



C(Extr.)/13/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 27 mars 1996

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

CONSEIL

Treizième session extraordinaire
Rome, 18 avril 1996

EXAMEN DE LA CONFORMITÉ D'UN PROJET DE LOI DU BRÉSIL
AVEC LA CONVENTION UPOV

Document établi par le Bureau de l'Union

Introduction

1. Par lettre en date du 31 janvier 1996, M. Gilberto Vergne Saboia, Ambassadeur et Représentant permanent adjoint du Brésil auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a demandé l'avis du Conseil de l'UPOV sur la conformité avec l'Acte de 1978 de la Convention UPOV (ci-après dénommé "Acte de 1978") d'un projet de loi sur la protection des obtentions végétales et d'autres questions qui venait d'être porté devant le Congrès national du Brésil. Une traduction en anglais dudit projet de loi était jointe à la lettre. Le texte de cette lettre ainsi que la réponse du Secrétaire général à celle-ci sont reproduits dans l'Annexe I du présent document alors que l'Annexe II contient la traduction en anglais du projet de loi, qui était jointe à la lettre et à laquelle le Bureau de l'Union a apporté de légères modifications.

2. Le Brésil n'a pas signé l'Acte de 1978. Selon l'article 32.1)b) de cet Acte, il doit, pour devenir membre de l'UPOV sur la base de cet Acte, déposer un instrument d'adhésion. Un tel instrument ne peut être déposé, selon l'article 32.3), que si l'État en cause a demandé l'avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions de l'Acte de 1978 et si la décision du Conseil faisant office d'avis est positive.

Base légale de la protection des obtentions végétales au Brésil

3. Au Brésil, la protection des obtentions végétales sera régie par la loi sur la protection des obtentions végétales qui sera promulguée par le Congrès national sur la base du projet de loi. Le Gouvernement brésilien accepte le fait que, si la loi promulguée sur la base du projet devait différer sensiblement de ce dernier, il lui faudrait demander une nouvelle fois l'avis du Conseil sur la conformité de la loi avec les dispositions de l'Acte de 1978. On trouvera ci-après une analyse du projet de loi dans l'ordre des dispositions de droit matériel de l'Acte de 1978.

Article 1.1) de l'Acte de 1978 : objet de la Convention

4. Aux termes de ses articles premier à 5, le projet de loi a pour principal objet l'octroi d'une protection aux obtenteurs de variétés végétales, ce qui est conforme à l'objet de la Convention.

Article 2 de l'Acte de 1978 : formes de protection

5. En vertu de l'article 2 du projet de loi, la protection des droits de propriété intellectuelle sur les obtentions végétales "est assurée par l'octroi d'un certificat de protection, lequel est considéré, du point de vue juridique, comme un bien meuble et constitue la seule forme de protection des cultivars nouveaux dans le pays". Le projet prévoit donc un "titre de protection particulier" au sens de l'article 2.1) de l'Acte de 1978.

6. La condition selon laquelle la protection prévue par le projet de loi doit constituer la seule forme de protection des obtentions végétales permet d'éviter que le projet soit contraire aux dispositions de l'article 2.1) de la Convention. Il est entendu que le projet de loi sur les brevets dont le Congrès brésilien est également saisi exclut expressément la possibilité de protéger les obtentions végétales par des brevets.

7. Le projet de loi est donc conforme en tous points à l'article 2 de l'Acte de 1978.

Article 3 de l'Acte de 1978 : traitement national; réciprocité

8. Conformément à l'article 6 du projet de loi, celui-ci est applicable aux demandes de protection émanant de pays étrangers avec lesquels le Brésil entretient des relations aux termes d'un traité régissant la protection des obtentions végétales et de "ressortissants d'un pays, ou de personnes qui sont domiciliées dans un pays qui reconnaît aux Brésiliens ou aux personnes qui y sont domiciliées l'équivalence ou l'égalité des droits selon le principe de la réciprocité".

9. La seule formalité particulière que doivent remplir les demandeurs étrangers consiste à désigner un avocat qui les représentera au Brésil (voir les articles 14 et 38).

10. En conséquence, le projet de loi est conforme à l'article 3 de l'Acte de 1978.

Article 4 de l'Acte de 1978 : genres et espèces botaniques qui doivent ou peuvent être protégés

11. L'article 4 du projet de loi dispose qu'"un cultivar, nouveau ou essentiellement dérivé, de tout genre ou espèce végétale peut bénéficier d'une protection", alors que l'alinéa 4 de l'article 5 établit qu'il incombe au service chargé de l'enregistrement et de la protection des cultivars d'annoncer progressivement les espèces végétales pour lesquelles des demandes de protection peuvent être déposées. Le projet contient donc des dispositions qui permettront au Brésil de satisfaire aux exigences de l'article 4 de l'Acte de 1978.

Article 5 de l'Acte de 1978 : droits protégés; étendue de la protection

12. En vertu des articles 8 et 9 du projet de loi, pris ensemble, le titulaire jouit du droit de reproduire à des fins commerciales, au Brésil, le matériel de reproduction ou de multiplication "de la plante entière", et du droit d'interdire à des tiers de vendre, d'offrir à la vente, de reproduire, d'importer, d'exporter, d'ensacher, d'entreposer et de transférer sur quelque base légale que ce soit [du matériel] provenant du cultivar. L'expression "plante entière" est définie à l'alinéa XVII de l'article 3 comme étant "une plante avec toutes ses parties susceptibles d'être utilisées en vue de la reproduction ou de la multiplication d'un cultivar". En conséquence, le projet de loi fait plus que satisfaire aux exigences de l'article 5 de l'Acte de 1978.

13. L'article 10 établit des exceptions au droit d'obtenteur en ce qui concerne les semences de ferme, l'utilisation ou la vente du produit fini de la variété et l'utilisation de la variété comme source de variation aux fins de l'amélioration génétique ou de la recherche scientifique, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5 de l'Acte de 1978.

Article 6 de l'Acte de 1978 : conditions requises pour bénéficier de la protection

14. Les conditions requises pour bénéficier de la protection sont incorporées dans le projet de loi d'une manière plutôt inhabituelle au moyen des définitions figurant à l'article 3 et, en particulier, de la définition de "variété nouvelle", d'"obtention végétale", d'"obtention végétale distincte", d'"obtention végétale homogène" et d'"obtention végétale stable". Les conditions d'octroi de la protection sont en fait établies dans la loi par l'emploi des expressions ainsi définies dans plusieurs articles du projet et, en particulier, aux articles 4 et 5, dans lesquels l'utilisation du terme "cultivar" renvoie à la définition de l'alinéa IV de l'article 3 et l'ajout du terme "nouveau" renvoie à la définition de l'alinéa V de l'article 3.

15. L'article 15 du projet reprend les principes de base de l'article 13 de l'Acte de 1978 en ce qui concerne les dénominations. Il convient de noter par ailleurs que l'article 18 fait mention des synonymes. Les autorités brésiliennes ont indiqué que des dispositions supplémentaires satisfaisant aux exigences de l'article 13 de l'Acte de 1978 seront incorporées dans un règlement d'application.

16. L'article 40 contient des dispositions prévoyant la protection, à titre transitoire, de variétés qui ont déjà été commercialisées. Il semblerait que ces dispositions satisfont aux prescriptions de l'article 38 de l'Acte de 1978 qui porte sur la limitation transitoire de l'exigence de nouveauté. Toutefois, il semblerait que l'article 39 accorde à l'obteneur de toute variété existante commercialisée, qui a été "enregistrée" en vertu de l'article 36, des droits sur les variétés qui en sont essentiellement dérivées. Il s'agit là d'une interprétation large de la notion de "variétés de création récente" qui confère des droits aux obtenteurs de variétés ne bénéficiant pas par ailleurs d'une protection en vertu de la législation brésilienne. Dès lors que la loi adoptée en définitive offrira une protection aux obtenteurs conformément aux dispositions de l'Acte de 1978, il est suggéré de considérer que la reconnaissance de certains droits sur les variétés existantes est une affaire principalement intérieure du Brésil.

Article 7 de l'Acte de 1978 : examen officiel des variétés; protection provisoire

17. L'article 18 du projet de loi prévoit un examen de la demande de protection quant à la forme et au fond. L'article 14, qui dresse la liste des éléments que la demande doit obligatoirement contenir, prescrit un examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité de la variété, lequel peut avoir été effectué par le demandeur ou par une institution publique ou privée, que ce soit au Brésil ou dans le pays d'origine de la variété.

18. En vertu de l'article 21 du projet de loi, une fois le certificat de protection délivré, son titulaire sera en droit d'obtenir une compensation pour toute exploitation commerciale de sa variété à laquelle une personne non autorisée aura procédé entre la date de publication de la demande et l'octroi de la protection. Le projet prévoit donc bien une protection provisoire conforme aux dispositions de l'article 7.3) de l'Acte de 1978.

19. Le projet de loi répond aux exigences de l'article 7 de l'Acte de 1978.

Article 8 de l'Acte de 1978 : durée de la protection

20. Aux termes de l'article 11 du projet de loi, la durée de protection est de 25 ans pour les "espèces vivaces et semi-vivaces destinées à une utilisation commerciale comme les arbres fruitiers, les espèces forestières et ornementales ainsi que leurs porte-greffes respectifs", et de 15 ans pour toutes les autres espèces. Par "espèce semi-vivace" on entend aux termes de l'alinéa XVIII de l'article 3 "une espèce utilisée pour la culture commerciale pendant au moins quatre ans mais pas plus de 10 ans après avoir été plantée". Une "espèce vivace" est définie comme étant "une espèce utilisée pour la culture commerciale pendant plus de 10 ans après avoir été plantée". En conséquence, toutes les espèces utilisées à des fins commerciales pendant plus de quatre ans après avoir été plantées seront protégées pendant 25 ans.

21. Il semblerait que les "vignes, arbres forestiers, arbres fruitiers et arbres ornementaux" sont, aux fins du projet de loi, des variétés qui seront utilisées pour la culture commerciale pendant plus de quatre ans et bénéficieront d'une durée de protection plus longue que la période minimale prévue à l'article 8 de l'Acte de 1978.

22. La durée de protection prévue dans le projet de loi est donc conforme aux prescriptions minimales de l'article 8 de l'Acte de 1978.

Article 9 de l'Acte de 1978 : limitation de l'exercice des droits protégés

23. L'article 27 autorise le Ministère de l'agriculture, de l'approvisionnement et de la réforme agraire à déclarer une variété protégée "d'utilisation publique limitée" pour des raisons d'intérêt public. L'article prévoit le versement au titulaire des droits d'une rémunération dont le montant sera fixé dans le règlement d'application de la loi. Cette disposition ne pourra être conforme aux prescriptions de l'article 9 que si le règlement en question prévoit le versement d'une rémunération "équitable" au titulaire des droits.

Article 10 de l'Acte de 1978 : nullité et déchéance des droits protégés

24. L'article 31 du projet de loi indique les conditions dans lesquelles la protection d'un cultivar prend fin. Les points I, II et V ne présentent pas un caractère exceptionnel. Le point III correspond en fait à l'article 10.2) de l'Acte de 1978 alors que l'application du point VII est autorisée par l'article 10.3)a) de l'Acte de 1978. Quant au point VI, il est contraire aux dispositions dudit article 10 et paraît constituer une peine sévère pour une faute essentiellement administrative de la part du titulaire des droits. Le point IV est lié par l'article 32 du projet de loi à l'article 34 (nullité de la protection) qui fait l'objet du paragraphe ci-après.

25. En vertu de l'article 34 du projet de loi, le certificat est invalidé (on ne sait pas très bien s'il l'est *ab initio*) dans les cas suivants :

I. "les conditions prévues à l'article 4 n'ont pas été respectées"

L'article 4 incorpore indirectement dans le projet de loi les exigences de nouveauté, de distinction, d'homogénéité et de stabilité. Une déclaration de nullité n'est autorisée en vertu de l'article 10 de l'Acte de 1978 que lorsqu'une variété n'était pas nouvelle ou n'était pas distincte à la date de l'octroi de la protection. Il faudrait modifier cette disposition pour la rendre conforme à l'Acte de 1978.

II. "l'octroi de la protection porte atteinte aux droits de tiers"

Il n'est pas fait mention de cette possibilité à l'article 10 de l'Acte de 1978. Toutefois, il est généralement admis que la possibilité d'annuler l'octroi de la protection doit être prévue pour les cas où cet octroi constitue un abus à l'égard de tiers. Cette lacune de l'Acte de 1978 a été comblée avec l'article 21.1)iii) de l'Acte de 1991. Les dispositions du projet de loi sont acceptables à cet égard.

III. "le titre [de protection] ne correspond pas à l'objet réel [de la protection]"

Ce motif de nullité semblerait correspondre au cas d'une fraude commise par le demandeur, en particulier lorsque la variété protégée ne correspond pas à la

description fournie par le demandeur. Il semblerait correspondre à la possibilité envisagée dans l'article 21.1)ii) de l'Acte de 1991 pour les cas où l'octroi est fondé sur les renseignements fournis par l'obtenteur. Il est suggéré de considérer que ces dispositions ne sont pas contraires à l'esprit de l'article 10 de l'Acte de 1978.

IV. "l'une quelconque des mesures nécessaires aux fins de l'examen de la demande et de la délivrance du certificat ... a été omise"

L'Acte de 1978 ne permet pas de fonder sur ce motif une annulation de la protection. Cette disposition semblerait permettre de déclarer nulle la protection pour des vices de procédure dont les autorités compétentes, et non le demandeur, sont responsables.

26. Il faudrait modifier les articles 31 et 34 du projet de loi pour établir une distinction plus claire entre une déclaration de nullité *ab initio* et une invalidation sans effet rétroactif. Les motifs justifiant une déclaration de nullité ou une invalidation devraient être limités à ceux qui sont prévus dans l'Acte de 1978. Il est suggéré que les éclaircissements de ces motifs apportés par l'Acte de 1991 puissent aussi être pris en compte.

Article 11 de l'Acte de 1978 : libre choix de l'État de l'Union dans lequel la première demande est déposée; demandes dans d'autres États de l'Union; indépendance de la protection dans différents États de l'Union

27. Le projet de loi ne contient aucune disposition contraire à l'article 11 de l'Acte de 1978.

Article 12 de l'Acte de 1978 : droit de priorité

28. Le projet de loi ne contient aucune disposition accordant un droit de priorité. Il n'est donc pas conforme à cet égard à l'Acte de 1978.

Article 13 de l'Acte de 1978 : dénomination de la variété

29. L'article 15, qui contient des dispositions relatives à la dénomination des obtentions végétales, ne satisfait pas à toutes les prescriptions de l'article 13 de l'Acte de 1978. En effet, cet article ne prévoit pas de dispositions correspondant à celles de l'article 13.1) qui dispose que la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété ne doit pas être entravée même après l'expiration du droit d'obtenteur. Aucune de ses dispositions ne correspond à celles de l'article 13.2) en vertu duquel la dénomination approuvée doit être différente de toute dénomination qui désigne une variété préexistante de la même espèce végétale ou d'une espèce voisine dans les États membres de l'UPOV. De même, il ne contient pas de dispositions correspondant à celles de l'article 13.4) portant sur les droits antérieurs des tiers ni à celles de l'article 13.5) qui prescrit que les variétés ne peuvent être déposées dans les États membres de l'UPOV que sous la même dénomination, ni encore à celles de l'article 13.7) selon lequel il est obligatoire d'utiliser la dénomination approuvée de la variété

même après l'expiration de la protection de cette variété. Les autorités brésiliennes se proposent de combler ces lacunes grâce au règlement d'application.

Article 14 de l'Acte de 1978 : protection indépendante des mesures réglementant la production, le contrôle et la commercialisation

30. Le projet de loi ne comporte aucune disposition qui subordonne la protection à des mesures réglementant la production, le contrôle ou la commercialisation. Par conséquent, il répond aux exigences de l'article 14 de l'Acte de 1978. En vertu des articles 35 et 36, il est créé un service national d'enregistrement des variétés. Toutefois, l'octroi de la protection n'est pas subordonné à un "enregistrement" de la variété.

Article 30.1) de l'Acte de 1978 : application de la Convention sur le plan national

31. L'article 28 prévoit des dommages-intérêts en cas d'infraction, la saisie du matériel de contrefaçon ainsi que de fortes amendes pour le contrevenant. Il ne contient aucune mention expresse de l'existence d'autres recours légaux tels que les actions en cessation. Toutefois, en vertu de l'article 2, un certificat de protection est considéré comme un bien meuble du point de vue juridique. En conséquence, tous les recours prévus par le droit commun pour défendre les droits relatifs aux biens meubles devraient être possibles au Brésil. Le projet de loi est donc conforme à l'article 30.1)a) de l'Acte de 1978.

32. L'article 35 du projet de loi prévoit la création d'un service national d'enregistrement et de protection des cultivars (SNRPC) qui sera chargé de la protection des cultivars. En conséquence, le projet de loi satisfait aux exigences de l'article 30.1)b) de l'Acte de 1978.

33. Les articles 16, 19, 20 et 23 prévoient la publication de l'information concernant les demandes de protection et les décisions d'octroi de la protection dans le Journal officiel de l'Union, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 30.1)c) de l'Acte de 1978.

Acte de 1991 de la Convention UPOV

34. Il convient de noter que le projet de loi brésilien non seulement comporte des dispositions protégeant les variétés essentiellement dérivées, mais reprend également les dispositions de l'Acte de 1991 dans d'autres domaines, comme ceux de la protection de l'ensemble du règne végétal, de l'octroi d'une protection provisoire et de l'étendue de la protection en ce qui concerne le matériel de reproduction ou de multiplication.

35. Toutefois, il est à noter que la définition d'une variété essentiellement dérivée établie à l'alinéa IX de l'article 3 du projet de loi ne recouvre pas les notions exprimées par les membres de phrase "lorsque [la variété protégée] n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée" figurant à l'article 14.5)a)i), et "ou d'une variété qui est elle-même ... dérivée de la variété initiale" figurant à l'article 14.5)b)i) de l'Acte de 1991. Le régime brésilien des variétés essentiellement dérivées ne peut correspondre au système international

établi dans la Convention UPOV que si les notions en question sont effectivement insérées dans le projet de loi.

36. Par ailleurs, il convient de noter que l'étendue de la protection dont bénéficie le titulaire des droits sur un cultivar initial à l'égard d'un cultivar essentiellement dérivé est prévue à l'alinéa 2.b) de l'article 10 du projet de loi et non à l'article 8. Il semblerait que le titulaire des droits sur une variété initiale jouit de droits qui ne sont pas définis de la même façon que les droits habituels découlant d'un certificat de protection; le titulaire semble habilité à contrôler toute "utilisation commerciale" de la variété essentiellement dérivée. Il a déjà été noté au paragraphe 16 ci-dessus que le titulaire de l'"enregistrement" d'une variété existante, effectué en vertu de l'article 36 du projet de loi, se voit octroyer des droits pour des années sur toutes les variétés essentiellement dérivées de sa variété existante.

Conclusion générale

37. Dans ses principales dispositions, le projet de loi reprend en substance l'Acte de 1978. Toutefois, la loi qui doit être promulguée sur la base du projet ne sera entièrement conforme à l'Acte de 1978 que si

- a) des dispositions concernant la priorité y sont insérées;
- b) des modifications sont apportées aux articles 31 et 34 de manière que ceux-ci répondent aux exigences de l'article 10 de l'Acte de 1978.

38. Le règlement d'application à établir sur la base de la loi qui sera adoptée devrait

- a) prévoir le versement d'une rémunération équitable à l'obteneur lorsque des variétés sont déclarées "d'utilisation publique limitée", et
- b) contenir des dispositions détaillées sur les dénominations de manière qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 13 de l'Acte de 1978.

39. Le Bureau de l'Union propose que le Conseil

- a) dans son avis au Gouvernement brésilien, indique que le projet de loi, une fois complété par un règlement d'application et modifié de la manière qui convient, constituera la base d'une législation conforme à l'Acte de 1978,
- b) demande au Bureau de l'Union de fournir son assistance au Gouvernement brésilien pour ce qui est des modifications nécessaires pour rendre le projet de loi conforme à l'Acte de 1978, et
- c) informe en outre le Gouvernement brésilien que, après la promulgation de la loi dont le texte aura subi les modifications suggérées par le Bureau de l'Union, mais sans autre changement quant au fond, et après l'élaboration du règlement d'application nécessaire, il pourra déposer un instrument d'adhésion à l'Acte de 1978 (à condition que cet Acte reste ouvert à de nouvelles adhésions à la date du dépôt envisagé).

40. *Le Conseil est invité à prendre note des informations qui précèdent et à prendre des décisions sur la base de la proposition exposée au paragraphe précédent.*

[Deux annexes suivent]

ANNEXE I

LETTRE N° 047, EN DATE DU 31 JANVIER 1996,
DE M. GILBERTO VERGNE SABOIA, AMBASSADEUR ET
REPRÉSENTANT PERMANENT ADJOINT DU BRÉSIL À GENÈVE,
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMPI ET DE L'UPOV

J'ai le plaisir de vous faire savoir que le Gouvernement brésilien est vivement intéressé par une adhésion à l'Acte de 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ("Acte de 1978 de la Convention UPOV").

2. En réponse à une consultation de la Mission permanente du Brésil, le Bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales a fait savoir que les conditions d'adhésion à l'Acte de 1978 de la Convention UPOV énoncées à l'article 32.3) de ce dernier, c'est-à-dire l'existence d'un avis officiel du Conseil de l'UPOV sur la conformité de la législation d'un pays candidat à l'adhésion avec les dispositions de l'Acte de 1978, pouvaient être remplies sur la base de l'examen d'un simple projet de loi.

3. Compte tenu du fait que le Gouvernement brésilien vient de soumettre au Congrès national un projet de loi sur la protection des obtentions végétales et d'autres questions, que vous trouverez ci-joint, j'ai l'honneur de vous demander de convoquer, aussitôt que possible, une session extraordinaire du Conseil de l'UPOV pour que celui-ci vérifie la compatibilité de la législation interne du Brésil avec les dispositions de l'Acte de 1978 de la Convention UPOV.

4. Le document que je joins à la présente lettre est une traduction non officielle en anglais du projet de loi en question, que je demande à l'OMPI de bien vouloir réviser, conformément à la possibilité prévue à l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC.

5. Enfin, je vous saurais gré de traiter cette demande avec la priorité et l'urgence qui s'imposent compte tenu du fait que, pour adhérer à l'Acte de 1978 de la Convention UPOV, le Brésil doit déposer son instrument d'adhésion avant que cet Acte ne soit fermé à toute nouvelle adhésion, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin 1996.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

RÉPONSE, EN DATE DU 15 FÉVRIER 1996, DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'UPOV À LA LETTRE DE M. GILBERTO VERGNE SABOIA

J'ai l'honneur d'accuser réception, et de vous remercier, de votre lettre du 31 janvier 1996, dans laquelle vous me faites part du souhait du Gouvernement brésilien d'adhérer à l'Acte de 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ("Acte de 1978"). Vous vous êtes adressé à moi en ma qualité de Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), mais je vous réponds en tant que Secrétaire général de l'UPOV, car votre lettre concerne l'UPOV, qui est une organisation distincte de l'OMPI.

Suite à votre demande, la question de la conformité du "projet de loi sur la protection des obtentions végétales et d'autres questions" a été ajoutée à l'ordre du jour d'une session extraordinaire du Conseil de l'UPOV qui doit se tenir à Rome le 18 avril 1996. Une invitation à cette session et d'autres renseignements à son sujet seront envoyés sous peu à votre gouvernement.

Le Bureau de l'UPOV établira un document analysant la conformité du projet de loi avec l'Acte de 1978 en vue de ladite session et fera parvenir dès que possible le texte provisoire de ce document à votre gouvernement.

Je tiens à vous rappeler que, comme il a été expliqué au paragraphe 8 de la note du Bureau de l'UPOV, en date du 21 décembre 1995, la procédure adoptée en l'occurrence (c'est-à-dire l'analyse d'un projet de loi au lieu d'un texte de loi en vigueur) est exceptionnelle, et que, si la loi promulguée sur la base du projet diffère de celui-ci sur des points importants, il faudra peut-être demander à nouveau l'avis du Conseil.

Je vous saurais gré de fournir dès que possible un exemplaire du texte original du projet de loi en portugais pour qu'il puisse être déterminé si l'élaboration d'une traduction améliorée est nécessaire aux fins de la procédure du Conseil. La question d'une traduction officielle se posera pour la loi définitive mais pas pour le projet.

En ce qui concerne le paragraphe 5 de votre lettre, il convient de noter que la date de la clôture de l'Acte de 1978 pour toute nouvelle adhésion n'est pas encore connue. Toutefois, il semblerait à présent qu'il s'agira d'une date postérieure à la fin du mois de juin prochain.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

CHAMBER OF DEPUTIES

BILL No. 1.457 of 1996
(From the Executive Authority)

MESSAGE No. 81/96

A Bill establishing a Law on the Protection of Cultivars and making other provisions is submitted for the consideration of the National Congress (To the Committees for Economy, Industry and Commerce, and Constitution, Justice and Drafting (Art. 54, RI - Art. 24, II)).

THE NATIONAL CONGRESS decrees:

TITLE I

PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1: The right of protection of cultivars is hereby established.

Article 2: The protection of rights concerning intellectual property in cultivars shall be effected by means of the grant of a certificate of protection, which is considered to be moveable property for all legal purposes and as the sole form of protection of new cultivars in the Country.

Article 3: For the purposes of this Law:

I. breeder: means the physical person who breeds a cultivar and establishes the descriptors that distinguish it from all others;

II. descriptor: means a morphological, physiological, biochemical or molecular characteristic which is genetically inherited, and used in the identification of the cultivar;

III. minimum distance: means the minimum set of descriptors which, in accordance with the criteria of the competent authority, suffices to differentiate a new cultivar from other known cultivars;

IV. cultivar: means a variety of any species or genera of higher plant which can be clearly distinguished from other known cultivars by a minimum distance [of descriptor], which has its own denomination, whose descriptors are homogeneous and stable through successive generations and is of a species able to be used by the agro-forestry complex, and is described in a specialized publication available and accessible to the public; it includes the parent lines of a hybrid;

V. new cultivar: means a cultivar that, in the twelve months immediately preceding the date of filing of the application for protection has not been offered for sale in

Brazil (or in other countries that have the same time limit for commercialization as Brazil) and has not been offered for sale in other countries, for more than six years for trees and grapevine species, and for more than four years for all other species;

VI. distinct cultivar: means a cultivar that is clearly distinguishable from any other whose existence is recognized on the date of the application;

VII. homogeneous cultivar: means a cultivar which, when planted on a commercial scale, shows minimum variability in the descriptors that identify it, according to the criteria established in documents to be issued by the competent authority;

VIII. stable cultivar: means a cultivar which, when reproduced on a commercial scale, maintains its homogeneity through successive generations;

IX. essentially derived cultivar: means a cultivar which:

(a) is predominantly derived from the initial variety, without losing the expression of the essential characteristics resulting from the genotype or from the combination of genotypes of the initial variety, and

(b) is clearly distinct from the initial variety, and

(c) corresponds to the initial variety in the expression of the essential characteristics which result from the genotype or the combination of genotypes of the initial variety, except in respect of differences resulting from the derivation;

X. line: means homogeneous genetic materials resulting from successive selfing;

XI. hybrid: means the immediate product of inbreeding between genetically different lines;

XII. test for distinctness, homogeneity and stability (DHS): means the technical procedure for proving that a new cultivar is distinct from another whose descriptors are known, is homogeneous in its characteristics in each reproductive cycle, and is stable in reproducing the same characteristics throughout successive generations;

XIII. live sample: that supplied by the person requesting the right of protection which, if used in the propagation of the new variety of plant, confirms the filed descriptors;

XIV. seed: means all and any plant structure used for the propagation of a cultivar;

XV. propagation: means the reproduction and the multiplication of a cultivar and includes concomitant activities;

XVI. propagating material: means all and any part of a plant or plant structure used in its reproduction and multiplication;

XVII. whole plant: means a plant with all its parts susceptible of being used for the propagation of a cultivar;

XVIII. semi-perennial species: means a species whose utilization in commercial cultivation is equal to or longer than four years and shorter than ten years after planting;

XIX. perennial species: means a species whose utilization in commercial cultivation exceeds ten years after planting;

XX. agricultural and forestry complex: means the set of activities relating to the cultivation of plant genera and species for the purposes, among others, of human or animal alimentation, production of fuels, oils, colorants, fibers and other inputs for industrial, medical, forestry and ornamental purposes;

TITLE II

INTELLECTUAL PROPERTY

CHAPTER I

Protection

SECTION I

Cultivars Eligible for Protection

Article 4: A new cultivar or an essentially derived cultivar of any plant genus or species is eligible for protection.

Sole paragraph: Cultivars dealt with in Article 40 of this Law are also eligible for protection.

SECTION II

The Right to Protection

Article 5: Protection granting rights of ownership under the conditions established in this Law will be assured to physical or legal persons who breed cultivars in the Country.

Paragraph 1: Protection may be requested by physical or legal persons who have bred a cultivar, by their heirs and successors, or by their assignees on presentation of the appropriate document.

Paragraph 2: When the process of obtention is carried out by two or more persons in cooperation, protection may be requested jointly or singly, whilst defining their shares as a guarantee of their respective rights.

Paragraph 3: When protection is requested by a legal person, it must indicate the names of all breeders who, as employees or renderers of services, bred the new cultivar.

Paragraph 4: It is the responsibility of the authority in charge of the registration and protection of cultivars to progressively announce the plant species and their respective necessary minimum descriptors for which registration or protection is available.

Article 6: The provisions of this Law also apply to:

I. Applications for protection of cultivars coming from abroad, filed in the Country, for which protection is assured by a Treaty in force in Brazil.

II. To nationals or persons resident in a country which grants to Brazilians or persons resident in Brazil reciprocally equivalent or equal rights.

Article 7: Provisions of Treaties in force in Brazil shall apply in equal conditions to physical or legal persons, nationals of or resident in the Country.

SECTION III

The Right to Protection

Article 8: Protection of the cultivar shall extend to the reproductive or vegetative propagating material of the whole plant.

Article 9: Protection secures for its holder the right to commercial reproduction on Brazilian territory, it being forbidden for third persons to sell, offer for sale, reproduce, import, export, pack, store, transfer title on whatever legal basis [to material] of the cultivar during the period of protection, without the holder's authorization.

Article 10: The right of ownership over the cultivar shall be of no effect against a person who:

I. saves and plants seeds for his own use on his property or on a property belonging to a third person from whom he holds possession;

II. uses or sells as food or raw material the product obtained by its planting, except for purposes of reproduction;

III. uses the cultivar as a source of variation in genetic improvement or scientific research.

Paragraph 1: The provisions in numerals I and II of this Article also apply to cultivars of essentially vegetatively propagated species which are in cultivation for the purposes of subsistence.

Paragraph 2: For the purposes of numeral III of this Article, whenever

(a) it is indispensable to use the protected cultivar permanently for the commercial production of another cultivar, the holder of the latter is obliged to obtain the consent of the holder of the original material;

(b) a protected cultivar is modified in such a way as to be characterized as a cultivar which is essentially derived from a protected initial cultivar; it shall not be susceptible of commercial use without the consent of the owner of the initial cultivar.

SECTION IV

Duration of Protection

Article 11: Protection of the cultivar will be in force for a period of fifteen years as from the date of grant of protection, except for perennial and semi-perennial species in commercial use, such as fruit trees, forestry and ornamental species and their respective rootstocks, for which duration will be of twenty-five years.

Article 12: Once the duration of the right of protection has elapsed, the cultivar will fall into the public domain and no other right shall hinder its free use.

SECTION V

Application for Protection

Article 13: The request of protection will be formalized by an application signed by the physical or legal person who has obtained the cultivar, or by their attorney, and filed with the competent authority.

Sole paragraph: Protection, on the national territory, of a cultivar obtained by an individual or artificial person resident abroad, in accordance with indents I and II of Article 6, should be filed directly by their attorneys, resident in Brazil, in accordance with Article 38 of this Law.

Article 14: Besides the petition, the application for protection, which must relate to only one cultivar, shall contain:

- I. the botanical species;
- II. the name of the cultivar;
- III. the genetic origin;
- IV. the descriptive report listing all required descriptors;
- V. a statement confirming the existence of a live sample at the disposal of the competent authority for an examination in due course;

- VI. the name and address of applicant and breeders;
- VII. the proof of the performance of a DHE test directly by the petitioner himself or by a public or private institution, either Brazilian or of the country of origin;
- VIII. a report of other descriptors indicating its distinctness, homogeneity and stability, or the proof of the performance, by the petitioner, of trials with the cultivar together with controls specified or designated by the competent authority;
- IX. the proof of payment of the fee pertaining to the application for protection;
- X. a statement as to the existence of commercialization of the cultivar in the country or abroad;
- XI. a statement as to the existence of protection or any application for protection in another country;
- XII. an abstract capable of identifying the object of the application.

Paragraph 1: The petition, the listing of the defined descriptors and the indication of new descriptors should satisfy the conditions set by the competent authority.

Paragraph 2: Documents mentioned in this Article should be presented in the Portuguese language.

Article 15: All cultivars shall have a denomination that identifies it, is destined to be its generic denomination and, for purposes of protection, should satisfy the following criteria:

- I. be unique, it may not be expressed solely in numeric form;
- II. have a denomination different from that of any pre-existent cultivar;
- III. not be misleading as to its intrinsic characteristics or as to its origin.

Article 16: An abstract of the application for protection, capable of identifying the object of the application, will be published in an Official Journal of the Union within a period of sixty days from the date of its filing.

Sole paragraph: Once the application for protection is published so as to inform objectors, the ninety-day period for the filing of any objection will run.

Article 17: The descriptive report and the descriptors indicating [the variety's] distinctness, homogeneity and stability may not be modified by the petitioner, except:

- I. to correct printing or typing mistakes;
- II. if unavoidable, to clarify or make the application more precise and only prior to the date of its publication;

III. if it fails to satisfy the provisions of paragraph 2 of Article 18.

Article 18: Upon filing the application for protection, the formal preliminary checking as to the existence of synonyms will take place, and, if non existent, the application will be accepted, if correctly completed.

Paragraph 1: The register of applications for the protection of cultivars will list the hour, day, month, year and number of the filing of the application, the name and full address of the person concerned and of any attorney involved.

Paragraph 2: The examination, which will not be subject to subsequent objections, will check if the application meets the legal requirements, if it is technically correct and if there is no earlier application, perhaps under a different denomination.

Paragraph 3: The application will be rejected if the cultivar does not satisfy the provisions of Article 4.

Paragraph 4: If necessary, further requirements will be formulated as appropriate, including the presentation of a new descriptive report, its complementation and any other information deemed relevant for the conclusion of the examination of the application.

Paragraph 5: Requirements not met or not contested within a sixty-day period calculated from notice and [or] notification will result in the shelving of the application for protection and the termination of the administrative proceedings.

Paragraph 6: The application for protection will be shelved if objection to a requirement is considered to be groundless.

Paragraph 7: Subject to the provisions of paragraph 5, it will be possible to appeal from a decision to deny or grant the application for protection, for sixty days after its publication.

Paragraph 8: The competent authority will have a period of up to sixty days after the appeal is filed to decide on it.

SECTION VI

Granting the Certificate of Protection

Article 19: The certificate of protection of a cultivar will be issued immediately after the period for appeals has elapsed or, if an appeal is filed, after the publication in the Official Journal of the Union of the decision on the appeal.

Paragraph 1: If the application is granted and there being no timely appeal pursuant to paragraph 7 of Article 18, publication will take place within fifteen days.

Paragraph 2: The certificate of protection of a cultivar must list its number, the nationality of the holder and of his heir, successor or assignee, if there are such, and the period of duration of protection.

Paragraph 3: Besides the name of the holder, the certificate of protection of a cultivar will include the name of the breeder and whether its breeding resulted from an employment contract or from a contract for the rendering of services or other work activity, facts which should be established in the relevant application for protection.

Article 20: The grant of protection will be announced through publication in the Official Journal of the Union within fifteen days from the date of grant.

Article 21: After the issuing of the certificate of protection of a cultivar, the holder will be entitled to damages for any commercial exploitation of the cultivar by a non-authorized third person, between the date of publication of the application and the granting of protection.

SECTION VII

Changes in the Certificate of Protection

Article 22: Ownership of the protected cultivar may be transferred by *inter-vivos* act or by virtue of testamentary succession or succession by operation of law.

Article 23: On transfer, by *inter-vivos* act, by testamentary succession, or by operation of law of the certificate of protection of a cultivar, any change of name, residence or office of its holder, any conditions of restricted public use, any temporary suspension or cancellation of protection, shall, after entry in the records of the relevant process, be recorded in the certificate of protection.

Paragraph 1: Without prejudice to other appropriate requirements, the original transfer document shall contain the full description of transferor and transferee, as well as those of the witnesses and the exact description of the protected cultivar.

Paragraph 2: Legal acts referring, *inter alia*, to declarations of restricted public use, temporary suspension or extinction of protection or the cancellation of the certificate, pursuant

to decisions of the administrative or judicial authorities, will also be entered in the records and published.

Paragraph 3: Recording [in the certificate of protection] of the right to protection expiring or being in the process of annulment or cancellation will have no effect on payments due by third persons to the holder for the exploitation of the protected cultivar.

Paragraph 4: An assignment will only be effective vis-à-vis third persons after the publication of the relevant act in the Official Journal of the Union.

Paragraph 5: Appeal will be possible against a refusal to make entries in the records or certificates, within sixty days calculated from knowledge of the relevant ruling.

Article 24: Upon application from any person having a legitimate interest and having started an action in the courts pertaining to defects in an application for protection, an assignment, or any change of name, address or headquarters of the holder, a judge may order the suspension of the process of protection or of entry in the records or recording on the certificate, pending a final decision.

Article 25: Annual fees for protection of a cultivar shall be defined in regulations and shall be payable from the fiscal year following the date of grant of the certificate of protection.

Article 26: The certificate having been issued, the holder is bound to maintain a live sample of the protected cultivar at the disposal of the competent authority during the period of protection.

Sole paragraph: Protection will be canceled if, duly notified, the holder does not present the sample dealt with in this article within sixty days from the date of notification.

CHAPTER II

Restricted Public Use

Article 27: The protected cultivar may be declared of restricted public use for a term of two years, renewable for equal periods, by the Ministry for Agriculture, Supplies and Agrarian Reform, upon technical advice from the competent authority that the public interest has not been satisfied in that

- I. the seed market has not been satisfactorily supplied;
- II. economic power has been abused.

Sole paragraph: A cultivar is considered to be of restricted public use when, by decision of the competent authority, it may be exploited by third persons, without the authorization by the holder, during the term of validity of the relevant decision, provided that the holder be paid in a manner to be defined in regulations.

CHAPTER III

Sanctions

Article 28: Whoever reproduces, packs, stores, imports, exports, sells, offers for sale or transfers on whatever legal basis, seed or propagating material [of a protected cultivar], with the correct denomination or as if it were some other protected cultivar, without the authorization of the holder, shall pay damages, without prejudice to the seizure of the material for destruction or for sale for consumption purposes, upon decision of the competent authority, and for the payment of a fine corresponding to twenty percent of the commercial value of the seized material, incurred for the crime of violating of the rights of the breeder, without prejudice to the remaining applicable penal sanctions.

Sole paragraph: In case of a recurrence of the offense concerning the same or other material, the percentage of the fine will be doubled compared with that imposed on the occasion of the last offense, without prejudice to the remaining applicable sanctions.

CHAPTER IV

Cultivars Bred During the Currency of an Employment Contract or a Contract for the Rendering of Services or Other Work Activity

Article 29: New cultivars, as well as essentially derived cultivars discovered and developed or bred by employees or service renderers during the currency of contracts of employment, contracts for rendering services or other work activity, which result from the performance of employee duties or of the execution of a contract, the object of which is research activity in Brazil, will belong to the employer or person who has contracted for services. The name of the breeder shall be compulsorily included in the application for protection and in the certificate of protection.

Paragraph 1: Unless expressly provided to the contrary by contract, the payments to employees and service renderers should not under this Article exceed the salary or other agreed remuneration.

Paragraph 2: The employer or whoever has contracted for services or other work activity who is holder of a certificate of protection will be entitled to grant the employee or service renderer a participation in the net economic profits arising from the right to protection.

Paragraph 3: Unless otherwise agreed, a new cultivar or an essentially derived cultivar whose certificate of protection is applied for by an employee or service renderer will be considered as bred during the currency of the employment contract or contract for the rendering of services or other work activity until thirty-sixth months after the extinction of the relevant contract.

Article 30: Unless expressly stipulated to the contrary, new cultivars or essentially derived cultivars bred by employees, service renderers or persons performing other work activity which are not covered by the provisions of Article 28, but which result from personal

contributions and the use of resources, data, material means, facilities or equipment of the employer or hirer of services, will belong to both parties.

Paragraph 1: For the purposes of this Article, the employer, hirer of services or of other work activities shall have the exclusive rights to exploit the new cultivar or essentially derived cultivar while the employee or renderer of services or other work activity shall receive the payment agreed between the parties, without prejudice to the payment of salaries or other agreed remuneration.

Paragraph 2: Whenever there be more than one employee, renderer of services or other work activity, the share belonging to them will be equally divided among all, unless otherwise agreed.

CHAPTER V

Extinction of the Right to Protection

Article 31: The protection of a cultivar terminates:

- I. on the expiry of the term of protection established in this Law;
- II. when surrendered by its respective holder;
- III. on loss of homogeneity or stability;
- IV. when the certificate of protection is canceled;
- V. by non-payment of the annual fee;
- VI. when a physical or artificial person resident abroad does not maintain an attorney in Brazil, as provided for in Article 38;
- VII. by non-presentation of a sample as provided for in the sole paragraph of Article 26.

Article 32: The certificate of protection may be administratively canceled upon request by any interested person, or *ex officio*, when any of the circumstances listed in numerals I to IV of Article 34 occur.

Paragraph 1: The holder will be notified of the opening of the administrative procedure for cancellation of the title, and shall be given a period of sixty days calculated from the date of notification in which to object.

Paragraph 2: An appeal may be filed against a decision to grant or refuse cancellation, within sixty days from the date of publication of the decision.

Article 33: The protected cultivar will fall into the public domain when no appeal is filed against the decision to cancel the title of protection.

CHAPTER V

Nullity of Protection

Article 34: Protection is void when:

- I. conditions provided for in Article 4 have not been observed;
- II. the grant conflicts with the rights of third persons;
- III. the title [of protection] does not correspond to the true object [of protection];
- IV. any of the steps necessary for the examination of the application and the issuing of the certificate of protection provided for in this Law have been omitted during its processing.

TITLE III

National Service Registration and Protection of Cultivars

Article 35: There is hereby created under the authority of the Ministry of Agriculture, Food and Law Reform a National Service for the Registration and Protection of Cultivars--SNRPC, which shall be responsible for the registration and protection of cultivars.

Sole paragraph: The structure, attributions and objectives of SNRPC shall be defined in regulations.

Article 36: Any new variety of plant may be registered and, for this purpose, there will be a recording system to be implemented according to the provisions of regulations.

Paragraph 1: Cultivars of all plant genera and species shall be eligible for registration.

Paragraph 2: A cultivar embodying characters that may cause agronomic problems for the solution of which it would be indispensable to use chemical or biological products which are not authorized for use in the Country or which have an unfavorable impact on the environment shall not be eligible for registration.

Paragraph 3: The registration dealt with in this Article does not represent a requirement for application for protection.

Paragraph 4: Once it is granted protection, a cultivar will be automatically entered in the register.

CHAPTER III

Certificates

Article 37: Certificates pertaining to matters dealt with in this Law will be issued within thirty days from the recording of a request provided that they are requested in accordance with the rules and on proof of payment of the relevant fees.

CHAPTER IV

Power of Attorney

Article 38: Physical and legal persons resident abroad must empower and maintain attorneys, duly qualified and resident in Brazil, with powers to represent them and receive judicial notifications pertaining to matters dealt with in this Law, from the date of the application for protection or of registration and during the validity of same, under the risk of loss of the right to protection.

Paragraph 1: Powers of attorney must grant express powers to present the application to the registration and its maintenance and the application for protection and its maintenance before the SNRPC.

Paragraph 2: When the application for protection or registration is not filed personally, it must be effected under a power of attorney containing the necessary powers and duly translated by a public sworn translator if done abroad.

CHAPTER V

Final Provisions

Article 39: Essentially derived cultivars obtained from cultivars registered within the twelve months subsequent to the publication of this Law may only be utilized for commercial purposes with the consent of the holder of the registration.

Sole paragraph: The right granted to the holder of the registration dealt with in the present Article will expire fifteen years from the date of registration, except for perennial and semi-perennial species in commercial use such as fruit trees, forestry and ornamental species, and their respective rootstocks, for which the term will be 25 years.

Article 40: Physical or legal persons who have bred cultivars which do not meet the requirements of Article 4 in that they have been continuously offered for sale prior to the date of promulgation of this Law will be allowed on a transitional basis and for the period of twelve months from the date of publication of this Law, to request protection for the remainder of the terms provided for in Article 11, [such date] being considered for such purposes the date of the first commercialization [after the deduction of the period elapsed since the date of first commercialization?].

Paragraph 1: The *bona fide* person who, before the date of application for registration or protection exploited the cultivar on whatsoever basis, will be granted the right to keep on doing so without charges.

Paragraph 2: The right granted by this Article may only be transferred by sale or lease together with the business or enterprise, or part of it, which directly relates to the exploitation of the object of protection.

Article 41: Cultivars commercialized in Brazil prior to coming into force of this Law, for which correctly completed applications for protection were not received within the period provided for in Article 40, will be considered automatically to fall into the public domain, except for the rights provided for in Article 39 of this Law.

Article 42: This Law enters into force on the date of its publication.

[Fin du document]