

Groupe de travail sur le produit de la récolte et l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication**Quatrième réunion
Genève, 25 octobre 2023****Original : Anglais
Date : 20 octobre 2023****PROPOSITION DE RÉVISION DES "NOTES EXPLICATIVES SUR LE MATÉRIEL DE REPRODUCTION OU DE MULTIPLICATION SELON LA CONVENTION UPOV" ET PERSPECTIVES DE COMMISSION D'UNE ÉTUDE SUR L'ÉTENDUE DU DROIT D'OBTENTEUR" ET LE RAPPORT AVEC L'ÉPUISEMENT DU DROIT D'OBTENTEUR"***Document préparé par le bureau de l'Union**Avertissement : le présent document ne représente pas les principes ou les orientations de l'UPOV.**Ce document a été généré à l'aide d'une traduction automatique dont l'exactitude ne peut être garantie. Par conséquent, le texte dans la langue originale est la seule version authentique.***RESUMÉ**

1. L'objectif de ce document est d'inviter le Groupe de travail sur le produit de la récolte et l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication (WG-HRV) à réfléchir :

(a) à l'étape suivante concernant les propositions relatives aux Notes explicatives sur la protection provisoire selon la Convention UPOV approuvées par le WG-HRV lors de sa troisième réunion, le 21 mars 2023 ; et

(b) aux réponses à la circulaire E 23/071 de l'UPOV du 5 avril 2023 concernant les questions proposées et les auteurs suggérés pour une étude sur l'Étendue du droit d'obtenteur" qui examinerait l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable", et le rapport avec l'Épuisement du droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991, sur la base d'une analyse des comptes rendus de la Conférence diplomatique de l'Acte de 1991 et des travaux préparatoires de cette conférence.

2. Le WG-HRV est invité à :

(a) prendre note des informations fournies dans le présent document;

(b) proposer au CAJ, à sa quatre-vingt-unième session, d'approuver la révision des "Notes explicatives sur le matériel de multiplication selon la Convention UPOV" (UPOV/EXN/PPM/1), comme indiqué au paragraphe 5 du présent document ;

(c) prendre note des réponses à la circulaire E-23/071 de l'UPOV, telles qu'elles figurent aux paragraphes 9 et 10 et dans l'annexe du présent document ; et

(d) considérer que le Bureau de l'Union proposera la base d'une étude, y compris le mandat, le calendrier et l'auteur (les auteurs), le cas échéant, pour examen par le WG-HRV lors de sa prochaine réunion, comme indiqué au paragraphe 15 du présent document.

3. La structure de ce document est la suivante :

RESUMÉ	1
PROPOSITION DE MODIFICATION DES NOTES EXPLICATIVES SUR LES MATÉRIELS DE REPRODUCTION.....	2
FACTEURS QUI ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE S'AGISSANT DU MATÉRIEL DE REPRODUCTION OU DE MULTIPLICATION	2
PROPOSITION D'ÉTUDE SUR "L'ÉTENDUE DU DROIT D'OBTENTEUR" ET SES RAPPORTS AVEC "L'ÉPUISEMENT DU DROIT D'OBTENTEUR"	3
Circulaire UPOV E-23/071 du 5 avril 2023	3
Experts proposés.....	4
Champ d'application de l'étude.....	4
ANNEXE : RÉPONSES RECUES CONCERNANT LA CIRCULAIRE UPOV E-23/071 DU 5 AVRIL 2023	
Appendice I: Australie	
Appendice II: Brésil	
Appendice III: Union européenne	
Appendice IV: Japon	
Appendice V: République de Corée	
Appendice VI : Contribution conjointe de l'Association africaine du commerce des semences (AFSTA), de l'Association Asie-Pacifique pour les semences (APSA), <i>Croplife International</i> , Euroseeds, Communauté internationale des obtenteurs de plantes horticoles à reproduction asexuée (CIOPORA), <i>International Seed Federation</i> (ISF) et <i>Seed Association of the Americas</i> (SAA).	
Appendice VII: Association internationale des producteurs horticoles (AIPH)	

RAPPEL

4. Les documents WG-HRV/3/2 "Propositions concernant les notes explicatives sur le matériel de reproduction ou de multiplication selon la Convention UPOV" et WG-HRV/3/3 "Points de vue sur "l'utilisation non autorisée" selon l'article 14.2) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV" fournissent des informations de base sur ce document.

PROPOSITION DE MODIFICATION DES NOTES EXPLICATIVES SUR LES MATÉRIELS DE REPRODUCTION

5. Lors de sa troisième réunion, qui s'est tenue à Genève le 21 mars 2023, le WG-HRV est convenu de modifier la section "Facteurs qui ont été pris en compte en ce qui concerne les matériels de propagation", comme indiqué ci-dessous. Les modifications convenues lors de la réunion sont présentées en mode révision manuelle et surlignées en **jaune**, tandis que les modifications convenues précédemment sont surlignées en **gris**, pour faciliter la consultation.

FACTEURS QUI ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE S'AGISSANT DU MATÉRIEL DE REPRODUCTION OU DE MULTIPLICATION

La Convention UPOV ne donne pas de définition du "matériel de reproduction ou de multiplication". Le matériel de reproduction ou de multiplication couvre le matériel de reproduction ou de multiplication végétative. On trouvera ci-après des exemples non exhaustifs de facteurs **qui ont été examinés par les membres de l'Union quant à la question de savoir dont un ou plusieurs pourraient être utilisés pour décider** si le matériel est du matériel de reproduction ou de multiplication. Ces facteurs doivent être examinés dans le contexte de chaque membre de l'Union et des circonstances particulières.

- i) plantes ou parties de plantes utilisées pour la reproduction de la variété;
- ii) indiquer si le matériel a été **ou peut être** utilisé pour reproduire ou multiplier la variété;

- iii) indiquer si le matériel ~~peut a la capacité innée de~~ produire des plantes entières de la variété ~~(par exemple, des semences, des tubercules);~~
- iv) ~~vii)~~ ~~lorsque si le matériel, y compris le produit de la récolte, peut~~ ~~pourrait être utilisé comme matériel de reproduction ou de multiplication, il peut être considéré comme du matériel grâce à des techniques de reproduction ou de multiplication (par exemple, des boutures, la culture de tissus);~~
- v) ~~iv)~~ indiquer s'il y a eu une coutume ou pratique consistant à utiliser le matériel à cette fin ou si, suite à des faits nouveaux, il y a une nouvelle coutume ou pratique consistant à utiliser le matériel à cette fin;
- ~~vi) v)~~ indiquer l'intention de la part des personnes concernées (producteur, vendeur, fournisseur, acheteur, destinataire, utilisateur);
- vii) ~~vi)~~ indiquer si, sur la base de la nature et de la condition du matériel et/ou de la forme de son utilisation, il peut être établi que le matériel est du "matériel de reproduction ou de multiplication"; ~~ou~~
- ~~viii)~~ le matériel de la variété dont les conditions et le mode de production répondent à l'objectif de reproduction des nouvelles plantes de la variété mais ne sont pas destinés in fine à la consommation.

Le texte ci-dessus n'est pas censé constituer une définition du "matériel de reproduction ou de multiplication".

(voir le document WG-HRV/3/4 "Compte rendu", paragraphe 7).

Suite à l'accord du texte ci-dessus au sein du WG-HRV, il est proposé de présenter le texte au CAJ pour adoption.

6. Le WG-HRV est invité à proposer au CAJ, à sa quatre-vingt-unième session, d'approuver la révision des "Notes explicatives sur le matériel de reproduction selon la Convention UPOV" (UPOV/EXN/PPM/1), selon le paragraphe 5 du présent document.

PROPOSITION D'ÉTUDE SUR "L'ÉTENDUE DU DROIT D'OBTENTEUR" ET SES RAPPORTS AVEC "L'ÉPUISEMENT DU DROIT D'OBTENTEUR"

7. Le WG-HRV, à sa troisième réunion, tenue à Genève le 21 mars 2023, est convenu d'organiser une étude pour l'aider dans ses délibérations sur l'"Étendue du droit d'obtenteur" à l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable" et la relation avec l'"Épuisement au droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991.

8. Le WG-HRV est convenu d'inviter les membres du WG-HRV à proposer des questions ou des auteurs pour une étude sur l'"Étendue du droit d'obtenteur" à l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable" et la relation avec l'"Épuisement au droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991, sur la base d'une analyse des comptes rendus de la Conférence diplomatique de l'Acte de 1991 et des travaux préparatoires de cette dernière. Le WG-HRV est convenu que, sur la base des réponses reçues, le Bureau de l'Union proposera les bases d'une étude, y compris le mandat, le calendrier et l'(les) auteur(s), le cas échéant, pour examen par le WG-HRV à sa prochaine réunion (voir le document WG-HRV/3/4 "Compte rendu", paragraphes 11, 17 et 18).

Circulaire UPOV E-23/071 du 5 avril 2023

9. Le 5 avril 2023, le Bureau de l'Union a publié la circulaire UPOV E-23/071 invitant les membres du WG-HRV à proposer des questions ou à suggérer des auteurs pour une étude sur l'"Étendue du droit d'obtenteur" à l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable" et la relation avec l'"Épuisement au droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991, sur la base d'une analyse des comptes rendus de la Conférence diplomatique de l'Acte de 1991 et de ses travaux préparatoires.

10. En réponse à la circulaire E-23/071 de l'UPOV du 5 avril 2023, le Bureau de l'Union a reçu des contributions de l'Australie, du Brésil, de l'Union européenne, du Japon, de la République de Corée, de l'Association internationale des producteurs horticoles (AIPH) et une contribution conjointe de l'Association africaine du commerce des semences (AFSTA), Association Asie-Pacifique pour les semences (APSA), *Croplife International*, Euroseeds, la Communauté internationale des obtenteurs de plantes horticoles de reproduction asexuée (CIOPORA), *International Seed Federation* (ISF) et *Seed Association of the Americas* (SAA), qui sont reproduites à l'annexe du présent document.

11. Les paragraphes suivants présentent un résumé des experts proposés et des commentaires reçus sur le champ d'application de l'étude.

Experts proposés

12. L'Union européenne et l'Association internationale des producteurs horticoles ont proposé qu'un groupe d'experts réalise l'étude. Le Brésil a proposé deux experts et d'autres ont proposé des individus.

Membre du WG-HRV	Experts proposés - voir CV en annexe
Australie	Charles Lawson
Brésil	Rodrigo Dolabella Vivianne Kunisawa
Union européenne	Axel Metzger Sven Bostyn Pilar Montero Un professeur de l'Institut Max Planck (aucun nom proposé)
Japon	Joseph Strauss
AIPH	Huib Ghisen, en équipe

Champ d'application de l'étude

13. Lors de sa troisième réunion, le WG-HRV s'est mis d'accord sur le champ d'application suivant :

"L'étendue du droit d'obtenteur" à l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable", et la relation avec l'"Épuisement du droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991, sur la base d'une analyse des comptes rendus de la Conférence diplomatique de l'Acte de 1991 et de ses travaux préparatoires".

En réponse à la circulaire E-23/071 de l'UPOV du 5 avril 2023, les membres du WG-HRV ont formulé les observations et propositions suivantes concernant le champ d'application de l'étude :

Union européenne

"Étendue du droit d'obtenteur" à l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable" et la relation avec l'"Épuisement du droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991, sur la base d'une analyse des comptes rendus de la Conférence diplomatique de l'Acte de 1991 et de ses travaux préparatoires ainsi que de la jurisprudence disponible (CJUE).

"-Interprétation de la phrase "l'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations" à l'article 14.1)b) de la Convention UPOV, car cette phrase représente le point d'interaction entre le droit légal de la protection des obtentions végétales et le droit contractuel privé."

Japon

"Première question

"Le principe de la cascade (article 14, paragraphe 2) et le principe de l'épuisement (article 16) sont-ils conformes à l'interprétation littérale de l'article 14, paragraphe 1, proposée par certains, selon laquelle l'autorisation pour tout acte relatif à un matériel récolté est exclue ?

"Deuxième question

"Quelles sont les raisons qui ont motivé la décision de la délégation de la Convention de 91 de supprimer l'utilisation de matériel de multiplication aux fins de la production de matériel de récolte des actes soumis à autorisation en vertu de l'article 14, paragraphe 1.

"Troisième question

"La délégation diplomatique pour la Convention de 1991 a spécifiquement décidé d'aborder la question de la Convention de 1978, dans laquelle la protection du matériel de récolte était extrêmement limitée. Comment et où le problème de l'extension du droit d'obtenteur au matériel récolté a-t-il été abordé après que la disposition relative à l'utilisation de matériel de reproduction ou de multiplication aux fins de la production de matériel récolté a été supprimée de l'article 14.1) ? En quoi la décision d'inclure la disposition permettant à l'obtenteur d'imposer des limitations et des conditions aux autorisations visées à l'article 14.1), au lieu de la suppression susmentionnée, constitue-t-elle une solution au problème du renforcement des droits d'obtenteur sur le produit de la récolte ? L'inclusion de la clause de condition permettrait-elle aux obtenteurs de conditionner ou de limiter les modes ou les zones de production du matériel récolté, ce qui serait autrement implicite dans l'autorisation de vente ou de production de matériel de reproduction ou de multiplication ?

"Quatrième question

"Enfin, quelles sont les relations entre l'article 14, paragraphe 1, et l'article 14, paragraphe 2 ?

"Cinquième question

"Qu'est-ce que l'"autorisation" de l'article 14 était censée couvrir, étant donné que les délégations de la Convention de 1991 semblent placer les mots dans un contexte différent et plus large que ce qui est suggéré dans la note explicative. Cela inclut-il la notion de consentement formel ? Par rapport à cela, que signifie l'utilisation "non autorisée" ?

République de Corée

La République de Corée a souligné que le champ d'application de l'étude ne devait pas aller au-delà de la Convention UPOV.

Contribution conjointe des associations d'éleveurs

"1. Éléments : Histoire juridique et contexte à l'UPOV - Législation et jurisprudence dans les États membres

"2. Données à recueillir : nous proposons que l'UPOV élabore un questionnaire sur la base de la proposition, qui sera envoyé à tous les membres de l'UPOV pour leur demander leur avis."

Association internationale des producteurs horticoles (AIPH)

"L'AIPH a souligné que l'étude devrait exposer la logique complète des dispositions de la Convention UPOV sur le matériel récolté et l'importance de revenir en arrière et d'étudier l'histoire de la conception du principe du matériel récolté."

14. Étant donné que la question de savoir s'il faut demander à une équipe ou à un individu de réaliser une étude a été soulevée, ainsi que les nombreux commentaires et propositions sur la portée de l'étude, le Bureau de l'Union a besoin d'une contribution supplémentaire du WG-HRV au cours de la réunion du 25 octobre 2023 avant de poursuivre les étapes suivantes. Les membres du WG-HRV sont invités à fournir des commentaires sur les questions mentionnées au cours de la réunion.

15. Sur la base des réponses reçues et des discussions menées lors de la quatrième réunion du WG-HRV, le Bureau de l'Union proposera les bases d'une étude, y compris le mandat, le calendrier et l'auteur (les auteurs), le cas échéant, pour examen par le WG-HRV lors de sa prochaine réunion. Il est proposé d'organiser virtuellement la réunion en mars 2024, date à définir.

16. Le WG-HRV est invité à :

(a) prendre note des informations fournies dans le présent document;

(b) proposer au CAJ, à sa quatre-vingt-unième session, d'approuver la révision des "Notes explicatives sur le matériel de multiplication selon la Convention UPOV" (UPOV/EXN/PPM/1), comme indiqué au paragraphe 5 du présent document ;

(c) prendre note des réponses à la circulaire E-23/071 de l'UPOV, telles qu'elles figurent aux paragraphes 9 et 10 et dans l'annexe du présent document ; et

(d) considérer que le Bureau de l'Union proposera la base d'une étude, y compris le mandat, le calendrier et l'auteur (les auteurs), le cas échéant, pour examen par le WG-HRV lors de sa prochaine réunion, comme indiqué au paragraphe 15 du présent document.

[L'annexe suit]

RÉPONSES REÇUES EN RÉPONSE À LA CIRCULAIRE UPOV E-23/071 DU 5 AVRIL 2023

Cette annexe contient les éléments suivants :

- Appendice I: Australie
- Appendice II: Brésil
- Appendice III: Union européenne
- Appendice IV: Japon
- Appendice V: République de Corée
- Appendice VI : Contribution conjointe de l'Association africaine du commerce des semences (AFSTA), de l'Asia and Pacific Seed Association (APSA), de Croplife International, d'Euroseeds, de la Communauté internationale des obtenteurs de plantes horticoles à reproduction asexuée (CIOPORA), de la Fédération internationale des semences (ISF) et de la Seed Association of the Americas (SAA).
- Appendice VII: Association internationale des producteurs horticoles (AIPH)

[l'appendice I suit]

ANNEXE, APPENDICE I

AUSTRALIE

"Cher Secrétariat de l'UPOV,

"Nous aimerions suggérer le professeur Charles Lawson pour l'étude proposée ; sa biographie est reproduite ci-dessous. M. Lawson a récemment effectué pour nous des recherches sur l'épuisement d'un droit d'obtenteur et le matériel récolté dans le contexte de la loi australienne sur les droits d'obtenteur, qui comprenaient l'étude de questions de portée similaire à celles qui ont été examinées lors de la récente réunion du groupe de travail. Bien que l'accent ait été mis sur le système australien de protection des obtentions végétales, ses recherches ont porté sur les articles connexes de la Convention UPOV, y compris l'analyse des comptes rendus de la conférence diplomatique. Les comptes rendus sont disponibles en ligne : [University of Queensland PBR policy research | IP Australie](#).

"Charles Lawson est professeur à la faculté de droit de l'université Griffith. Il a étudié les sciences et le droit à l'Université nationale australienne et est titulaire d'une licence en sciences avec mention en biochimie et génétique et d'une licence en droit. Il est également titulaire d'un doctorat en philosophie de l'école de recherche en sciences biologiques de l'ANU en biologie moléculaire et biochimie et d'une maîtrise en droit de l'université de technologie du Queensland pour ses recherches sur le brevetage des gènes et la concurrence. Avant de rejoindre le secteur universitaire, il a travaillé comme juriste dans les secteurs privé et public, notamment auprès de l'Australian Government Solicitor et du Commonwealth Department of Finance and Deregulation. Ses recherches portent sur les brevets, les droits d'obtenteur, le partage de matériel biologique et le droit de l'administration publique. Il a publié de nombreux ouvrages, dont plus de 150 ont été soumis à un comité de lecture, et a été consultant auprès d'institutions gouvernementales australiennes et internationales, notamment IP Australie, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

"Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

"Isabel

[L'annexe II suit]

BRÉSIL

"Chère UPOV,

"En réponse à la demande d'indiquer des sujets et des personnes pour préparer une étude concernant l'étendue du droit d'obtenteur et les notions d'utilisation non autorisée et d'opportunité raisonnable, suivent des suggestions de noms et de contacts de personnes qui ont été communiquées au SNPC par le secteur privé :

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

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

"Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
"Stefânia.

[L'annexe III suit]

UNION EUROPÉENNE

"Cher M. Button, cher Peter,

"Nous aimerions vous présenter les suggestions suivantes en relation avec votre demande concernant l'organisation d'une étude (Circulaire UPOV E-23/071) :

"Champ d'application de l'étude :

"Étendue du droit d'obtenteur" à l'article 14.1) et 2) de l'Acte de 1991, y compris les notions d'"utilisation non autorisée" et d'"opportunité raisonnable" et la relation avec l'"épuisement du droit d'obtenteur" à l'article 16 de l'Acte de 1991, sur la base d'une analyse des comptes rendus de la Conférence diplomatique de l'Acte de 1991 et de ses travaux préparatoires ainsi que de la jurisprudence disponible (CJUE).

"-Interprétation de la phrase "l'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations" à l'article 14.1)b) de la Convention UPOV, car cette phrase représente le point d'interaction entre le droit légal de la protection des obtentions végétales et le droit contractuel privé.

"Auteurs possibles :

" - Axel Metzger : Professeur de droit civil et de propriété intellectuelle à l'université Humboldt de Berlin et membre de la chambre de recours de l'OCVV.

"- Sven Bostyn : Professeur à l'Université de Copenhague (Faculté de droit)

"Pilar Montero : Professeur de droit commercial, Université d'Alicante

"Professeur à l'Institut Max Planck, département de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence (<https://www.ip.mpg.de/en/>).

"Nous suggérons de travailler avec plusieurs experts provenant de différentes universités/institutions et de différents pays afin de garantir la diversité des points de vue indépendants et de former un groupe d'experts indépendants qui soumettrait ensemble un rapport à l'UPOV/CAJ. Le WG-HRV devrait être disponible pour soutenir l'étude et répondre à toute question éventuelle. Le groupe d'experts, une fois approuvé par le CAJ, devrait organiser son travail et commencer avant la fin de l'année 2023. L'étude pourrait durer environ 6 mois avec une possibilité de prolongation. L'étude pourrait donc être remise pour le 30 juin 2024. La méthode de travail, l'indépendance et le calendrier doivent être inclus dans le cahier des charges.

"Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
"Päivi Mannerkorpi

[L'annexe IV suit]



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

I Topics of Research :

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

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

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

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

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

First Question:.

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



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

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

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

Second Question:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



Third Question:

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

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

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

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

Fourth Question:

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



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

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

Fifth Question:

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

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

II Authors of Research

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

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

"Cher monsieur,

"Tout d'abord, je suis désolé pour cette réponse tardive.

"En ce qui concerne le groupe d'étude, au nom de Korea Seed & Variety Service, je voudrais simplement exprimer mon opinion au lieu de proposer une question spécifique.

"J'espère que le sujet de cette étude s'inscrira dans le cadre de la Convention UPOV et qu'il sera également étudié dans le cadre de la Convention, car si quelque chose va au-delà de la Convention, cela pourrait ébranler les fondements de la Convention.

Quoi qu'il en soit, je soutiens cette étude et je suis intéressé par ses futures conclusions sur la portée du droit d'obtenteur fondé sur l'Acte de 1991, y compris la notion d'"utilisation non autorisée".

"Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

"PARK Chan Woong

[L'annexe VI suit]

ANNEXE, APPENDICE VI

CONTRIBUTION CONJOINTE DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DU COMMERCE DES SEMENCES (AFSTA), DE L'ASIA AND PACIFIC SEED ASSOCIATION (APSA), DE CROPLIFE INTERNATIONAL, D'EUROSEEDS, DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES OBTENTEURS DE PLANTES HORTICOLES REPRODUITES PAR VOIE ASEXUÉE (CIOPORA), DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SEMENCES (ISF) ET DE LA SEED ASSOCIATION OF THE AMERICAS (SAA)

"Cher bureau de l'UPOV,

"En réponse à la circulaire E-23/071, concernant la proposition de questions du WG-HRV, nous aimerions faire les suggestions suivantes :

- "1. Éléments : Histoire juridique et contexte à l'UPOV - Législation et jurisprudence dans les États membres
- "2. données à recueillir : nous proposons que l'UPOV élabore un questionnaire sur la base de la proposition, qui sera envoyé à tous les membres de l'UPOV pour leur demander leur avis.

"Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

"Marcel Bruins

"Au nom de la Task Force HRV, composée de représentants de l'AFSTA, de l'APSA, de la CIOPORA, de CropLife International, d'Euroseeds, de l'ISF et de la SAA.

[L'annexe VII suit]

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS HORTICOLES (AIPH)



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

3rd May 2023

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

Dear Mr. Button,

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

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

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

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

The International Association of Horticultural Producers is an international non-profit association registered in Brussels, Belgium.
VAT number: GB 184353007. Registration number: 546 558 178.



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

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

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

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

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

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

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

The International Association of Horticultural Producers is an international non-profit association registered in Brussels, Belgium.
VAT number: GB 184353007. Registration number: 546 558 178.



AIPH

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

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

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

Yours sincerely

Tim Briercliffe
Secretary General

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

The International Association of Horticultural Producers is an international non-profit association registered in Brussels, Belgium.
VAT number: GB 184353007. Registration number: 546 558 178.

[Fin de l'annexe et du document]