



CAJ/47/7

ORIGINAL: englisch

DATUM: 31. März 2003

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN
GENÈVE

VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS

Siebenundvierzigste Tagung
10. April 2003, Genf

**MEMORANDUM DES BÜROS DER UPOV ÜBER TECHNIKEN ZUR
BESCHRÄNKUNG DER NUTZUNG PFLANZENGENETISCHER RESSOURCEN**

Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument

1. Die Konferenz der Vertragsparteien (COP) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) forderte in ihrer im April 2002 angenommenen Entscheidung VI/5 den Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) auf, im Kontext seiner Arbeit die spezifischen Auswirkungen des geistigen Eigentums auf die Techniken zur Beschränkung der Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen (GURTs) zu untersuchen. Diese Aufforderung erging auch an andere einschlägige Organisationen.
2. Auf der vierundsechzigsten Tagung des Beratenden Ausschusses (nachstehend „der Ausschuss“) vom 23. Oktober 2002 wurde der Ausschuss über die obenerwähnte Aufforderung unterrichtet und nahm davon Kenntnis (vergleiche Absatz 6 des Dokuments CC/64/7). Auf Ersuchen der Delegation Mexikos berichtete der Stellvertretende Generalsekretär, daß das Verbandsbüro dem Sekretariat des CBD als Reaktion auf die Entscheidung VI/5 der COP (vergleiche Absatz 56 des Dokuments CC/64/9 Prov.) ein Papier über die Frage der GURTs vorlegen werde.
3. Das vom Verbandsbüro erstellte Memorandum über Techniken zur Beschränkung der Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen (GURTs) wurde am 10. Januar 2003 an das Sekretariat des CBD gerichtet (eine Kopie dieses Memorandums ist in Anlage I dieses Dokuments enthalten).

4. Auf Ersuchen der Delegation der Vereinigten Staaten von Amerika und im Hinblick auf die Erörterung dieses Memorandums wurde ein neuer Punkt auf die vorläufige Tagesordnung dieser Tagung (CAJ/47/1 Rev.) gesetzt. Der entsprechende Schriftwechsel zwischen dem Verbandsbüro und dieser Delegation über diese Angelegenheit ist in Anlage II dieses Dokuments wiedergegeben.

5. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuß wird ersucht, den Inhalt dieses Dokuments und seiner Anlagen zur Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äußern.

[Anlage I folgt]

INTERNATIONALER VERBAND
ZUM SCHUTZ VON
PFLANZENZÜCHTUNGEN

GENÈVE, SCHWEIZ



UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE, SUISSE

INTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION OF
NEW VARIETIES OF PLANTS

GENEVA, SWITZERLAND

10. Januar 2003

MEMORANDUM DES BÜROS DER UPOV
ÜBER TECHNIKEN ZUR BESCHRÄNKUNG DER NUTZUNG
PFLANZENGENETISCHER RESSOURCEN

Dem Sekretariat des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt (CBD) übermittelt

Hintergrund:

In ihrer Entscheidung VI/5 auf der sechsten Sitzung im April 2002 in Den Haag hat die Konferenz der Parteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt den Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) eingeladen, im Zusammenhang mit seiner Arbeit die spezifischen Aspekte des geistigen Eigentums von Techniken zur Beschränkung der Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen (GURTs) zu prüfen und dies insbesondere im Hinblick auf eingeborene und örtliche Gemeinschaften sowie mögliche Auswirkungen auf Kleinbauern, eingeborene und örtliche Gemeinschaften sowie Landwirterrechte weiter zu untersuchen. Das UPOV-Büro wurde auch eingeladen, die Anwendbarkeit bestehender oder die Notwendigkeit der Entwicklung neuer rechtlicher Mechanismen im Hinblick auf die Anwendung von GURTs zu untersuchen.

Als Antwort auf diese Aufforderung übersendet das UPOV-Büro dem Sekretariat des Übereinkommens zur biologischen Vielfalt seine Anmerkungen. Die Anmerkungen der UPOV beschränken sich auf die Auswirkungen von GURTs auf die Aufteilung der Vorteile, die aus neuen Pflanzensorten erwachsen, im Vergleich zum Schutz der durch das UPOV-Übereinkommen geboten wird, und beziehen sich nicht auf andere mögliche Auswirkungen von GURTs.

Zusammenfassung:

Züchter müssen ihre Investitionskosten decken können und brauchen einen ökonomischen Anreiz, um ihre Züchtungsaktivitäten dauerhaft zu betreiben. Die Einführung eines rechtlichen Rahmens auf der Basis des UPOV-Übereinkommens ist ein geeigneter Ansatz, die Züchtung neuer Sorten zum Nutzen der Gesellschaft zu fördern. Sofern ein Staat darauf verzichtet, ein wirksames und ausgewogenes System zum Schutz neuer Pflanzensorten einzuführen, könnten Züchter gezwungen sein, auf andere Schutzmechanismen — wie GURTs — zurückzugreifen, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu sichern. Dies könnte beträchtliche Nachteile für die Gesellschaft haben.

1. Die Entwicklung verbesserter Sorten erfordert einen beachtlichen Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen. Nachhaltige Züchtungsprogramme verlangen einen Rückfluß der Investitionskosten über die Vermarktung der entstehenden Sorten. Der Schutz des geistigen Eigentums an neuen Pflanzensorten entsprechend dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) erleichtert einen solchen Rückfluß, indem er eine rechtliche Basis dafür schafft, andere unter sorgfältig definierten Bedingungen daran zu hindern, ohne Genehmigung Pflanzensorten zu nutzen.

2. Ohne eine rechtliche Grundlage für einen wirksamen Sortenschutz können bestimmte biologische Systeme als Ersatz für den Schutz entwickelt und genutzt werden. Die Verwendung von Hybridsorten hat sich bei bestimmten Arten als ein wirksames System erwiesen, eine Kontrolle über die Vermehrung von Pflanzensorten auszuüben; dies gilt für Mais, bei dem ein beträchtlicher Anteil der Sorten auf dem Markt Hybridsorten sind. Die Verwendung von Techniken zur Beschränkung der Verwendung pflanzengenetischer Ressourcen (GURTs) bieten ein ähnliches biologisches Instrument zur Kontrolle der Vermehrung von Pflanzensorten. Die Vermehrung sowohl von Hybridsorten als auch von Sorten, die GURTs enthalten, wird durch biologische Mechanismen gesteuert, die die Verwendung von Saatgut der zweiten Generation verhindern.

3. Was die Anwendbarkeit dieser biologischen Verfahren zum Schutz der Züchterinteressen angeht, können folgende Merkmale festgehalten werden:

- (1) Theoretisch kann GURTs die ungenehmigte Vermehrung aller saatgutvermehrten Pflanzenarten verhindern, während der Hybridansatz auf bestimmte Pflanzenarten beschränkt ist, die technisch und wirtschaftlich die Produktion von Hybridsaatgut gestatten.
- (2) Weder GURTs noch Hybridsorten können die ungenehmigte Vermehrung von vegetativ vermehrten Pflanzenarten/-sorten verhindern.

Im allgemeinen ist GURTs breiter anwendbar als die Nutzung von Hybridsorten.

4. Das UPOV-Übereinkommen bietet ein rechtliches System zum Schutz neuer Pflanzensorten. Das UPOV-Übereinkommen bietet ebenso ein *sui-generis*-System für den Sortenschutz, welches speziell für diesen Zweck entwickelt wurde und die spezifischen Merkmale des Schutzgegenstandes — der Pflanzensorte — und der Umstände ihrer Nutzung berücksichtigt. Der Schutzzumfang auf der Basis des UPOV-Übereinkommens ist sorgfältig definiert worden, um Anreize zur Schaffung neuer Pflanzensorten zu geben, die das Einkommen der Landwirte verbessern und Vorteile für die Verbraucher bieten. Geschützte Sorten — als äußerst wichtige pflanzengenetische Ressourcen — bleiben für die weltweite Gemeinschaft der Züchter und deren Züchtungsaktivitäten frei zugänglich. Das UPOV-Übereinkommen bietet darüber hinaus eine Option, den Nachbau geschützter Sorten durch Landwirte zu regeln. Der Schutz, der durch das UPOV-Übereinkommen gewährt wird, kann anhand der folgenden Parameter untersucht werden:

- Schutzgegenstand/Ausdehnung des Schutzes
- Handlungen, die unter Schutz stehen
- Material, das unter den Schutz fällt
- Schutzdauer
- Ausnahmen
- Beschränkungen des Schutzes/Zwangslizenzen.

5. Anhand der vorstehenden Parameter werden in den folgenden Abschnitten Eigenschaften und Wirkungen von GURTs mit dem Sortenschutz auf der Basis des UPOV-Übereinkommens verglichen.

Schutzgegenstand/Ausdehnung des Schutzes

6. Auf der Basis des UPOV-Übereinkommens wird ein Schutztitel im Hinblick auf eine einzige Pflanzensorte gewährt, die durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert werden kann, zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden werden kann und, in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann. Der Schutz der ursprünglichen Sorte erstreckt sich nicht auf andere Sorten, mit Ausnahme von Sorten, die im wesentlichen von der Ursprungssorte abgeleitet sind. Im Falle von GURTs sind Sorten betroffen, soweit sie Gene zur Beschränkung der Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen (GUR-Gene) enthalten.

Handlungen, die unter Schutz stehen (Akte von 1991)

7. Das durch das UPOV-Übereinkommen gewährte Recht besteht darin, daß die folgenden Handlungen im Hinblick auf Vermehrungsmaterial (unter bestimmten Bedingungen auch im Hinblick auf Erntegut) der geschützten Sorte der Zustimmung des Züchters bedürfen:

- i) die Erzeugung oder Vermehrung,
- ii) die Aufbereitung für Vermehrungszwecke,
- iii) das Feilhalten,
- iv) der Verkauf oder ein sonstiger Vertrieb,
- v) die Ausfuhr,
- vi) die Einfuhr,
- vii) die Aufbewahrung zu einem der unter den Nummern i) bis vi) erwähnten Zwecke.

Die Wirkung von GURTs besteht darin, jede sexuelle Vermehrung von Saatgut zu verhindern. Asexuelle Vermehrung kann durch GURTs nicht unterbunden werden.

Material, das unter Schutz steht

8. Wie vorstehend unter Absatz 7 ausgeführt, deckt der Sortenschutz Vermehrungsmaterial der geschützten Sorten ab, wie z. B. Saatgut, Zwiebeln, Knollen, Setzlinge, usw.

9. Unter sorgfältig definierten Bedingungen erstreckt sich der Sortenschutz auch auf einige weitere Materialien. Im Falle von GURTs wird keine besondere Sorgfalt auf spezifisches Pflanzenmaterial verwendet, da sich eine Sorte mit GUR-Genen niemals durch Saatgut vermehren kann.

Schutzdauer

10. Auf der Basis des Sortenschutzsystems wird ein Züchterrecht für einen bestimmten Zeitraum gewährt. Nach dem UPOV-Übereinkommen (Akte von 1991) darf der genannte Zeitraum nicht kürzer als 20 Jahre vom Zeitraum der Schutzgewährung an gerechnet sein. Für Bäume und Wein darf der genannte Zeitraum nicht kürzer als 25 Jahre sein. Nach dem Ende der Schutzdauer wird die Sorte frei verfügbar. Im Falle von GURTs gibt es keine derartige Beschränkung der Dauer der Wirkung. Es kann sein, daß eine Sorte niemals frei verfügbar wird.

Ausnahmen

11. Auf der Grundlage des UPOV-Übereinkommens erstreckt sich das Züchterrecht nicht auf:

- i) Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken,
- ii) Handlungen zu Versuchszwecken, und
- iii) Handlungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten.

Der Ausschluß von Handlungen im privaten Bereich und zu nicht gewerblichen Zwecken ist entscheidend für die Selbstversorgungslandwirtschaft, welche Pflanzensorten für die eigene Nahrungsmittelproduktion verwendet. Die Forschungsausnahme und die Züchteraussnahme, die vorstehend unter ii) und iii) erwähnt worden sind, sind entscheidende Merkmale des Sortenschutzes, um die bewährte Praxis unter Züchtern sicherzustellen, wonach alle Züchter Zugang zu Sortenmaterial haben, das von anderen Züchtern herausgebracht wird. Unter GURTs gibt es diese Ausnahme nicht. Dies belastet die Selbstversorgungslandwirtschaft. Es verhindert den Zugang zu pflanzengenetischem Material, beeinträchtigt den wissenschaftlichen und züchterischen Fortschritt sowie die Nachhaltigkeit, und es beeinträchtigt den Nutzen für die Allgemeinheit.

12. Auf der Grundlage des UPOV-Übereinkommens kann jedes Vertragsmitglied in angemessenem Rahmen und unter Wahrung der berechtigten Interessen des Züchters das Züchterrecht in bezug auf jede Sorte einschränken, um es den Landwirten zu gestatten, Erntegut, das sie aus dem Anbau einer geschützten Sorte im eigenen Betrieb gewonnen haben, im eigenen Betrieb zum Zwecke der Vermehrung zu verwenden. Diese Vorschrift ermöglicht es jedem Verbandsmitglied, entsprechend seinen nationalen Umständen zu entscheiden, ob oder in welchem Umfang er die Praxis von Landwirten zulassen will, einen Teil des Ernteguts geschützter Sorten für die nächste Aussaat zu verwenden (bekannt als Landwirteprivileg). Unter GURTs gibt es eine solche Ausnahme für diesen Nachbau nicht.

Beschränkung des Sortenschutzes/Zwangslizenzen

13. Das UPOV-Übereinkommen sieht vor, daß ein Mitgliedstaat die freie Ausübung des Züchterrechts aus Gründen des öffentlichen Interesses beschränken kann. Diese Vorschrift gestattet es einer Regierung, zum Beispiel bei unvorhersehbaren Katastrophen in einem Land schnell Maßnahmen zu ergreifen, um Landwirten Sortenmaterial verfügbar zu machen, welches für die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Produktion benötigt wird, indem sie die Ausübung des Züchterrechts beschränkt. Die Tatsache, daß Material der geschützten Sorte für die weitere Vermehrung biologisch geeignet bleibt, ermöglicht solche Maßnahmen. Unter GURTs bestehen derartige Möglichkeiten im Fall eines öffentlichen Interesses nicht.

Weitere Überlegungen

14. Transparenz: Die Nutzer einer durch Sortenschutz geschützten Sorte sind normalerweise darüber informiert, daß die Sorte rechtlich geschützt ist. Der Inhaber eines Züchterrechts unternimmt alle Anstrengungen zur Verbreitung dieser Information, um seine eigene Sorte zu schützen. Dabei spielt die Sortenbezeichnung eine wesentliche Rolle (die Verwendung einer Sortenbezeichnung ist nach dem UPOV-Übereinkommen vorgeschrieben). Im Gegensatz dazu unternimmt der Eigentümer einer Sorte, die GURTs enthält, solche Anstrengungen nicht. Daraus könnte sich die Möglichkeit ergeben, daß ein Landwirt Sorten mit GURTs verwendet, ohne sich über ihre biologischen Eigenschaften klar zu sein. Dies könnte zur Aussaat von Saatgut führen, welches für den nächsten Wachstumszyklus unfruchtbar ist.

Folgerungen

15. Wie vorstehend herausgearbeitet, kann GURTs zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen von Züchtern verwendet werden. Dies hat beträchtliche Nachteile für die Allgemeinheit, verglichen mit den Vorteilen, die eine rechtliche Grundlage für den Sortenschutz bietet, wie sie in Form des UPOV-Übereinkommens besteht:

- (1) GURTs ist nicht auf eine bestimmte Sorte beschränkt. Beschränkungen in der Vermehrbarkeit können sich soweit erstrecken wie GUR-Gene enthalten sind (vgl. Absatz 6).
- (2) GURTs gestattet keine Ausnahme für den Nachbau geschützter Sorten durch Landwirte (vgl. Absätze 11 und 12).
- (3) GURTs ermöglicht keine Forschungs- und Züchteraussnahme und sichert daher die dauerhafte Züchtung nicht. Pflanzenmaterial von Sorten, die GURTs enthalten, kann nicht als genetische Ressource für die weitere Züchtung verwendet werden; der freie Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen wird durch GURTs unterbunden (vgl. Absatz 11). GURTs bietet keine Aufteilung der Vorteile.
- (4) Sorten, die GURTs enthalten, werden möglicherweise niemals für Vermehrung und Züchtung frei verfügbar (vgl. Absatz 10).
- (5) GURTs bietet keine Möglichkeit, öffentliches Interesse zu berücksichtigen, d. h. Regierungen haben keine Möglichkeit, unter besonderen Umständen auf Sorten zuzugreifen (vgl. Absatz 13).
- (6) Im Zusammenhang mit GURTs kann es an Transparenz in dem Sinne fehlen, daß Saatgutverwender nicht über die biologischen Eigenschaften der in Gebrauch befindlichen Sorten unterrichtet sind (vgl. Absatz 14).

16. Die beste Entscheidung zum Schutz der Züchterrechte ist die Einführung eines rechtlichen Rahmens in Übereinstimmung mit dem UPOV-Übereinkommen. Die Einführung eines verlässlichen rechtlichen Systems, die Vorschriften des UPOV-Übereinkommens

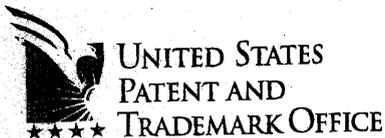
durchzusetzen, ist entscheidend. Sollte ein Staat versäumen, ein wirksames und wohl ausgewogenes System des Sortenschutzes einzuführen, wie es das UPOV-Übereinkommen vorsieht, könnten sich Züchter veranlaßt sehen, auf andere Mechanismen — wie GURTs — zurückzugreifen, um ihre ökonomischen Interessen zu wahren.

[Anlage II folgt]

ANNEX II / ANNEXE II / ANLAGE II / ANEXO II

[In English only / En anglais seulement / Nur in Englisch / Solamente en inglés]

Correspondence Between the United States Patent and Trademark Office
and the Office of the Union



Under Secretary of Commerce For Intellectual Property and
Director of the United States Patent and Trademark Office
Washington, DC 20231
www.uspto.gov

MAR 13 2003

Mr. Rolf Jördens
Vice Secretary-General
International Union for the Protection of Plant Varieties
34 chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Dear Mr. Jördens:

It has recently come to our attention that a document entitled "Memorandum Prepared by the Office of the UPOV on the Genetic Use Restriction Technologies" was submitted to the Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD) on January 10, 2003. Because we are unaware of any discussion by the UPOV Council regarding the preparation of a document examining the impact of genetic use restriction technologies (GURTs), we are surprised to see a document submitted on behalf of UPOV on this subject matter.

Even more troubling, the document submitted to the CBD is not a neutral presentation of facts and prevailing opinions; instead, it presents a one-sided negative view of GURTs technology. As a result, the prevailing conclusion is that all Members of UPOV do not support any GURTs technologies. We have serious concerns as to whether this accurately reflects the positions of all of the UPOV Members.

Moreover, our preliminary review reveals that the document contains several presumptions, which are either speculative or flawed. As a general matter, to make any conclusions with respect to GURTs technologies seems questionable given the lack of reliable scientific, economic and social data currently available.

For these reasons, we respectfully request that you withdraw the UPOV document on GURTs technologies until the Council has been able to discuss the nature and substance of this document. We further suggest that the issue be placed on the agenda for the upcoming Administrative and Legal Committee meeting to be held on April 10, 2003.

Sincerely,



Lois E. Boland
Administrator for External Affairs

UPOV

INTERNATIONALER
VERBAND
ZUM SCHUTZ VON
PFLANZENZÜCHTUNGEN
GENÈVE, SCHWEIZ

UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES
GENÈVE, SUISSE

UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES
GINEBRA, SUIZA

INTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION
OF NEW VARIETIES
OF PLANTS
GENEVA, SWITZERLAND

614 US 03

March 17, 2003

Dear Mrs. Boland,

Thank you for your letter of March 12, 2003, in which you refer to a memorandum submitted by the Office of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) to the Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD) on specific effects of Genetic Use Restriction Technologies (GURTs).

By submitting this memorandum on January 10, 2003, the Office of UPOV was responding to a request by the Conference of the Parties of the CBD of which the Office informed UPOV's Consultative Committee (CC) during its sixty-fourth session (cf. document CC/64/7). The Office has commented on the specific intellectual property implications of GURTs in relation to the protection provided by the UPOV Convention. The memorandum, in particular, highlights the comparative advantages of the UPOV system with regard to availability and accessibility of plant genetic resources in the form of protected varieties. The Office of UPOV made it clear at the outset that it had refrained from comments on any other aspects of GURTs.

/...

Mrs. Lois E. Boland
Administrator for External Affairs
United States Patent and Trademark Office
Washington, DC 20231
United States of America

Fax 001 - 703 - 305-8885 (2 pages)

Mrs. Lois E. Boland, Administrator for External Affairs, United States Patent and Trademark Office, Washington – March 17, 2003

Under draft Agenda item 8 of the upcoming sixty-fifth session of the CC, on April 11, 2003, there will be an opportunity for members to consider the memorandum on GURTs. In the introductory document to draft Agenda item 8 (document CC/65/6 is currently under preparation), reference to the memorandum of the Office will be made and the memorandum will be attached as an Annex to document CC/65/6. Of course, if the CC sees a need to discuss the matter further, it can do so and, if considered appropriate, may refer the issue to the Administrative and Legal Committee (CAJ). Developments or corrections of the memorandum, which the CC may deem to be necessary, could then be introduced and transmitted to the CBD Secretariat.

Please let me know whether you agree with this approach.

Sincerely yours,

[Original signed by]
Rolf Jördens
Vice Secretary-General



Under Secretary of Commerce For Intellectual Property and
Director of the United States Patent and Trademark Office
MAR 28 2003 Washington, DC 20231
www.uspto.gov

Mr. Rolf Jördens
Vice Secretary-General
International Union for the Protection of Plant Varieties
34 chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Dear Mr. Jördens:

Thank you for your recent response to our concerns regarding the Genetics Use Restriction Technologies (GURTs) memorandum. We truly appreciate your prompt and immediate attention to this important matter. While we have carefully considered your recommendation for the Consultative Committee (CC) to consider this matter, we are unable to agree with your approach.

In particular, the United States is not satisfied that the issue of the GURTs memorandum is adequately addressed by its mere mention in CC/65/6, paragraph 37. It is our understanding that the proper forum for addressing the procedural and substantive issues surrounding this memorandum is the Administrative and Legal Committee (CAJ), not the CC. Of course, we do not mind if the issue remains on the CC agenda as proposed, as well.

The distribution of the GURTs memorandum prior to review and approval by the CAJ or the Council raises serious concerns. The United States strongly believes that an open discussion by the CAJ is necessary at the upcoming UPOV meeting in order to seek Member State consensus on procedural and substantive issues relating to this document.

Accordingly, we request that issues surrounding the GURTs memorandum be placed on the upcoming agenda for the April CAJ meeting. Enclosed for your review is a paper that sets forth United States positions and proposals for consideration by the CAJ.

Given the time-sensitive nature of our request, please do not hesitate to contact me or Ms. Karen Hauda, our UPOV representative, at 703-305-9300.

Sincerely,



Lois E. Boland
Administrator for External Affairs

Enclosure

**PROPOSAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING
PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE ISSUES ON THE GURTS MEMORANDUM
SUBMITTED BY THE OFFICE OF THE UNION TO THE CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY**

Background

In April 2002, the Conference of the Parties (COP) of the Convention on Biological Diversity (CBD) invited the Office UPOV to “examine, in the context of its work, the specific intellectual property implications of Genetic Use Restriction Technologies (GURTs), particularly in respect of indigenous and local communities, and to further study their potential impacts on smallholder farmers, indigenous and local communities and on Farmers’ Rights.”¹ The Office of UPOV was also invited to study the applicability of existing mechanisms, or the need to develop a new legal mechanism, to address the application of GURTs. This request by the CBD was noted to the Consultative Committee (CC) on October 23, 2002, in document CC/64/7, paragraph 6. On January 10, 2003, the Office responded by submitting the document entitled, “Memorandum Prepared by the Office of UPOV on the Genetic Use Restriction Technologies,” (hereinafter referred to as Memorandum). In document CC/65/6, the CC is requested to note the reply in paragraph 37.

Issues

The circumstances surrounding the preparation and dissemination of the Memorandum raise serious concerns. The United States respectfully requests the Administrative and Legal Committee (CAJ) to consider two distinct issues.

First, the United States would like the CAJ to affirm that the CAJ is the proper forum for initial discussions and deliberations on position papers by UPOV Members. Specifically, the CAJ should make initial determinations about the preparation and submission of all position papers with subsequent approval by the Council prior to any formal submission. Furthermore, upon Council approval to prepare and submit a position paper, the contents of any paper shall be considered by the CAJ and approved by the Council.

Second, the United States would like the CAJ to direct the UPOV Office to issue a letter to the CBD Secretariat requesting that the document be retracted. Given that it is unlikely that a consensus opinion of Member States on the substance of the paper will be forthcoming in the immediate future, a letter to the CBD Secretariat indicating that the Memorandum was submitted in error and does not reflect a consensus view of the UPOV Members would be appropriate.

¹ UNEP/CBD/COP/6/20/Part2, Decision VI/5, Agricultural Biological Diversity

First Issue

With respect to the procedural nature of the Memorandum, Article 27 of the UPOV Convention clearly specifies that the Office “shall carry out all the duties and tasks entrusted to it by the Council” and to carry out the “decisions” of the Council. Article 26 of the UPOV Convention further specifies that the tasks of the Council are to give to the Secretary-General all necessary directions for the accomplishment of the tasks of the Union (Art. 26(v)) and to take all necessary decisions to ensure the efficient functioning of the Union (Art. 26(x)).

The functions of the Office are those functions entrusted to it by the decisions of the Council. The United States is unaware of any discussion or recommendation made by the Council that requested the Office to prepare the Memorandum or to examine the impact of genetic use restriction technologies (GURTs) on small farmers, indigenous and local communities, or on Farmers’ Rights for the CBD. Additionally, given that the Memorandum takes a position on the effects of GURTs in relation to the UPOV Convention rather than being a neutral presentation of facts and all prevailing opinions, it seems that Council approval of the substance of the paper is absolutely necessary under the Convention.

Based on the historical proceedings of the UPOV, it is clear that the proper procedure to be conducted by the Office for preparation of position documents of any kind, including the referenced Memorandum, is to seek approval of the CAJ prior to such preparation. All substantive documents prepared by the Secretariat are to undergo consideration and, if necessary, deliberation by the CAJ prior to consideration by the UPOV Council. After the CAJ has fully considered the document, the document should be considered by the CC prior to consideration by the Council. This permits Member States to address any issues of concern outside the presence of observer groups. Finally, after CC approval of the document, the Council shall consider the document for final approval. The Memorandum submitted to the CBD did not follow this procedure. For these reasons, the Memorandum, as drafted, does not represent the viewpoints of the UPOV Members.

The United States would like the CAJ to affirm the procedures set forth above as the appropriate procedural measures that should be taken before the Office issues any correspondence on behalf of UPOV Members.

Second Issue

With respect to the substance of the paper, the position and tone taken in this paper do not reflect the viewpoint of the United States.

The Memorandum makes a number of unsupported assumptions and conclusory statements without analysis or substantiation. Furthermore, to make any conclusions with respect to GURTs technology seems unwarranted given the overall lack of reliable scientific, economic and social data currently available on this technology.

The Memorandum prepared by the office has already been widely disseminated and is presumed by readers to reflect the views of UPOV Members. Any action taken by UPOV should be rapidly invoked. The Memorandum is not a neutral presentation of facts and prevailing opinions; instead, it presents a one-sided negative view of GURTs technology. As a result, the prevailing conclusion is that all Members of UPOV do not support any GURTs technologies. We have serious concerns as to whether this accurately reflects the positions of all of the UPOV Members. Therefore, we propose that the CAJ recommend that the CC direct the Office to draft a letter of retraction for the Memorandum that clearly indicates the

Memorandum was submitted in error and should not be attributed as a consensus view of UPOV Members. The CAJ may wish further to consider distributing additional consensus materials for clarification.

Some of the specific issues identified by the United States are addressed below:

- **Conclusions Are Unsupported**

Each of Paragraphs 10, 11, 12, 14 and 15 makes conclusions that are not supported by any factual or empirical evidence.

In paragraph 10, the fact that GURTs may prevent the use of second-generation seeds is irrelevant to the term of protection provided by UPOV. For example, just because hybrids cannot be sexually reproduced does not mean they are not subject to protection under UPOV.

Paragraph 11 concludes that the use of GURTs “prevents access to germplasm, hampers research and breeding progress and sustainability, and limits benefits to society,” without providing any factual or empirical evidence to support this conclusion. There is no support for the conclusion that not being able to save seed is negative for society as a whole. Users of hybrid seeds do not save seed, but society has gained tremendously from hybrids due to increased yields of the crop. Also, research can still be conducted on the GURTs variety through asexual reproduction, single or multiple cell cultivation, etc. Finally, small farmers may benefit greatly if the invention stimulates the extension of biotechnology to “minor crops” such as tomatoes. Many so-called “minor crops” (i.e., crops that do not occupy a large share of the crop acreage in the U.S. or elsewhere, even if high value) are limited by lack of technology to manage pests or produce and harvest the crop efficiently. The private sector often sees too low a return to justify the plant breeding research investment in varietal improvement in such crops. As a result, growers' productivity and crop quality may be lower than their potential. But GURTs could change the equation.

Contrary to the suggestion in paragraph 12, the fact that GURTs technology exists does not affect a Member State from determining whether or not to implement the “farmers’ privilege.” Therefore, the conclusion of this paragraph has no basis. Farmers are not required to purchase or use GURTs seed. If saving seed is a necessary economic reality for agriculture in that Member State, then there will not be a market for GURTs within that Member State. Thus, the option of a “farmers’ privilege” could actually curb the use of GURTs technology in some territories.

Also, contrary to the conclusion in paragraph 13, GURTs does not restrict a Government from issuing a compulsory license. Furthermore, the conclusion presumes that GURTs varieties would be the only available varieties to alleviate a public interest crisis. Generally, however, GURTs plant varieties would not be the only options. The United States would argue, however, that if such varieties incorporating GURTs technology were the only tools available and would not have been developed in the absence of those technologies, they would be indispensable.

Paragraph 15 summarizes several issues based on unsupported presumptions as discussed below and then makes several conclusions that cannot be substantiated due to the inaccuracy of those presumptions. Furthermore, GURTs technology is so new

that there are very little reliable, relevant scientific, economic and social data. To make any conclusions of this nature is unfounded.

- **Only Negative Applications of GURTs Are Discussed**

Throughout the entire paper, only negative applications of GURTs technology are discussed (see paragraphs 3, 7 and 11, for example). The Memorandum only references the use of GURTs to theoretically prevent the unauthorized reproduction of all seed-propagated plant species (see paragraph 3). None of the important potential positive applications of GURTs, such as avoiding the dissemination of transgenes, increasing yields through modifications of gene switches, increasing adaptiveness to the environment, or assisting in hybrid seed production are discussed or even mentioned.

- **Evidence Supporting Presumptions Is Inaccurate**

Conclusions can only be accurate if the presumptions underlying the conclusions are accurate. The Memorandum makes numerous presumptions that do not seem to be factually supportable or, in some cases, even logically reasoned.

In paragraph 2, there is an initial presumption that “certain biological systems may be developed and used as a substitute for protection” in the absence of a legal basis for effective plant variety protection. The Memorandum implies that the driving force for the development of hybrids was due to the desire or need for intellectual property (IP) protection. This implication is probably not supportable because evidence suggests that other factors, such as economic and social benefits, also played a strong role in the development of hybrids. For example, hybrid maize was developed because public and private researchers found that this was the most effective method of raising yields on a farm. Publicly funded researchers at national research agencies such as the National Institute for Agricultural Research (INRA) in France, the centers of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) system and various public universities in many nations are using inbred lines and hybrids today to increase yields of many crops. Hybrids have a 70-year history of providing sustained increased yields on farms (see Duvick articles).² Furthermore, while IP protection often drives research overall by permitting innovators to recoup their investment in research, social and economic factors typically are the driving forces for the specific type of research that is developed.

Paragraph 9 states that “a variety with GUR genes never reproduces through seeds,” and based on this statement makes the conclusion that “no particular care is given to specific plant material” when considering when to use a GUR gene. Since GUR genes can be reproduced through seeds, the basis for the conclusion is wrong. Moreover, even if the premise were correct, this conclusion would not follow from it.

² Duvick, D. N. 1977. Genetic rates of gain in hybrid maize yields during the past 40 years. *Maydica* XXII:187-196.

Duvick, D. N. 1984. Genetic Contributions to Yield Gains of U.S. Hybrid Maize, 1930 to 1980: 1-47.

Duvick, D. N. 1992. Genetic contributions to advances in yield of U.S. maize. *Maydica* 37:69-79.

Eyhéribide, G. H., A. L. Damilano and J. C. Colazo. 1994. Genetic gain for grain yield of maize in Argentina. *Maydica* 39:207-211.

The argument in paragraph 14 presumes that GURTs plant varieties will be developed even if they do not meet DUS standards. This type of presumption is unsupported and rests on a secondary presumption that GURTs technology has no other use except to prevent breeding. Contrary to the stated conclusion in the Memorandum, GURTs varieties could still be marketed even if they are not protected by UPOV, if the economic and social benefits of GURTs make them desirable. For example, raising the economic incentive for minor crop improvement and crop development may raise the rate of return for growers. Market forces will limit the spread GURTs in the seed market to levels that are cost effective. If the cost of the improved seeds does not result in greater value to the producer, there will be no market for the GURTs varieties. This paragraph also fails to provide any analysis on how the conclusion is derived.

- **Analysis Leading to the Conclusion Is Absent**

The final conclusion of the Memorandum, that implementation of a UPOV consistent legal framework is the “best” avenue for protecting the rights of breeders, is based on faulty reasoning and the numerous unjustified and erroneous statements.

Several times throughout the Memorandum the paper states a presumption and a conclusion, but fails to provide the analysis that leads the reader to deduce the conclusion from the presumption (for example, see paragraphs 6, 8 and 9).

Paragraph 6 concludes that plant varieties are “affected” under the UPOV Convention in so far as they retain GUR genes, but there is no analysis as to how or what effect GUR genes would have on those varieties. A plant variety containing a GUR gene would either meet new, distinct, uniform and stable (DUS) standards or not. Therefore, the effect of GURTs technology relevant to the UPOV Convention is unclear.

Again, in paragraphs 8 and 9, there is no analysis as to how the insertion of GUR genes into plant varieties would affect UPOV standards. The variety either meets the DUS standard or not. The paragraphs fail to explain how the insertion of GUR genes affects UPOV protection of various materials such as seeds, bulbs, tubers, seedlings, etc. and why this is a negative aspect of GURTs.

While we recognize that not all Member States would share our views on all of these issues, we do believe that the Memorandum reflects a specific position on GURTs that would not be shared by all Member States. Furthermore, we are concerned that reaching a consensus opinion by Member States on GURTs would require a considerable amount of deliberation and amendment to the Memorandum prepared by the Office.

UPOV

INTERNATIONALER
VERBAND
ZUM SCHUTZ VON
PFLANZENZÜCHTUNGEN
GENÈVE, SCHWEIZ

UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES
GENÈVE, SUISSE

UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES
GINEBRA, SUIZA

INTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION
OF NEW VARIETIES
OF PLANTS
GENEVA, SWITZERLAND

738 US 03

March 31, 2003

Dear Mrs. Boland,

I acknowledge receipt of and thank you for your letter dated March 28, 2003, and its attached "Proposal of the United States of America regarding procedural and substantive issues on the GURTs memorandum submitted by the Office of the Union to the Convention on Biological Diversity."

As per your request, we have added a new item (Memorandum prepared by the Office of UPOV on the Genetic Use Restriction Technologies (document CAJ/47/7)) to the draft agenda of the forty-seventh session of the Administrative and Legal Committee (document CAJ/47/1 Rev.), which will be held in Geneva on April 10, 2003.

For your information, document CAJ/47/7 contains, in addition to the Memorandum of the Office of UPOV, the exchange of correspondence between our Offices, including your Proposal. The above documents will be sent to CAJ members and observers shortly.

Sincerely yours,

[Original signed by]
Rolf Jördens
Vice Secretary-General

Mrs. Lois E. Boland
Administrator for External Affairs
United States Patent and Trademark Office
Washington, DC 20231
United States of America

Fax 001-703-305-8885 (1 page)

[End of Annex II and of document/
Fin de l'annexe II et du document/
Ende der Anlage II und des Dokuments/
Fin del Anexo II y del documento]