



CAJ/41/6

ORIGINAL : français

DATE : 1^{er} février 2000

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

COMITÉ ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Quarante et unième session
Genève, 6 avril 2000

L'“EXEMPTION EN FAVEUR DE L'OBTENTEUR”

Document établi par le Bureau de l'Union

Introduction

1. À sa quarantième session, le Comité administratif et juridique a examiné la question de la légalité d'une clause par laquelle un obtenteur prétendrait interdire l'utilisation d'une variété protégée à des fins de création variétale (voir le document CAJ/40/4 et le document CAJ/40/6, paragraphes 23 à 35).

2. Le Président avait conclu le débat :

a) en priant les délégations de fournir des informations complémentaires;

b) en suggérant que le Comité devrait examiner à sa présente session la question, soulevée par la délégation de la France, de savoir s'il convient de prendre des mesures pour que l'“exemption en faveur de l'obteneur” soit réellement appliquée.

Renseignements complémentaires sur la question de la légalité d'une clause par laquelle un obtenteur prétendrait interdire l'utilisation d'une variété protégée à des fins de création variétale

3. L'annexe I du présent document contient (en anglais seulement) le jugement auquel il a été fait référence à la quarantième session.

4. Pioneer Hi-Bred International Inc. a poursuivi DeKalb Genetics Corp. pour violation de l'article 43.a) du Lanham Act, appropriation frauduleuse au sens du droit de l'Iowa et coutumier de secrets d'affaire, appropriation frauduleuse au sens du droit coutumier, et rupture de contrat. DeKalb avait admis avoir acheté et utilisé des semences Pioneer aux fins de la sélection, de la recherche et de la production de semences en se livrant à une activité dénommée "chasse aux selfs". Le Tribunal a statué sur une demande préjudicielle de rejet déposée par la défenderesse.

5. Le sommaire du jugement contient ce qui suit :

"L'exception en faveur de la recherche de la loi sur la protection des obtentions végétales qui permet 'l'utilisation et la reproduction d'une variété protégée pour l'amélioration des plantes ou toute autre recherche de bonne foi' ne s'oppose pas à l'interdiction de la recherche figurant sur le contrat d'achat joint aux sacs de semences hybrides de maïs du plaignant, et ne l'emporte donc pas sur le grief avancé par le plaignant de la rupture de contrat, du fait que l'exception en faveur de la recherche est simplement une exception aux droits accordés à l'obteneur par la loi sur la protection des obtentions végétales, et n'accorde pas elle-même un droit matériel au public, du fait que le plaignant n'a pas fait enregistrer les semences endogamiques en vertu de la loi sur la protection des obtentions végétales, et du fait que la présente espèce n'implique par conséquent pas les droits accordés aux obtenteurs, ou les exceptions à ces droits."

6. Cette décision doit être suivie par un jugement quant au fond. La Cour a statué "sans se prononcer sur la force exécutoire de l'étiquette apposée aux sacs ou sur la légalité de la chasse aux selfs."

Mesures de renforcement de l'"exemption en faveur de l'obteneur"

7. Dans l'état actuel du droit,

a) selon l'article 5.3) de l'Acte de 1978 de la Convention, "l'autorisation de l'obteneur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés..." et

b) selon l'article 15.1) de l'Acte de 1991 de la Convention, "le droit d'obteneur ne s'étend pas... aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés..."

Ces dispositions ne créent pas par elles-mêmes un droit positif d'accès à la variabilité génétique constituée par une variété protégée en vue de la création de nouvelles variétés. Cependant, cela n'est pas gênant pour un grand nombre de variétés, la protection des obtentions végétales ayant pour finalité de permettre au titulaire du droit d'obteneur sur une variété (protégée) de la mettre sur le marché selon des modalités qui lui assurent un retour sur investissement.

8. Comme l'a relevé la délégation de la France à la quarantième session du Comité, un problème se pose tout particulièrement pour les variétés qui ne sont pas mises sur le marché en tant que telles. Parmi ces variétés figurent :

a) les lignées endogames entrant dans la formule de variétés hybrides, ainsi que les constituants des autres types complexes de variétés tels que les variétés synthétiques;

b) les variétés exploitées dans le cadre d'un système intégré de production qui fait que ni les semences ou plants, ni un produit permettant d'obtenir des plantes de la variété ne circulent dans le commerce.

9. S'agissant des autres variétés, en l'absence d'accord entre les deux sélectionneurs concernés, celui qui veut utiliser des semences ou plants d'une variété protégée à des fins de création variétale serait obligé d'acquérir une dose ou une quantité commerciale de semences ou plants, alors même qu'il pourrait n'avoir besoin que d'une seule plante pour effectuer son croisement.

10. Il convient cependant de noter que les instances de l'UPOV n'ont jamais été saisies jusqu'à ce jour de doléances ou de demandes fondées sur une insuffisance alléguée des dispositions de la Convention ou des législations nationales relatives à l'"exemption en faveur de l'obtenteur". Les clauses dérogatoires figurant dans des contrats explicites (signés par les parties) ou implicites (supposés conclus par exemple à l'ouverture du sac de semences), ainsi que la "chasse aux selfs" qui est à la base du jugement décrit ci-dessus, justifient cependant un examen plus approfondi conformément à la demande formulée par la délégation de la France à la quarantième session du Comité.

11. L'"exemption en faveur de l'obtenteur" pourrait être renforcée des façons suivantes :

a) On pourrait reformuler la disposition de telle manière qu'elle ne prévoie plus l'une des "exceptions au droit d'obtenteur" (titre de l'article 15 de l'Acte de 1991), mais un droit positif pour les tiers d'utiliser une variété protégée aux fins de la création de nouvelles variétés, assorti d'une obligation de fournir des échantillons à ces fins, obligation elle-même assortie de mesures de contrainte et de sanctions en cas de défaillance.

b) On pourrait instituer un système de dépôt d'échantillons auprès d'un service officiel, lequel serait habilité à remettre des échantillons à des tiers désirant les utiliser dans des programmes de création variétale.

12. Il semble prématuré à ce stade, d'analyser les implications de ces solutions. S'agissant de la solution b), il a été fait référence à la quarantième session du Comité au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Ce traité est fondé sur ce qui suit :

a) Pour être brevetable, une invention doit faire l'objet d'une description qui divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée et pour qu'un homme de métier moyen puisse l'exécuter.

b) Lorsque l'invention porte sur un micro-organisme ou en implique un, la description écrite peut ne pas être suffisante pour divulguer l'invention ainsi qu'il est dit ci-dessus. La description peut alors être complétée par le dépôt du micro-organisme.

c) L'objet du Traité de Budapest est de faciliter les procédures en matière de brevets en permettant un dépôt unique, auprès d'une institution agréée sur le plan international.

d) L'exigence de divulgation suffisante de l'invention implique que des échantillons du micro-organisme soient disponibles pour les tiers, selon des règles qui peuvent varier d'un pays à l'autre, notamment en fonction des principes particuliers régissant le système des

brevets. On trouvera à l'annexe II du présent document la règle 11, relative à la remise d'échantillons, du Règlement d'exécution du traité.

13. La question de l'accès aux lignées parentales protégées a aussi été soulevée, dans les termes suivants, par l'Association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales (ASSINSEL) dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'UPOV le 12 octobre 1999 :

“Les cinq conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur sont la nouveauté, la distinction, l'homogénéité, la stabilité et une dénomination acceptable. Selon l'article 5 de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, 'l'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes'. Toute demande tendant à rendre disponible une variété qui n'est pas disponible sur le marché sans restriction n'est pas conforme à la Convention UPOV.

L'esprit de la Convention UPOV est à cet égard clair, ainsi qu'il ressort des Actes de 1978 et 1991 :

1978 : 'L'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété...'

1991 : 'Le droit d'obtenteur ne s'étend pas [...] aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés...'

Rien dans ces textes n'implique qu'un obtenteur doit mettre le matériel de sa variété à la disposition des tiers. Au contraire, les mots 'autorisation' et 'le droit d'obtenteur ne s'étend pas...' indiquent que l'exemption en faveur de l'obtenteur s'applique aux variétés disponibles sur le marché.

L'ASSINSEL estime que la remise de constituants à des tiers dans le cadre de licences de production ne constitue pas une 'vente' de la variété et que, dans ce cas, l'exemption en faveur de l'obtenteur ne s'applique pas. En outre, l'exploitation de la diversité génétique du constituant se fait par l'intermédiaire des hybrides qui, eux, sont sur le marché. L'accès à la variabilité est par conséquent possible.”

[Deux annexes suivent]

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

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

No. 4-98-90578

Decided July 16, 1999

PATENTS

1. Infringement - Willful (§120.16)

TRADEMARKS AND UNFAIR TRADE PRACTICES

Unfair competition - Preemption (§395.02)

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

PATENTS

2. Infringement - Willful (§120.16)

TRADEMARKS AND UNFAIR TRADE PRACTICES

Unfair competition - Preemption (§395.02)

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

PATENTS

3. Infringement - Willful (§120.16)

TRADEMARKS AND UNFAIR TRADE PRACTICES

Unfair competition - Preemption (§395.02)

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

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

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

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

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

Pratt, J.

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

I. Background

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Analysis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Conclusion

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

IT IS SO ORDERED.

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

ANNEXE II

EXTRAIT DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE BUDAPEST
SUR LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DU DÉPÔT
DES MICRO-ORGANISMES AUX FINS DE LA PROCÉDURE
EN MATIÈRE DE BREVETS

Règle 11
Remise d'échantillons

11.1 Remise d'échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés

L'autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à l'office de la propriété industrielle de tout État contractant ou de toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle, sur requête de cet office, pour autant que la requête soit accompagnée d'une déclaration aux termes de laquelle

- i) une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d'un brevet et son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;
- ii) cette demande est pendante devant cet office ou a abouti à la délivrance d'un brevet;
- iii) l'échantillon est nécessaire aux fins d'une procédure en matière de brevets ayant effet dans cet État contractant ou dans cette organisation ou ses États membres;
- iv) l'échantillon et toute information l'accompagnant ou en découlant seront utilisés aux seules fins de ladite procédure en matière de brevets.

11.2 Remise d'échantillons au déposant ou avec son autorisation

L'autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé

- i) au déposant, sur sa requête;
- ii) à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après "la partie autorisée"), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit accompagnée d'une déclaration du déposant autorisant la remise d'échantillons qui est requise.

11.3 Remise d'échantillons aux parties qui y ont droit

a) L'autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après "la partie certifiée"), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit faite sur une formule dont le contenu est fixé par l'Assemblée et qu'un office de propriété industrielle certifie dans cette formule

- iii) qu'une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d'un brevet et que son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;
- iv) que, sauf en cas d'application de la deuxième phrase du point a)iii), une publication aux fins de la procédure en matière de brevets a été faite par cet office;
- v) soit que la partie certifiée a droit à un échantillon du micro-organisme en vertu du droit régissant la procédure en matière de brevets devant cet office et que, si ce droit fait dépendre le droit à l'échantillon de certaines conditions, cet office s'est assuré que ces conditions ont été effectivement remplies, soit que la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office et que, de par la signature de cette formule, les conditions de remise d'un échantillon à la partie certifiée sont réputées remplies conformément au droit qui régit la procédure en matière de brevets devant cet office; si la partie certifiée a droit à l'échantillon en vertu dudit droit avant une publication aux fins de la procédure en matière de brevets par ledit office et si une telle publication n'a pas encore été effectuée, la certification l'indique expressément et mentionne, en la citant de la manière usuelle, la disposition applicable dudit droit, y compris toute décision judiciaire.
- vi) En ce qui concerne les brevets délivrés et publiés par tout office de propriété industrielle, cet office peut communiquer périodiquement à toute autorité de dépôt internationale des listes des numéros d'ordre attribués par cette autorité aux dépôts des micro-organismes dont il est fait état dans lesdits brevets. A la requête de toute autorité ou de toute personne physique ou morale (ci-après "la partie requérante"), l'autorité de dépôt internationale remet à celle-ci un échantillon de tout micro-organisme dont le numéro d'ordre a été ainsi communiqué. A l'égard des micro-organismes déposés dont les numéros d'ordre ont été ainsi communiqués, cet office n'est pas tenu de fournir la certification visée à la règle 11.3.a).

11.4 Règles communes

a) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, la 11.2 et la 11.3

- vii) est rédigée en français, en anglais, en espagnol ou en russe si elle est adressée à une autorité de dépôt internationale dont la langue officielle est ou dont les langues officielles comprennent le français, l'anglais, l'espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, lorsqu'elle doit être rédigée en espagnol ou en russe, elle peut être présentée en français ou en anglais au lieu de l'être en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de la partie intéressée visée dans lesdites règles ou de l'autorité de dépôt internationale, une traduction en espagnol ou en russe certifiée conforme;
- viii) est rédigée, dans tous les autres cas, en français ou en anglais; toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'autorité de dépôt internationale au lieu de l'être en français ou en anglais.

- ix) Nonobstant l'alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l'espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l'autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.
- x) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, la 11.2 et la 11.3 est écrite, porte une signature et est datée.
- xi) Toute requête, déclaration ou certification visée aux règles 11.1, la 11.2 et la 11.3.a) contient les indications suivantes:
 - xii) le nom et l'adresse de l'office de la propriété industrielle qui présente la requête, de la partie autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas;
 - xiii) le numéro d'ordre attribué au dépôt;
 - xiv) dans le cas de la règle 11.1, la date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du dépôt;
 - xv) dans le cas de la règle 11.3.a), les indications visées au point d)iii) ainsi que le nom et l'adresse de l'office de la propriété industrielle qui a fait la certification visée à ladite règle.
- e) Toute requête visée à la règle 11.3.b) contient les indications suivantes:
 - i) le nom et l'adresse de la partie requérante;
 - ii) le numéro d'ordre attribué au dépôt.
- f) L'autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d'ordre attribué au dépôt le récipient contenant l'échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l'indication des éventuelles propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l'environnement et, sur demande, l'indication des conditions utilisées par l'autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro-organisme.
- g) L'autorité de dépôt internationale qui a remis un échantillon à toute partie intéressée autre que le déposant notifie au déposant, par écrit et à bref délai, ce fait, la date à laquelle l'échantillon a été remis ainsi que le nom et l'adresse de l'office de la propriété industrielle, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante à qui l'échantillon a été remis. Cette notification est accompagnée d'une copie de la requête correspondante, de toute déclaration présentée en vertu de la règle 11.1 ou la règle 11.2.ii) en rapport avec ladite requête et de toute formule ou requête portant la signature de la partie requérante conformément à la règle 11.3.
- h) La remise d'échantillons visée à la règle 11.1 est gratuite. En cas de remise d'échantillons en vertu de la règle 11.2 ou la règle 11.3, la taxe due en vertu de la règle 12.1.a)iv) est à la charge du déposant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la

partie requérante, selon le cas, et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.

11.5 Modification des règles 11.1 et la 11.3 lorsqu'elles s'appliquent à des demandes internationales

Lorsqu'une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets, la référence, aux la règles 11.1.i) et la 11.3.a) i), à la présentation de la demande auprès de l'office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l'État contractant pour lequel l'office de la propriété industrielle est l'"office désigné" au sens dudit Traité, et la certification d'une publication qui est requise par la règle 11.3.a)ii) est, au choix de l'office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d'une publication faite par l'office de la propriété industrielle.

[Fin du document]