



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.



CAJ/30/6

ORIGINAL : français

DATE : 18 septembre 1992

0151

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Trentième session

Genève, 8 et 9 avril 1992

COMPTE RENDU

adopté par le Comité

Ouverture de la session

1. Le Comité administratif et juridique (ci-après dénommé "Comité") a tenu sa trentième session le 8 avril 1992, sous la présidence de M. J.-F. Prevel (France). La liste des participants figure à l'annexe I du présent compte rendu.

2. La session est ouverte par le Président, qui souhaite la bienvenue aux participants.

Adoption de l'ordre du jour

3. L'ordre du jour est adopté tel qu'il figure dans le document CAJ/30/1, la référence au document CAJ/29/6 étant remplacée, au point 3, par une référence au document CAJ/30/5.

Principes directeurs relatifs aux variétés essentiellement dérivées

Généralités

4. Le débat se déroule sur la base des documents CAJ/29/2, CAJ/29/7, paragraphes 4 à 14, et CAJ/30/5. Le Comité examine aussi une lettre du Secrétaire général de la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales et fruitières de reproduction asexuée (CIOPORA) en date du 4 avril 1992, reçue par le Bureau de l'Union la veille de la session. Cette lettre est reproduite, dans la langue originale, à l'annexe II du présent compte rendu.

Documents CAJ/29/2 et CAJ/29/7

5. Nature et rôle des principes directeurs.- Le Comité aborde cette question sur la base du paragraphe 7 du document CAJ/29/7 (compte rendu de sa vingt-neuvième session).

6. La majorité des délégations qui se sont exprimées sur ce point sont des avis suivants :

i) Il n'est pas nécessaire d'établir des principes directeurs à l'intention des législateurs, sauf peut-être en ce qui concerne la charge de la preuve, les lois devant rester suffisamment générales pour permettre une adaptation à l'évolution future.

ii) Les principes directeurs s'adressent principalement aux obtenteurs, lesquels sont appelés à gérer entre eux les relations économiques issues de l'extension de la protection d'une variété aux variétés essentiellement dérivées.

iii) Les principes directeurs s'adressent par conséquent aussi, par exemple sous la forme d'un "avis d'expert", aux instances qui seront chargées de résoudre les conflits entre obtenteurs au sujet de la nature, essentiellement dérivée ou non, d'une variété.

La délégation du Japon aurait préféré des principes directeurs à l'intention des législateurs.

7. L'importance d'une concertation étroite avec les organisations d'obten-teurs est soulignée par plusieurs délégations, compte tenu du rôle que les obtenteurs sont appelés à jouer.

8. Plusieurs délégations font état des limitations auxquelles se heurtent les principes directeurs : d'un côté, l'examen des exemples montre qu'on ne peut que s'en tenir à des généralités et, de l'autre, la précision risque de nuire à la capacité d'évoluer en fonction des circonstances. Les délégations de l'Allemagne et du Danemark proposent de s'en tenir à un recueil d'exemples reflétant la conclusion des débats à leur sujet. La délégation de la France est d'avis que le travail sur des exemples conduit rapidement à des impasses.

9. Mode de règlement des différends et rôle des services de la protection des obtentions végétales.- La délégation des Pays-Bas souhaite qu'il y ait un débat sur ces points. Il est souligné que les différends se manifesteront surtout sous la forme d'actions en contrefaçon. La délégation précitée attire l'attention sur les avantages que procurerait une procédure d'arbitrage.

10. Il est rappelé que la gestion des dispositions relatives aux variétés essentiellement dérivées doit être indépendante des services de la protection des obtentions végétales et de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés (ce qui n'empêche pas que cet examen serve aussi de base à la constatation de la nature essentiellement dérivée d'une variété). Il est aussi souligné que des fonctionnaires de ces services peuvent être appelés à contribuer au règlement d'un différend en qualité d'experts désignés par un tribunal. La délégation des Pays-Bas signale que, dans son pays, la solution de litiges de ce genre peut être confiée au service lui-même, où se trouve concentrée l'expertise. Elle préconise par ailleurs cette solution. La délégation de la France peut envisager l'hypothèse d'un arbitrage rendu par le service en dehors de sa fonction officielle; elle attire l'attention sur le fait que les parties pourraient vouloir s'en remettre à un autre arbitre,

notamment lorsqu'un brevet intervient également. Plusieurs délégations constatent qu'un différend peut très souvent porter sur des questions connexes - par exemple sur le montant de la rémunération ou sur des clauses contractuelles - et que les services ne devraient pas être appelés à trancher ce genre de problème.

11. Paragraphe 7 du document CAJ/29/2.- La délégation du Japon revient sur la question de savoir si on peut interpréter les dispositions de l'article 14.5) de l'Acte de 1991 de telle sorte que, dans une chaîne de variétés essentiellement dérivées dont la variété initiale ne serait pas (plus) protégée, les droits conférés par ces dispositions seraient reportés sur la première variété essentiellement dérivée protégée. Elle demande au Comité de confirmer que cette interprétation n'est pas permise. Le Comité le confirme. Le Comité relève aussi que les observations préliminaires de la CIOFORA reproduites à l'annexe II du présent compte rendu portent également sur cette question. La délégation de la France rappelle que l'intention des auteurs des dispositions en cause a précisément été d'interdire que des droits dérivés se perpétuent en se reportant d'un maillon de la chaîne à l'autre.

12. Paragraphe 8 du document CAJ/29/2.- Toutes les délégations qui prennent la parole sur ce paragraphe s'opposent à la description qui y est faite du "pourcentage de dérivation". La barre de 50% n'est pas particulièrement édifiante et risque de faire commettre de graves erreurs techniques à un non-spécialiste. Annoncer un chiffre est d'autre part extrêmement dangereux dans la mesure où on ne connaît pas sa base (ensemble du matériel génétique ou parties codantes seulement) et où il existe un patrimoine génétique commun à toutes les variétés.

13. Paragraphe 9 du document CAJ/29/2.- La délégation du Royaume-Uni relève qu'il est dangereux de faire l'exégèse de chaque membre de phrase, car on crée ainsi plus de problèmes qu'on n'en résout. Tel est le cas des explications sur la notion de "caractères".

14. Paragraphe 12 du document CAJ/29/2.- La délégation du Japon dit qu'il ne faut pas seulement tenir compte du nombre de différences, mais aussi de leur importance. Ce point n'est pas approfondi.

15. La délégation des Pays-Bas propose de remplacer "il existe une certaine incohérence" par une expression plus neutre.

16. Paragraphes 15 à 18 du document CAJ/29/2.- Dans une contribution écrite distribuée en séance, la délégation du Japon propose que le titulaire du droit d'obtenteur sur une variété prétendument initiale n'ait à prouver que l'existence d'une ressemblance suffisante et la possibilité que le deuxième obtenteur aura eue d'accéder à cette variété, étant entendu qu'il lui serait trop difficile de prouver la filiation. La délégation des Pays-Bas peut accepter cette proposition. Celles des Etats-Unis d'Amérique et de la France relèvent que le système proposé n'est pas très éloigné du système traditionnel en matière de charge de la preuve. Par ailleurs, elles s'inquiètent devant l'hypothèse implicite que certaines variétés ne sont pas disponibles à des fins de création variétale, alors même que la Convention prévoit une "exemption en faveur de l'obtenteur".

17. La délégation du Japon propose aussi d'ajouter une disposition selon laquelle une variété protégée est présumée ne pas être essentiellement dérivée en l'absence de preuve du contraire. La délégation de la France souligne que l'existence d'un droit d'obtenteur ne permet que la seule présomption que son objet est distinct, homogène et stable, et qu'il était nouveau à la date de la demande. Elle ne peut donc soutenir la proposition. La délégation des Etats-

Unis d'Amérique fait observer qu'il est loisible à un défendeur de s'opposer à la requête en faisant valoir que la variété prétendument initiale est elle-même essentiellement dérivée. Il ne s'agit là que du jeu normal de la procédure judiciaire applicable à ce genre de litige et des règles relatives à la charge de la preuve. D'une manière générale, il faut partir du principe que le titulaire d'un droit, en l'occurrence le demandeur, a une connaissance suffisante de ce droit pour l'exercer à bon escient, ainsi que de la généalogie de sa variété et des conséquences juridiques de celle-ci.

18. La délégation du Danemark émet une réserve générale en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, compte tenu de la tradition juridique du Danemark.

19. Paragraphes 19 et 20 du document CAJ/29/2. - La délégation du Royaume-Uni constate que la différence entre la variété initiale et la variété essentiellement dérivée peut se limiter à un seul caractère dont l'examen peut exiger un test compliqué, par exemple au niveau moléculaire; elle se demande s'il serait réellement nécessaire de recourir à un tel test. Les délégations de l'Allemagne et de la France répondent qu'on ne peut pas exclure à priori l'un ou l'autre test ou type de test dans le cadre de l'examen de la distinction.

20. La délégation de l'Allemagne suggère dans ce contexte que l'on modifie les questionnaires techniques pour permettre à l'obtenteur d'indiquer la méthode de dérivation ainsi que les tests permettant de mettre les différences en évidence. La délégation de la France ne souhaite pas que ces questionnaires deviennent, en fait, des déclarations de dépendance; à son avis, ils permettent déjà de fournir toute indication utile.

21. La délégation des Etats-Unis d'Amérique fait enfin remarquer que toute limitation des tests utilisés par les services d'examen jouera en faveur de l'obtenteur de la variété initiale. Il est également relevé que l'emploi de tests moléculaires exige une homogénéité au niveau moléculaire considéré, que cette homogénéité sera difficile à obtenir, et que l'intérêt pratique de ces tests est amoindri par cette difficulté.

22. Paragraphe 21 du document CAJ/29/2. - Le Comité souhaite qu'il soit reformulé pour éviter l'écueil des pourcentages.

23. Paragraphes 22 et 23 du document CAJ/29/2. - Le Comité décide que la question abordée dans ces paragraphes ne devra pas figurer dans le document qui sera soumis à la sixième réunion avec les organisations internationales. Il est néanmoins convenu qu'il serait utile d'avoir des renseignements sur la voie que suivront les Etats dans la mise en oeuvre des nouvelles dispositions en cause.

24. S'agissant de la solution énoncée au paragraphe 22.i) ("rétroactivité" totale), les avis divergent sur sa compatibilité avec l'article 40 de l'Acte de 1991 (maintien des droits acquis) et, plus généralement, sur son opportunité. Il est souligné à cet égard que le droit d'obtenteur ne confère pas un droit de faire, mais seulement un droit d'interdire; sur la base de cette conception, il n'y aurait pas de conflit avec l'article 40.

25. S'agissant de la solution énoncée au paragraphe 22.ii) (application des nouvelles dispositions aux variétés essentiellement dérivées faisant l'objet d'une demande de protection après l'entrée en vigueur de ces dispositions), il est souligné que l'on peut prendre d'autres actes de référence, notamment la création ou la commercialisation; le dépôt d'une demande de protection est d'ailleurs un acte de référence qui permettrait d'échapper aux nouvelles dispositions, puisqu'il suffirait de ne pas demander la protection.

26. S'agissant de la solution énoncée au paragraphe 22.iii) (aucune "rétroactivité"; les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux variétés initiales dont la protection est demandée ou obtenue après leur entrée en vigueur), il est relevé qu'elle pénaliserait les obtenteurs de variétés initiales qui auront demandé ou obtenu une protection sous l'empire du droit actuel et qu'elle pourrait en conséquence perturber le fonctionnement du système de protection pendant la phase transitoire.

27. Document à soumettre à la sixième réunion avec les organisations internationales. - Le Comité convient que le document CAJ/29/2, sans la partie VII, devra former la base du document à soumettre à la sixième réunion avec les organisations internationales, étant entendu que celui-ci ne sera pas un projet des principes directeurs dont il est question dans la Résolution relative à l'article 14.5) adoptée par la Conférence diplomatique. Il est souligné en particulier que les principes directeurs ne devraient pas entrer dans les détails donnés aux paragraphes 6 et suivants du document CAJ/29/2.

Projet de document de position de l'ASSINSEL (document CAJ/30/5)

28. Le Comité constate que ce projet de document reflète des vues très proches des siennes et en prend note avec intérêt.

Observations préliminaires de la CIOPORA (annexe II du présent compte rendu)

29. Il est relevé que ces observations sont de nature fondamentale et remettent partiellement en cause les dispositions inscrites dans l'Acte de 1991. Dans la mesure où elles ne contribuent pas à l'élaboration de principes pratiques en vue de la gestion du régime fondé sur la notion de variétés essentiellement dérivées, le Comité ne les examine pas plus avant.

30. La délégation de la France relève cependant que ces observations font un parallèle entre la dépendance en droit des brevets et la "dépendance" fondée sur l'article 14.5) de l'Acte de 1991. Si ce parallèle permet d'aboutir à certaines conclusions qui sont justes, il n'en demeure pas moins que les bases juridiques et techniques des principes en cause sont totalement différentes.

Définition de la variété et utilisation de l'analyse multivariée

31. Le débat se déroule sur la base du document CAJ/30/2.

32. Le Comité estime qu'aucune disposition de l'Acte de 1991 ne s'oppose à la combinaison de deux ou plusieurs séries de données relatives, chacune, à un caractère au moyen d'une analyse multivariée et qu'il appartient aux experts de dire s'il convient d'utiliser une telle analyse dans le cadre de l'examen de la distinction. Il est aussi relevé qu'il y a une confusion, dans le document précité, à propos des méthodes d'analyse en cause, entre la mise en commun de données statistiques et la combinaison de ces données pour former un caractère complexe (rapport longueur/largeur par exemple).

Conditions de l'examen d'une variété effectué par l'obteneur

33. Le débat se déroule sur la base du document CAJ/30/3.

34. Le Comité constate qu'il n'est pas toujours possible ou nécessaire d'exiger le dépôt d'un échantillon. Il est par conséquent convenu de recommander le texte suivant pour l'alinéa b) de la déclaration de 1976, dont la pertinence sera à réaffirmer par le Conseil :

"b) le demandeur, s'il en est requis, dépose en un lieu désigné et dans un délai fixé par l'autorité, un échantillon du matériel de reproduction ou de multiplication représentant la variété."

Taxes en relation avec la coopération en matière d'examen

35. Le débat se déroule sur la base du document CAJ/30/4.

36. Les éléments suivants ressortent du débat :

i) Il n'est pas possible d'harmoniser les taxes compte tenu, notamment, des faits évoqués au paragraphe 3 du document précité. En conséquence, le paragraphe 3 du dispositif de la Recommandation sur les taxes en relation avec la coopération en matière d'examen n'a plus lieu d'être.

ii) Les opinions sont partagées quant à l'opportunité de dissocier les émoluments liés à la coopération en matière d'examen des barèmes nationaux des taxes (c'est-à-dire de permettre que les émoluments soient fixés à un niveau différent de celui des taxes d'examen correspondantes). La majorité est en faveur d'une dissociation et d'une fixation des émoluments au niveau bilatéral ou multilatéral par les Etats parties à des accords de coopération. La délégation du Japon, préférant une fixation au niveau de l'UPOV, réserve sa position sur ce dernier point.

iii) Les opinions sont partagées quant à l'opportunité de relever l'émolument de 350 francs suisses perçu en cas de reprise de résultats d'examen. La majorité est en faveur de son maintien.

37. Compte tenu de ce qui précède, le Comité convient de proposer au Conseil l'abrogation de la Recommandation sur les taxes en relation avec la coopération en matière d'examen moyennant une révision de l'Accord type pour la coopération internationale en matière d'examen des variétés en vue d'y incorporer les éléments encore pertinents de la Recommandation et d'y énoncer la base de fixation des émoluments visés au paragraphe 36.ii) ci-dessus.

Modification de la législation de l'Allemagne

38. La délégation de l'Allemagne fait savoir que la première loi (du 27 mars 1992) portant amendement de la loi sur la protection des variétés végétales est entrée en vigueur le 8 avril 1992, jour de la session du Comité. Les effets de cette loi sont les suivants :

i) La liste d'espèces est supprimée et la protection est maintenant disponible pour toute variété végétale.

ii) L'exigence d'une réciprocité a été supprimée.

iii) Dans le cas des variétés d'arbres et de plantes normalement utilisées en tant que plantes fruitières ou ornementales, la protection a été étendue comme suit :

a) à tout matériel de reproduction ou de multiplication produit à des fins commerciales (il n'y a donc plus de "privilège de l'agriculteur");

b) aux plantes et parties de plantes issues de matériel de reproduction ou de multiplication produit sans le consentement de l'obtenteur et mises dans le commerce ou importées en vue d'une mise dans le commerce.

Départ à la retraite

39. Le Comité est informé du fait que M. John Roberts (Royaume-Uni) prendra prochainement sa retraite et qu'il participe pour la dernière fois à une session du Comité. Il remercie M. Roberts de l'activité qu'il a déployée au service de l'UPOV et lui souhaite une longue et heureuse retraite.

40. Le présent compte rendu a été adopté par correspondance.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I/ANNEX I/ANLAGE I

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

I. ETATS MEMBRES/MEMBER STATES/VERBANDSSTAATEN

ALLEMAGNE/GERMANY/DEUTSCHLAND

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

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

BELGIQUE/BELGIUM/BELGIEN

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

DANEMARK/DENMARK/DAENEMARK

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

ESPAGNE/SPAIN/SPANIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCE/FRANKREICH

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

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

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

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

HONGRIE/HUNGARY/UNGARN

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

IRLANDE/IRELAND/IRLAND

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

ISRAEL

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

ITALIE/ITALY/ITALIEN

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

JAPON/JAPAN/JAPAN

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

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

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

PAYS-BAS/NETHERLANDS/NIEDERLANDE

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

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

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

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM/VEREINIGTES KOENIGREICH

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

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

SUEDE/SWEDEN/SCHWEDEN

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

SUISSE/SWITZERLAND/SCHWEIZ

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

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

TCHECOSLOVAQUIE/CZECHOSLOVAKIA/TSCHECHOSLOWAKEI

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

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

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

II. ETATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES/BEOBACHTERSTAATEN

FINLANDE/FINLAND/FINNLAND

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

GRECE/GREECE/GRIECHENLAND

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

MAROC/MOROCCO/MAROKKO

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

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

NORVEGE/NORWAY/NORWEGEN

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

ROUMANIE/ROMANIA/RUMAENIEN

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

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

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

TURQUIE/TURKEY/TUERKEI

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

III. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION/
ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION

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

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

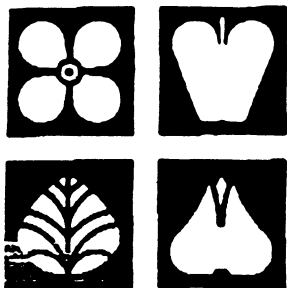
IV. BUREAU/OFFICER/VORSITZ

Jean-François PREVEL, Président

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

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

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



CIOPORA

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

SIÈGE: PLACE NEUVE 4 CH-1211 GENEVE 11 SUISSE

CORRESPONDANCE: VILLANTIPOLIS N° 11 - ROUTE DES DOLINES - 06560 VALBONNE - FRANCE
TEL. 93 95 81 80 - FAX 93 90 04 09

April 4, 1992

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

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

Dear Mr Greengrass,

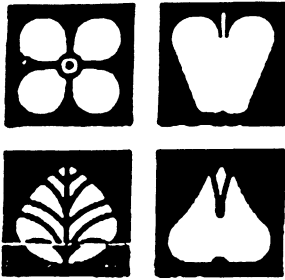
Early this year you asked me whether CIOPORA had made any comments or published any position paper on the above-mentioned subject and I replied in the negative explaining that this matter would be one of the items under discussion at our next International Symposium which is to be held in Munich on September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

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

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

Sincerely yours,

R. Royon
Secretary General



CIOPORA

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

SIÈGE : PLACE NEUVE 4 CH-1211 GENEVE 11 SUISSE

CORRESPONDANCE : VILLANTIPOLIS N° 11 - ROUTE DES DOLINES - 08580 VALBONNE - FRANCE
TEL. 03 85 81 80 - FAX 03 80 04 09

CIOP/rr

April 1, 1992

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

I

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

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

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

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

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

II

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

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

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

- . inventions relating to biotechnology, protected by patents.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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