima reunión (véase el documento WG-HRV/3/4 "Informe", párrafos 11, 17 y 18).

Circular UPOV E-23/071 del 5 de abril de 2023

9. El 5 de abril de 2023, la Oficina de la Unión publicó la Circular E-23/071 de la UPOV, en la que se invita a los miembros del WG-HRV a proponer cuestiones y/o sugerir autores para un estudio sobre el "Alcance del derecho de obtentor" en el Artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" en el Artículo 16 del Acta de 1991, sobre la base de un análisis de las Actas de la Conferencia Diplomática del Acta de 1991 y su labor preparatoria.

10. En respuesta a la Circular E-23/071 de la UPOV, de 5 de abril de 2023, la Oficina de la Unión recibió contribuciones de Australia, Brasil, Unión Europea, Japón, República de Corea, Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH) y una contribución conjunta de la Asociación Africana de Comercio de Semillas (AFSTA), *Asia and Pacific Seed Association (APSA)*, *Croplife International*, Euroseeds, Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA), *International Seed Federation (ISF)* y *Seed Association de las Américas (SAA)*, que se reproducen en el anexo del presente documento.

11. En los párrafos siguientes se presenta un resumen de los expertos propuestos y los comentarios recibidos sobre el alcance del estudio.

**Expertos propuestos**

12. La Unión Europea y la Asociación Internacional de Productores Hortícolas han propuesto que un grupo de expertos realice el estudio. Brasil ha propuesto a dos expertos y otros han propuesto a personas a título individual.

<b>Miembro del WG-HRV</b>	<b>Expertos propuestos - véase el CV en el anexo</b>
Australia	Charles Lawson
Brasil	Rodrigo Dolabella Vivianne Kunisawa
Unión Europea	Axel Metzger Sven Bostyn Pilar Montero Un profesor del Instituto Max Planck (sin nombre propuesto)
Japón	Joseph Strauss
AIPH	Huib Ghisen, como parte de un equipo

**Ámbito del estudio**

13. En su tercera reunión, el WG-HRV acordó el siguiente ámbito de aplicación:

"Alcance del derecho de obtentor" en el Artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "agotamiento del derecho de obtentor" en el Artículo 16 del Acta de 1991, sobre la base de un análisis de las Actas de la Conferencia Diplomática del Acta de 1991 y su labor preparatoria".

En respuesta a la circular de la UPOV E-23/071 del 5 de abril de 2023, los miembros del WG-HRV han formulado los siguientes comentarios y propuestas en relación con el ámbito del estudio:

Unión Europea

"-Alcance del derecho de obtentor" en el artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" en el artículo 16 del Acta de 1991, sobre la base de un análisis de las Actas de la Conferencia Diplomática del Acta de 1991 y sus trabajos preparatorios y de la jurisprudencia disponible (TJUE).

"-Interpretación de la frase "el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y limitaciones" del artículo 14.1.b) del Convenio de la UPOV, ya que esta frase representa el punto de interacción entre el Derecho estatutario de protección de las obtenciones vegetales y el Derecho contractual privado."

## Japón

### *"Primera pregunta*

"¿Se ajustan el principio de cascada (apartado 2 del artículo 14) y el principio de agotamiento (artículo 16) a la interpretación literal del apartado 1 del artículo 14 ofrecida por algunos, según la cual se excluye la autorización de cualquier acto relacionado con un producto de la cosecha?

### *"Segunda pregunta*

"¿Cuáles son los motivos que han llevado a la delegación de la Convención del 91 a suprimir la utilización de materiales de reproducción para la producción de productos de la cosecha de la lista de actos que requieren autorización en virtud del apartado 1 del artículo 14?

### *"Tercera pregunta*

"La Delegación Diplomática para el Convenio de 1991 decidió abordar específicamente la cuestión del Convenio de 1978, en el que la protección del producto de cosecha era extremadamente limitada. ¿Cómo y dónde se abordó el problema de ampliar el derecho de obtentor al producto de la cosecha, después de que se suprimiera del Artículo 14.1) la disposición sobre la utilización de material de reproducción o de multiplicación a los fines de la producción de producto de la cosecha? ¿De qué manera la decisión de incluir la disposición para que el obtentor imponga limitaciones y condiciones a las autorizaciones del Artículo 14.1), en lugar de la supresión mencionada, constituyó un remedio al problema del fortalecimiento de los derechos del obtentor sobre el producto de la cosecha? ¿Permitiría la inclusión de la cláusula de condiciones a los obtentores condicionar o limitar las formas o zonas de producción del producto de la cosecha, que de otro modo estarían implícitas en la autorización de venta o producción de material de reproducción o de multiplicación?

### *"Cuarta pregunta*

"Por último, ¿cuáles son las relaciones entre el apartado 1 y el apartado 2 del artículo 14?

### *"Quinta pregunta*

"¿Qué pretendía abarcar la "autorización" del artículo 14, ya que las delegaciones del Convenio del 91 parecen situar las palabras en un contexto diferente y más amplio que el sugerido en la nota explicativa? ¿Incluye la noción de consentimiento formal? En relación con ello, ¿qué significa uso "no autorizado"?"

## República de Corea

La República de Corea ha hecho hincapié en que el alcance del estudio no debe ir más allá del Convenio de la UPOV.

### Contribución conjunta de las asociaciones de criadores

"1. Elementos: Historia legal y ANTECEDENTES en la UPOV - Legislación y Jurisprudencia en los estados miembros

"2. Datos que deben recopilarse: proponemos que la UPOV genere un cuestionario sobre la base de la propuesta, que se enviará a todos los miembros de la UPOV solicitándoles su opinión."

### Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH)

"La AIPH ha hecho hincapié en que el estudio debería exponer toda la justificación de las disposiciones del Convenio de la UPOV sobre el producto de la cosecha y la importancia de remontarse y estudiar la historia de la concepción del principio del producto de la cosecha."

14. Teniendo en cuenta que se ha planteado la cuestión de si se pedirá a un equipo o a un individuo que realice un estudio, así como los numerosos comentarios y propuestas sobre el alcance del estudio, la Oficina de la Unión necesita más aportaciones del WG-HRV durante la reunión del 25 de octubre de 2023 antes de continuar con los siguientes pasos. Se invita a los miembros del WG-HRV a que aporten sus comentarios sobre las cuestiones mencionadas durante la reunión.

15. Sobre la base de las respuestas recibidas, y de los debates mantenidos durante la cuarta reunión del WG-HRV, la Oficina de la Unión propondría las bases de un estudio, incluidos los términos de referencia, el calendario y el autor o autores, si procede, para su examen por el WG-HRV en su próxima reunión. Se propone organizar la reunión virtualmente en marzo de 2024, en una fecha por establecer.

16. *Se invita al WG-HRV a:*

*(a) tomar nota de la información facilitada en este documento;*

*(b) proponer al CAJ, en su octogésima primera sesión, que apruebe la revisión de las "Notas explicativas sobre el material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV" (UPOV/EXN/PPM/1), tal como se expone en el párrafo 5 del presente documento;*

*(c) tomar nota de las respuestas a la Circular E-23/071 de la UPOV, que figuran en los párrafos 9 y 10 y en el Anexo del presente documento; y*

*(d) considerar que la Oficina de la Unión propondría las bases de un estudio, incluidos los términos de referencia, el calendario y el autor o autores, si procede, para su consideración por el WG-HRV en su próxima reunión, tal como se establece en el párrafo 15 del presente documento.*

[Sigue el anexo]

ANEXO

RESPUESTAS RECIBIDAS EN RESPUESTA A LA CIRCULAR DE LA UPOV E-23/071 DE 5 DE ABRIL DE 2023

Este anexo contiene lo siguiente:

- Apéndice I: Australia
- Apéndice II: Brasil
- Apéndice III: Unión Europea
- Apéndice IV: Japón
- Apéndice V: República de Corea
- Apéndice VI: Contribución conjunta de African Seed Trade Association (AFSTA), Asia and Pacific Seed Association (APSA), Croplife International, Euroseeds, Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA), International Seed Federation (ISF) y Asociación de Semillas de las Américas (SAA).
- Apéndice VII: Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH)

[Sigue el Apéndice I].

AUSTRALIA

"Estimada Secretaría de la UPOV

"Nos gustaría sugerir al Prof. Charles Lawson para el estudio propuesto, su biografía se copia a continuación. El profesor Lawson ha realizado recientemente para nosotros una investigación sobre el agotamiento de los derechos de obtentor y el material cosechado en el contexto de la Ley australiana de derechos de obtentor que incluía el estudio de cuestiones de alcance similar a las debatidas en la reciente reunión del grupo de trabajo. Aunque se centró en el sistema australiano de protección de las obtenciones vegetales, su investigación incluyó el examen de los artículos conexos del Convenio de la UPOV, incluido el análisis de las actas de la Conferencia Diplomática. Los informes completos están disponibles en línea: [University of Queensland PBR policy research | IP Australia](#).

"Charles Lawson es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Griffith. Estudió ciencias y derecho en la Universidad Nacional Australiana y es licenciado en ciencias con matrícula de honor en bioquímica y genética y licenciado en derecho. También es Doctor en Filosofía por la Escuela de Investigación de Ciencias Biológicas de la ANU en biología molecular y bioquímica y Máster en Derecho por la Universidad de Tecnología de Queensland por sus investigaciones sobre patentes de genes y competencia. Antes de incorporarse al sector universitario, trabajó como abogado tanto en el sector privado como en el público, entre otros puestos en el Australian Government Solicitor y en el Commonwealth Department of Finance and Deregulation. Sus investigaciones se centran en las patentes, los derechos de obtentor, la puesta en común de materiales biológicos y el derecho de la administración pública. Ha publicado más de 150 artículos y ha realizado varias consultorías para instituciones gubernamentales australianas e internacionales, como IP Australia, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

"Saludos cordiales  
"Isabel"

[Sigue el Apéndice II]



ANEXO, APÉNDICE II

BRASIL

"Estimada UPOV,

"En respuesta a la solicitud de indicar temas y personas para preparar un estudio sobre el alcance del derecho de obtentor y las nociones de uso no autorizado y oportunidad razonable, siguen las sugerencias de nombres y contactos de personas que el sector privado compartió con el SNPC:

"(i) Rodrigo Dolabella: +55 61 99110 9783; rodrigo.dolabella@gmail.com  
([https://br.linkedin.com/in/rodrigo-dolabella-2a368340?trk=people-guest\\_people\\_search-card](https://br.linkedin.com/in/rodrigo-dolabella-2a368340?trk=people-guest_people_search-card)); y

"(ii) Viviane Kunisawa: +55 11 98080 7005; viviane.kunisawa@lickslegal.com  
(<https://br.linkedin.com/in/viviane-yummy-kunisawa/pt>).

"Saludos cordiales,  
"Stefânia".

[Sigue el apéndice III].

UNIÓN EUROPEA

"Querido Sr. Button, querido Peter,

"Nos gustaría presentarle las siguientes sugerencias en relación con su solicitud relativa a la organización de un estudio (Circular E-23/071 de la UPOV):

"Ámbito del estudio:

"-Alcance del derecho de obtentor" en el artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" en el artículo 16 del Acta de 1991, sobre la base de un análisis de las Actas de la Conferencia Diplomática del Acta de 1991 y sus trabajos preparatorios y de la jurisprudencia disponible (TJUE).

"-Interpretación de la frase "el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y limitaciones" del artículo 14.1.b) del Convenio de la UPOV, ya que esta frase representa el punto de interacción entre el derecho estatutario de protección de las obtenciones vegetales y el derecho contractual privado.

"Posibles autores:

"- Axel Metzger: Catedrático de Derecho Civil y Propiedad Intelectual en la Universidad Humboldt de Berlín y miembro de la Sala de Recurso de la OCVV

"- Sven Bostyn: Profesor de la Universidad de Copenhague (Facultad de Derecho)

"- Pilar Montero: Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad de Alicante

" -Profesor del Instituto Max Planck, Departamento de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (<https://www.ip.mpg.de/en/>).

"Sugerimos trabajar con varios expertos procedentes de diferentes universidades/instituciones y países para garantizar la diversidad de puntos de vista independientes y formar un grupo de expertos independientes que conjuntamente presenten un informe a la UPOV/CAJ. El WG-HRV debería estar disponible para apoyar el estudio y responder a cualquier posible pregunta. El grupo de expertos, una vez acordado en el CAJ, debería organizar su trabajo y comenzar antes de finales de 2023. El estudio podría durar unos 6 meses con posibilidad de prórroga. Así, el estudio podría entregarse antes del 30 de junio de 2024. El modo de trabajo, la independencia y los plazos deberán incluirse en el pliego de condiciones.

"Saludos cordiales,  
"Päivi Mannerkorpi"

[Sigue el apéndice IV].



## Proposals on the topics of research and the authors of the research

### I Topics of Research :

The Diplomatic Conference of the 1991 UPOV Convention, concluded that, Article 14 (2) applies, where two conditions are met (i) that the breeder had not authorized the use of propagating material for the purpose of producing that harvested material; and (ii) that the breeder had had no reasonable opportunities to exercise his right in relation to the propagating material.

However, the current explanatory note, notably paragraph 4 and 5, is not necessarily clear on where the authorization on propagating material for the purpose of producing the harvested material is provided.

This has led to a very literal interpretation of the UPOV Article 14 (1) for some, in that Article 14(1) in fact, excludes the breeder from authorizing the use of propagating material for the purpose of producing harvested material, and that the Breeder cannot exercise (authorize) his right on harvested material, unless there is an prior infringement of the use of propagating material listed in UPOV Article 14 (1) which are assumed to be unrelated to production of harvested material. This particular interpretation of the UPOV Convention, effectively renders it impossible to exercise breeders right on harvested material.

However, Article 14 of UPOV91 Convention was explicitly proposed to resolve the problem of UPOV78 Convention that did not provide for protection with acts relating to the production of harvested materials. It would thus be contrary to the purpose of the 91 Convention, if Article 14 only provided for a protection for harvested material that is effectively impossible to enforce.

Moreover, it is not clear whether the current explanatory note on Article 14(1) really excludes the breeder from authorizing the use of propagating material for the purpose of producing harvested material, as such an interpretation would be inconsistent with principles shown in other provisions in the 91 Convention, or with the intentions of the delegations shown in the records. For this reason, Japan propose to study the following questions:

#### First Question:.

- Does the cascade principle (Article 14(2)) and exhaustion principle (Article 16) conform with the literal interpretation of Article 14 (1) offered by some, where, authorization for any acts relating to a harvested material is excluded? An interpretation that the breeder is not allowed to exercise his right in relation to the propagating material for the purpose of



producing a harvested material, at the time of his transfer of the propagating material, would contradict the following two principles, where in both principles, the breeder is expected to be able to exercise his right at the propagating stage or where the breeder had the first chance to sale/transfer his material.

1. The principle of cascade(Article 14(2)) is a principle to ensure that rights against harvested material already in distribution downstream, are only exercised when it was not possible to exercise his rights at the upper stream(propagating stage). This principle stands to prevent unnecessary distortion in the distribution, and asks the breeder to exercise his right the earliest possible stage. (See also Delegation record 916 reproduced below)
2. The principle of Exhaustion(Article16), which Article 14 (2) is subject to, is the idea that the right holder should not be able to receive the benefit of the product twice, when the right holder had the chance at the point of sales to recuperate any future benefits (in this case the harvested product) that may arise from that product(the propagating material) after the sales.

*"916. Mr. HAYAKAWA (Japan) observed that his Delegation was in favor of strengthening the breeder's right but felt that, if a mandatory provision were to be accepted to the effect that the breeder would be able to exercise his right in relation to harvested material and other products, it would not lead to the establishment of a smooth relationship between the breeders and the users of varieties. The breeder should exercise his right at the earliest possible stage. If the breeder could freely choose the stage at which he exercised his right, there would be a very uncertain situation for the trade. Therefore, the Delegation of Japan proposed to introduce a so-called 'cascade principle.' It was only on that condition that Japan would be able to accept a broadening of the scope of the breeder's right.*

#### Second Question:

What were the reasons behind the decision of the delegations of the 91 Convention to delete the use of propagating material for the purpose of producing harvested material from the acts listed for authorization under Article 14(1)?

The Delegation records show that the provision of the use of propagating material for the purpose of producing harvested material was explicitly deleted from the acts requiring authorization in Article 14(1), which has been the reasons supporting the interpretation that Article 14(1) in fact, excludes the authorization of the production of harvested material.

However, in the records, several delegations have expressed their understanding (reproduced bellow) in that, the authorization of sales and production of the propagating material, implicitly covered the authorization for the use of a propagating material for the purpose of producing a harvested material, as there usually would be no other reason to produce



or sale the propagating material. Based on this understanding, some delegations were very cautious that an inclusion of a provision for producing a harvested material in addition to the sales of propagating material, can insinuate a double authorization for an overlapping purpose, and thus, requirement to pay a license fee twice for the same propagating material, denying the principle of exhaustion.

*\*953. Mr. BURR (Germany) wished once more to explain the purpose of the proposal made by his Delegation, that had the same content as that of the Delegation of the United States of America. In his view, there was agreement that authorization also implicitly covered the production of harvested material if the breeder had authorized the production and sale of propagating material. That was a case of harvested material that had been produced by authorized use of propagating material. However, where the breeder had not authorized sale and propagating material had nevertheless been sold and had been sown, for instance by the breaking of a licensing agreement, then that was a case of harvested material that had been produced by unauthorized use of propagating material. That was exactly the case that his Delegation wished to subject to intervention by the breeder.*

*\*958. Mr. BURR (Germany) wished to put a question to the Delegation of the United Kingdom. Was the agreement of the breeder to use for the purpose referred to to be required in addition to his agreement to the sale of the propagating material? In his preceding statement he had assumed it to be obvious that one could sow the propagating material where the breeder had given his agreement to its sale. Why should one otherwise have sold it? The question could be answered in both directions. Nevertheless, there had to be clarity."*

*\*961. Mr. FOGLIA (Italy) wondered whether the proposal of the Delegation of the United Kingdom was really necessary. The use of propagating material might be covered implicitly by Article 14(1)(a). Another question was the reason for using the expression 'commercial production' when Article 14(1)(a)(i) referred to 'production,' unspecified.*

*\*1010.1 Mr. KUNHARDT (Germany) stated that his Delegation had already taken a position on that proposal and had expressed its objections to the wording. The proposal would add a further act of utilization under subparagraph (a), that was to say in relation to propagating material of the protected variety, which would not however directly concern propagating material, meaning that one could gain the impression that a breeder's right could be asserted twice, in a cumulative manner, with respect to one and the same object. That would mean that the breeder's right with respect to ornamentals and fruit trees would never be exhausted.*

*1013. Mr. KIEWIET (Netherlands) stated that his Delegation was in the same position as the Delegations of Germany and Japan. One of the questions raised by Mr. Harvey (United Kingdom) was about the sense of Article 14(1)(b) if Article 14(1)(a) would not cover the use for the purpose specified in the proposal. In the opinion of his Delegation, it made a sense because, if propagating material was put on the market, the putting on the market implied an authorization by the seller to the buyer to produce harvested material from that propagating material, otherwise the selling of the propagating material would make no sense.*

*\*1022. Mr. KIEWIET (Netherlands) agreed with Mr. Öster (Sweden): the propagation of a fruit tree was indeed covered by Article 14(1)(a)(i). In addition, the selling of the fruit obtained from the propagated trees was covered by Article 14(1)(b). He added that his Delegation felt that the purchase of the fruit tree implied the authorization to produce and sell fruit from that tree, unless otherwise provided in a contract.*



**Third Question:**

The Diplomatic delegation for 1991 Convention specifically decided to address the issue of the 1978 Convention, in which the protection for harvested material was extremely limited. How and where was the problem of extending breeders right to harvested material, addressed, after the provision on the use of propagating material for the purpose of producing harvested material were deleted from Article 14(1)? How, were the decision to include the provision for the breeder to put limitations and conditions on the authorizations of Article 14(1), instead of the aforementioned deletion, a remedy to the problem of strengthening breeders' rights for harvested material? Would the inclusion of the condition clause, allow for the breeders to condition or limit ways or areas of production of harvested material, which otherwise would be implicit in the authorization of sales or production of propagating material?

*\*1529.2 Following the suggestion, made by the Delegation of the United Kingdom in Plenary, to insert in Article 14(1)(a) a provision on the use of propagating material for the purpose of producing harvested material, many Delegations had pointed out that such a provision would extend the scope of Article 14(1)(a) beyond that which was needed to address the problem, and would therefore require a subsequent limitation. To give a suitable wording to that limitation had been found to be very difficult and the Working Group therefore decided unanimously that it was better to tackle the problem in Article 14(1)(b).*

*\*1529.3 The discussion on this issue had raised the question of whether or not the provision of Article 5(2) of the 1978 Act of the Convention should be included in the revised Convention. That provision made it clear that the breeder, in giving his authorization, may put conditions and limitations on the licences granted. The Working Group thought that it was useful to include that provision in Article 14(1)(a), particularly as the Conference had decided to delete Article 14(1)(a)(viii) and had therefore restricted the list of acts subject to authorization under Article 14(1)(a).*

*\*1529.4 (Continued from 954) Concerning Article 14(1)(b), the Working Group had been conscious of the fact that the decision had been taken to remove the square brackets from the last clause appearing in the Basic Proposal. It therefore proposed a system in which the harvested material of the protected variety could be the basis of a royalty collection where two conditions were met: (i) that the breeder had not authorized the use of propagating material for the purpose of producing that harvested material; and (ii) that the breeder had had no reasonable opportunities to exercise his right in relation to the propagating material.*

**Fourth Question:**

Finally, what are the relationship between Article 14(1) and article 14(2)? If the scope of authorization stipulated in Article 14 (1), encompassed the authorization for the production of harvested material, would that make the conditions set in Article 14 (2) otiose? On the contrary, would it be logical to interpret, as the delegation of Germany has commented, that Article 14(1) provides the breeder with the right to authorize sales of propagating material



and condition or limit the production of harvested material at the point of authorization, but only if this was not reasonably possible, such as the case of stolen propagated material, or an imported harvested material based on illegal propagation of the propagating material overseas, article 14(2) would in effect, provide means to rescue such an infringement? With such an understanding,

*"953.Mr. BURR (Germany) wished once more to explain the purpose of the proposal made by his Delegation, that had the same content as that of the Delegation of the United States of America. In his view, there was agreement that authorization also implicitly covered the production of harvested material if the breeder had authorized the production and sale of propagating material. That was a case of harvested material that had been produced by authorized use of propagating material. However, where the breeder had not authorized sale and propagating material had nevertheless been sold and had been sown, for instance by the breaking of a licensing agreement, then that was a case of harvested material that had been produced by unauthorized use of propagating material. That was exactly the case that his Delegation wished to subject to intervention by the breeder.*

#### Fifth Question:

What was "authorization" in Article 14 intended to cover as the delegations of the 91 Convention seem to place the words in a different and broader context, than what is suggested in the explanatory note. Does it include the notion of a formal consent? In relation to that, what does "unauthorized" mean?

*"74. Several delegations observed that the wording proposed by the Office of the Union now spoke of 'authorization' whereas the draft was based on the notion of 'consent'. It was noted that the intention was not to modify the text in substance [...]"*

#### II Authors of Research

Japan proposes to outsource the research to Max Plank. Dr. Joseph Straus, who represented AIPPH at the time of the creation of the 91 Convention and is the Professor of IP law, Director of the Max Planck Institute and chairman of the Munich IP Law Centre. He not only knows the discussion of the time, does not represent a particular country, and is a recognized authority in the IP realm.

WG-HRV/4/2

ANEXO, APÉNDICE V

REPÚBLICA DE COREA

"Estimado señor,

"En primer lugar, lamento el retraso en la respuesta.

"En cuanto al grupo de estudio, en nombre de Korea Seed & Variety Service, sólo quisiera expresar mi opinión en lugar de proponer cuestiones concretas.

"Espero que el tema de este estudio esté dentro del ámbito del Convenio de la UPOV y que también se estudie dentro del ámbito del Convenio, porque si algo va más allá del Convenio, podría sacudir los cimientos del Convenio.

"De todos modos, apoyo este estudio y me interesan sus futuras conclusiones sobre el alcance del derecho de obtentor basado en el Acta de 1991, incluida la noción de "uso no autorizado".

"Atentamente,

"PARK Chan Woong"

[Sigue el apéndice VI].



ANEXO, APÉNDICE VI

CONTRIBUCIÓN CONJUNTA DE LA AFRICAN SEED TRADE ASSOCIATION (AFSTA), ASIA AND PACIFIC SEED ASSOCIATION (APSA), CROPLIFE INTERNATIONAL, EUROSEEDS, INTERNATIONAL COMMUNITY OF BREEDERS OF ASEXUALLY REPRODUCED HORTICULTURAL PLANTS (CIOPORA), INTERNATIONAL SEED FEDERATION (ISF) Y SEED ASSOCIATION OF THE AMERICAS (SAA)

"Estimada oficina de la UPOV,

"En respuesta a la Circular E-23/071, relativa a la propuesta de temas del WG-HRV, nos gustaría hacer las siguientes sugerencias:

- "1. Elementos: Historia legal y ANTECEDENTES en la UPOV - Legislación y Jurisprudencia en los estados miembros
- "2. Datos a recopilar: proponemos que la UPOV genere un cuestionario sobre la base de la propuesta, que se enviará a todos los miembros de la UPOV solicitándoles su opinión.

"Saludos cordiales,

"Marcel Bruins

"En nombre de la Task Force HRV, compuesta por representantes de AFSTA, APSA, CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, ISF y SAA"

[Sigue el apéndice VII].

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS (AIPH)



Mr. Peter Button  
Vice-secretary general of UPOV  
34 Chemin des Colombettes  
CH-1211 Geneva 20

3<sup>rd</sup> May 2023

**RE: AIPH contribution in response to UPOV Circular Circular E-23/071,  
dated April 5, 2023**

Dear Mr. Button,

AIPH would like to contribute to UPOV Circular E-23/071, aiming to be of support and of cooperation to the Working Group on Harvested material, the fourth meeting of which is scheduled on 25<sup>th</sup> October, 2023.

With reference to the WG-HRV agreement to invite the members of the WG-HRV to propose issues and/or suggest authors for a study on the "Scope of the Breeder's Right" in Article 14(1) and (2) of the 1991 Act, including the notions of "unauthorized use" and "reasonable opportunity" and the relationship with the "Exhaustion of the Breeder's Right" in Article 16 of the 1991 Act, based on an analysis of the Records of the 1991 Act Diplomatic Conference and its preparatory work, AIPH would like to give the following response.

As said previously in the second working group and repeated in the third working group of the WG-HRV, AIPH's opinion is that unfortunately the parties involved in the conception of EXPLANATORY NOTES ON ACTS IN RESPECT OF HARVESTED MATERIAL UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION adopted by the Council at its forty-seventh ordinary session on October 24, 2013, have given too strong an interpretation to the meaning of the wording "unauthorized use" in article 14 sub 2 of the UPOV Convention 1991.



AIPH has given the arguments for its statement in written and oral contributions in the first three meetings of UPOV's WG-HRV.

Against this back-ground AIPH would like to put forward the following suggestions:

1. The setting out of the full rationale of art 14 (2) is a 'conditio sine qua non' for the conception of a next EXPLANATORY NOTES ON ACTS IN RESPECT OF HARVESTED MATERIAL UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION, which the UPOV members can agree on. Therefore, AIPH considers it as really important to go back to and to study the history of the conception of the principle of protection of harvested material (UPOV article 14 (2) in UPOV Convention 1991).

2. This study should be done by an independent and academic qualified team, selected from several independent institutes and universities, who are well-known because of their knowledge and high quality performance of research in the field of Plant Breeders Rights or at least have a reputation for quickly learning complex IP-systems.

3. To add Mr. Huib Ghijsen as one of the authors and as member of the mentioned team. Mr. Ghijsen has had a long-standing contribution to UPOV as a representative of the International Seed Federation (ISF), has both the relevant juridical and technical academic education and is not allied to any concerned organisation, authority or industry, which guarantees his impartiality.

He has an excellent knowledge of the conception of the UPOV Convention 1991 and how its principles are henceforth translated and applied in practice.



**AIPH**

4. Mr. Ghijsen has made a study of 'The history of the protection of harvested material in UPOV 1991'. This paper has already been introduced by AIPH to UPOV at the second meeting of the WG-HRV. Meanwhile, Mr Ghijsen will produce a 'Flowchart of the history of the scope of protection of UPOV 1991, in particular with regard to the harvested material'. AIPH would like to put forward this document -as soon as it is final- to the UPOV office in order to contribute to the work of the study of the above mentioned group.

May I please also inform you that based on this information, AIPH would like to give further contribution in the discussions on 25<sup>th</sup> October, 2023.

Thanking you in advance and AIPH is very willing to provide further response if needed,

Yours sincerely

Tim Briercliffe  
Secretary General

International Association of Horticultural Producers, Horticulture House, Chilton, Didcot, Oxfordshire OX11 0RN United Kingdom.  
T: +44 (0) 1235 776230 | E: [sg@aiph.org](mailto:sg@aiph.org) | [www.aiph.org](http://www.aiph.org)

The International Association of Horticultural Producers is an international non-profit association registered in Brussels, Belgium.  
VAT number: GB 184353007. Registration number: 546 558 176.

[Fin del anexo y del documento]