



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN

GENEVE

ERSTE VORBEREITENDE SITZUNG ZUR
REVISION DES UPOV-ÜBEREINKOMMENS

Genf, 23. bis 26. April 1990

KONFERENZ DER INTERNATIONALEN HANDELSKAMMER (IHK)
UEBER DAS VERHAELTNIS ZWISCHEN PATENTSCHUTZ UND SORTENSCHUTZVom Verbandsbüro erstelltes Dokument

1. Als Ergebnis der Tagung des (gemeinsamen) Sachverständigenausschusses (der UPOV und der WIPO) über das Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz, die vom 29. Januar bis 2. Februar 1990 abgehalten wurde, veranstaltete die Internationale Handelskammer (IHK) hauptsächlich für die internationalen nichtamtlichen Organisationen eine Konferenz, um deren Standpunkte weiter anzunähern. Die Konferenz fand am 5. und 6. April 1990 am Sitz der WIPO und der UPOV statt. Die Konferenz wurde ausschliesslich durch die IHK organisiert; der Beitrag der UPOV und der WIPO war auf die Bereitstellung eines Sitzungsraums beschränkt. Bedienstete der UPOV und der WIPO wurden eingeladen und haben an der Konferenz als Beobachter teilgenommen.

2. Folgende nichtamtliche Organisationen waren vertreten:

AIPH	Internationaler Verband des Erwerbsgartenbaus
AIPPI	Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
ASSINSEL	Internationaler Verband der Pflanzenzüchter zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
CIOPORA	Internationale Gemeinschaft der Züchter vegetativ vermehrbarer Zier- und Obstpflanzen
COMASSO	Vereinigung der Pflanzenzüchter der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

EPI	Institut beruflicher Vertreter beim Europäischen Patentamt
FEMIP	Europäische Vereinigung von Industrievertretern für geistiges Eigentum
FICPI	Internationale Vereinigung der Anwälte für geistiges Eigentum
FIS	Internationale Vereinigung des Saatguthandels
GIFAP	Internationale Gruppe der nationalen Verbände agrochemischer Hersteller
IHK	Internationale Handelskammer
JPA	Japan Patent Association
MPI	Max-Planck-Institut für ausländisches, internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
PIPA	Pacific Industrial Property Association
UNICE	Verband der Industrie- und Arbeitgebervereinigungen Europas
VBN	Niederländischer Verband der Blumenauktionen

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und das Europäische Patentamt sowie einige Staaten waren ebenfalls vertreten.

3. Am Ende der Konferenz nahmen die Teilnehmer - die meisten von ihnen mit Genugtuung - Kenntnis von einem Dokument, das nun den Titel "Schlussmitteilung" ("Final Communiqué") trägt und in Anlage II zu diesem Dokument wiedergegeben ist (nur Herr B. Le Buanec verwies auf die Tatsache, dass die Mehrheit der ASSINSEL dieser Kompromissposition nicht zustimmen könnte, denn sie sei der Auffassung, dass ein auf ein verbessertes UPOV-Uebereinkommen gegründetes Schutzsystem das einzige für den Schutz neuer Pflanzensorten anwendbare System sein sollte; Herr M. Kamps unterstützte diese Erklärung im Namen von COMASSO). Anlage I gibt weitere Informationen über die Natur und Bedeutung des Schlussdokuments aus der Sicht von Herrn T.M. Clucas, Präsident der ASSINSEL, der die Debatten der Konferenz geleitet hat.

4. Sowohl am 5. als auch am 6. April teilte sich die Konferenz in Gruppen auf, um Einzelfragen zu erörtern. Anlage III enthält die Berichte über die Erörterungen dieser Gruppen (nur in englisch).

[Anlagen folgen]

ANLAGE I

SCHREIBEN VON HERRN T.M. CLUCAS, VORSITZENDER DER KONFERENZ,
AN DEN GENERALDIREKTOR DER WIPO

ICC/WIPO-UPOV-Konferenz über das Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz, Genf, 5. und 6. April 1990

Zunächst möchte ich meinen herzlichen Dank im Namen aller Teilnehmer an der Sitzung über das "Verhältnis" in der vergangenen Woche für die Gastfreundschaft sowie die erhebliche Unterstützung ihrer Organisation aussprechen.

Sie erhalten anbei die Dokumente betreffend die Tagesordnung sowie eine Schlussmitteilung und die Berichte der Arbeitsgruppen. Wie Sie wissen, wurde die Schlussmitteilung mit etwas gemischten Gefühlen von den Teilnehmern aufgenommen: In der Tat sprachen Delegierte zwei bedeutender Organisationen, nämlich der ASSINSEL und der COMASSO, wesentliche Vorbehalte zum Textentwurf aus, insbesondere in bezug auf die Frage des sogenannten "Doppelschutzes". Es ist deshalb angezeigt, den Berichten der Arbeitsgruppen und der Mitteilung einen gleichen Wert beizumessen.

Es muss ebenfalls betont werden, dass die Sitzung im wesentlichen informell war. Insoweit sind die in der Sitzung geäußerten Bemerkungen und Ansichten keine "angenommenen" Positionen der Organisationen, obwohl weitere Verfeinerungen zu einem solchen Ergebnis führen könnten. Schliesslich soll festgehalten werden, dass alle Interessengruppen zu Kompromissen bereit waren, um zu einem Ergebnis zu kommen, das nach allgemeiner Ansicht die Möglichkeit einer ausgewogenen Lösung bietet. Es ist also wichtig, diese Frage als ein Ganzes zu behandeln, da jeder Versuch der Auslese einzelner Elemente unter der Gefahr der Einführung eines unannehmbaren Ungleichgewichtes steht.

Trotz der obigen Aufrufe auf Vorsicht, einschliesslich der Vorbehalte einiger Organisationen, haben die Teilnehmer die Sitzung als konstruktiv, ergebnisreich und hilfreich bewertet. Es wurde vor allem empfunden, dass sie zu einem weit besseren Verständnis zwischen den anwesenden Interessengruppen beigetragen hat. Es wurde ebenfalls die Meinung vertreten, dass ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden ist und dass sich vielleicht das Rohmaterial für eine Lösung aus den Diskussionen ergeben hat.

Es ist nicht klar, was die nächste Weiterentwicklung sein wird oder sein kann. Es dürfte zweckmässig sein, auf der Grundlage des auf der Sitzung der vergangenen Woche erzielten Fortschritts ein verfeinertes Konzept (zur Vorlage an die Interessengruppen) auszuarbeiten. Eine solche Initiative würde wahrscheinlich begrüsst werden und dürfte im Lichte der gegenwärtigen Bereitschaft zur Ausarbeitung einer Lösung zu der allgemeinen Annahme eines angemessenen Schrittes vorwärts führen.

[Anlage II folgt]

ANLAGE II

SCHLUSSMITTEILUNG

VORSCHLÄGE FÜR EIN AUSGEWOGENES SCHUTZSYSTEM FÜR
NEUERUNGEN AUF DEM GEBIET DER PFLANZEN UND DER PFLANZENSORTEN

Ein revidiertes UPOV-Übereinkommen sollte Schutz für "Pflanzensorten" vorsehen, die die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit, gewerblichen Neuheit und Sortenbezeichnung erfüllen.

Dem Züchter sollte ein breiter Schutz gewährt werden, der sich auf die Vermehrung und, vorbehaltlich der Erschöpfung, auf den Verkauf, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Besitz usw. erstrecken sollte. Es ist wichtig, dass das Material der Sorte in den Schutz einbezogen wird.

Der Schutz sollte sich nicht nur auf die Ausgangssorte erstrecken, sondern auch auf Sorten, die im wesentlichen von dieser Sorte abgeleitet sind; geschützte Sorten sollten in jeder anderen Hinsicht als Ausgangsmaterial für die Züchtung weiterer Sorten frei zur Verfügung stehen.

Das Übereinkommen sollte den Schutz durch ein besonderes Schutzrecht (das auch die Form eines Patents erhalten könnte) vorsehen, sollte aber den Schutz durch ein gewerbliches Patent zulassen, wenn die zusätzlichen Voraussetzungen des Patentsystems erfüllt sind. Welche Form auch gewählt wird, eine Sorte muss, um geschützt werden zu können, die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, der Homogenität, der Beständigkeit und der Sortenbezeichnung erfüllen. Unter allen Umständen muss die Sorte als Ausgangsmaterial für die Züchtung weiterer Sorten frei zur Verfügung stehen.

Ein Patentrecht und ein Sortenschutzrecht müssen gleichzeitig in bezug auf eine Pflanzensorte bestehen können.

Wenn eine Patentanmeldung in bezug auf eine Neuerung auf dem Gebiet der Pflanzen geprüft wird und eine Pflanzensorte ausdrücklich beansprucht wird, müssen die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, der Homogenität, der Beständigkeit, der gewerblichen Neuheit und der Sortenbezeichnung in bezug auf diese beanspruchte Sorte erfüllt sein. Beziehen sich die Ansprüche auf eine Pflanze oder eine Zelle - oder auf ein Verfahren zur Erzeugung einer Pflanze oder Zelle - und ist es nicht klar, ob die Pflanze oder die Zelle eine Sorte repräsentiert, dann muss der Patentprüfer den Anmelder auffordern, auf den Anspruch an die Pflanzensorte zu verzichten. Kommt er der Aufforderung nach, so wird nicht auf die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, der Homogenität, der Beständigkeit, der gewerblichen Neuheit und der Sortenbezeichnung geprüft. Weigert er sich, den Verzicht abzugeben, dann muss den weiteren Voraussetzungen entsprochen werden.

Es wird in Erwägung gezogen, dass die Sortenschutzbehörden und die Patentämter die Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit der gleichen technischen Stelle anvertrauen werden. Für Sortenbezeichnungen werden sich beide Systeme auf die gleiche Verwaltung verlassen.

Beide Systeme werden für die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit eine gemeinsame Datenbank heranziehen. Das Verzichtverfahren würde gewährleisten, dass alle nach dem einen oder dem anderen System geschützten Pflanzensorten klar identifiziert und in der gemeinsamen Datenbank aufgenommen würden.

Die rechtliche Sicherheit des UPOV-Systems würde unter diesen Umständen gewährleistet bleiben. Das Patentsystem würde seine Fähigkeit behalten, sich der technischen Entwicklung anzupassen, und würde auf dem Gebiet der Pflanzen von der besseren Behandlung der Ansprüche auf Sorten profitieren.

In politischer Hinsicht würde eine Bestimmung in dem Patentsystem, das die Benutzung von Sorten als solchen als Ausgangsmaterial für eine weitere Züchtung erlaubt, der Kritik der Interessengruppen für die Erhaltung der genetischen Ressourcen entgegen und auch den allgemein empfundenen Bedürfnissen aller Pflanzenzüchter nahekommen. Die Verpflichtung, die Benutzung von Pflanzensorten als Ausgangsmaterial zu erlauben, muss, wenn erforderlich, im Patentgesetz festgeschrieben werden. Nur wenn die neue Sorte die Rechte aus dem Patent für die Ausgangssorte verletzt, würde es eine Einschränkung der Verwertung der neuen Sorte geben. Diesbezüglich unterscheidet sich das Patentrecht nicht von dem Sortenschutzrecht. Wird eine neue Sorte durch ein Sortenschutzrecht geschützt und verletzt sie die Rechte an der Ausgangssorte (wenn sie sich davon nicht unterscheidet), dann wird es eine vergleichbare Einschränkung der Verwertung der neuen Sorte geben!

Das revidierte UPOV-Uebereinkommen sollte nur eine Ausnahme von dem breiten, neuen Züchterrecht nach Artikel 5 erlauben. Den Staaten würde die Möglichkeit gewährt, unter einer einzigen erlaubten Ausnahme ein klar umschriebenes Recht für Landwirte einzuräumen, Saatgut von geschützten Sorten bestimmter Arten auf ihrem eigenen Betrieb und mit Hilfe ihrer eigenen Geräte zu erzeugen.

[Anlage III folgt]

After discussion, Alternative 1 emerged as the preferred option in the belief that it provided the basis for a better balance between protection provided by patents and by PVP. Also, it was suggested that in cases of disputes over dependency there could well be reasons to justify a "Reversal of the Burden of Proof" which would be close to the situation being developed in the Draft Regulation for the Legal Protection of Biotechnological Innovations in the EC.

Again, the realistic view of the conditions in the market place would establish a "modus vivendi." Pressure of competition would ensure commercial interaction and the timing of discussions (early) would be crucial.

Article 5(2)(iv) emphasised the reality of the plant breeding industry and the "breeders" exemption. This was the cornerstone of the PVP system and the free flow of germ-plasm was important. It was the major difference with the patent system.

A view was expressed that with a clarification that the use of a variety for breeding purposes would not infringe a patent, then there would be no problem with the establishment of a "breeder's exemption" in the patent system. This would be dependent upon "compulsory licences" being confined to requirements of over-riding national interest because the resulting variety may infringe an earlier patent and that right needed to have its normal effect.

If in some way there was a possibility of clarifying, and equating, the breeder's exemption and the research exemption then some of the entrenched objections to doubled protection would disappear.

The answers to the two questions posed to the Group are:

1. Does an increased scope of protection (as in proposed new Article 5) have any implications for the interface?

Yes - the increased scope of protection (as is proposed in new Article 5) does have implications for the interface;

2. Does the increased scope strengthen PVP to the point at which it provides a protection sufficient for the introducer of a biotechnological innovation - a novel gene?

No, there is a basic difference in the nature of patent and PVP rights, their bases, i.e., variety or invention, and the point in time when such protection is sought.

REPORT OF GROUP 3: "FARMER'S PRIVILEGE"

(Rapporteur: Walter Smolders)

The Group noted that there exists no clear definition of the term "farmer's privilege" (FP)

The legal basis for FP is depending on the country narrow or not-existing (see Denmark). In countries where the FP principle is accepted, it is essentially derived from the equivalent of Article 5(1) of the UPOV Convention. Said Article can be understood to allow a farmer to regrow seeds under certain circumstances (whereby the circumstances are not specified, and it is not stated that regrowth is allowed without compensation to the breeder).

In certain countries, and for a number of species, FP has deteriorated to excesses that were certainly not envisaged by the legislator. The PBR system was i.a. set up to secure an adequate remuneration to the plant breeder. The prospective of an adequate remuneration constitutes the major incentive for a breeder to invest in plant breeding. The regrowth of seeds by the farmer without remuneration of the breeder under the alleged FP should therefore be stopped. It is however accepted that farmers do save seeds provided the breeder gets an adequate royalty.

It is noted that in particular in politically less sensitive areas (fruit trees) the FP has in certain countries been abolished or may de-facto be abolished. Major problems remain, i.a. with respect to cereals, grasses, potatoes, berries and in the horticultural area, but encouraging developments curtailing or aiming to curtail excesses under the FP are noted (see e.g. Nancy decision and Article 13(4), second paragraph, of the 6 star version of the Commission proposal for a Council Regulation (EEC) on Community Plant Variety Rights).

Seed cleaners and breeders and farmers' associations should be encouraged to develop a fair and feasible system to secure a royalty income for the breeder. Such system will presumably have to vary, depending on the plant species involved. For cereals, royalties may probably be set up such that there is a guarantee that both smaller farmers employing the services of mobile seed cleaners and "industrial" farmers having their own seed cleaning equipment pay their contribution. For other species, it would probably be more suitable to recoup a royalty based on sales of material of the variety, or else.

It seemed clear to the Group that there is no equivalent of the FP in the patent system. It is however admitted that it is very problematic to try and enforce patent rights against a (small) farmer.

It is not felt that the non-existence of FP in the patent system is in itself a sufficient reason for allowing patents for plant varieties. Rather should this difference be an incentive for UPOV to improve the PBR system such that the exemption is made equivalent to the exemption for private non-commercial purposes taking into account the public interest.

REPORT OF GROUP 4: "EXHAUSTION OF RIGHTS"

(Rapporteur: George Brock-Nannestad)

It was recognized that exhaustion of rights belongs rather to competition regulation by Society (anti-monopoly and anti-trust) than to patents and PBR. For instance, many states do not regulate exhaustion of patents in their patent laws.

Exhaustion was felt to mean the inability of a right to function against an act that would have constituted an infringement, had not the rights' holder already obtained a financial gain from his right.

It was recognized that in protected living material both the material as such and its function as a generator of more living material were protected by a right, and that exhaustion could be separate for each feature.

In view of the discussion of interface, a series of practical examples was discussed, and the following was taken as the current position:

Be they patents or PBRs, the only point of conflict between them is the instance when some patented biotechnological feature (material or process) is found useful for inclusion in a new variety. Such would require the consent of the patent holder before commercialisation.

Exhaustion could apply in each area as currently established.

The following condensed Statement was agreed upon as a workable definition common to patents and PBRs:

If no restriction is made at the point of sale or licence as to use (and if any restriction made is lawful), then the sale or licence exhausts the rights as far as material as such sold or licensed is concerned, be they patents and/or PBRs.

REPORT OF GROUP 5: "DOUBLE PROTECTION"

(Rapporteur: Dr. Brian W. Nash)

It was agreed that patent is a good way of protecting inventions relating to technology.

It was understood that if you want a bicycle with a dynamo you may need to take a licence from a person who owns a patent for a bicycle and to take a licence from a person who owns a patent for a dynamo.

We all are opposed to patents which are too broad or obviously invalid.

We noted in passing that if someone discovers a machine he can protect it simultaneously in Germany, by means of a patent or a Gebrauchsmuster".

We notice that the system as it exists today is working reasonably well and we felt there was no need to start completely from scratch.

We understood how it came about that Section 53(b) was written before modern biotechnology was born.

The patent and PBR system have worked reasonably well. PBR have the advantage that they can have a longer life than a patent.

There was some lack of understanding concerning the meaning and the consequences flowing from the ban in the UPOV Convention. Someone said it was like an uncertain boundary between countries. One person said leave it out of UPOV and leave it to the nations to decide.

If a new PV is developed some members wanted the right of choice between PBR or patent or the right to obtain both. It is nowadays possible to describe genetic data and to deposit seeds or plant cells and if a Patent Office felt unable to decide on whether or not a PV met the criteria for a PV it could pass this work out to a PBR office.

We all need new varieties and breeders need access to genetic material and if a PV is patented then the PV is not free for a breeder to work on and produce a new commercial variety. To put it another way if the source variety is covered by a patent then production of the new variety would need a licence.

We asked ourselves the question if someone develops by genetic engineering a better sugar beet which produces more sucrose and patents his invention, will the breeders who develop the PV display this characteristic have to take a licence: the consensus was yes.

REPORT OF GROUP 6: "COLLISION NORM"

(Rapporteur: Dr. Karl F. Gross)

Since the relation between patents and PVRs appeared to be of particular interest, we limited the term "collision" to the situation where a product falls under both titles i.e. a patent and a PVR.

What is the main concern?

Apparently this concern is that patentees might use their patents to prevent breeders from exploiting their PVRs.

Therefore the question is:

Is a collision norm necessary?

Experience from all other sectors suggests that this is not the case. It was felt that there is no need for such a norm at least as far as collision as defined above is concerned.

The main reasons for this attitude are:

- 1) The patentees' interest to earn a return on their investment in making and developing their inventions.
- 2) Interested parties are likely to solve such collision problems by voluntary licensing as for instance suggested in the Sydney Resolution of AIPPI of 1988.
- 3) To a large extent R & D in gen-technology is done by rather small highly specialized enterprises who would depend on cooperation with experienced breeders mainly through licensing.
- 4) The compulsory license regimes provided by existing patent laws are believed to be sufficient to cope with problems that might arise. In particular whenever there is a case of public interest a compulsory licence will be available in all major countries.
- 5) A patent is not an unlimited monopoly.

As a result of the discussion the Work Group came to the conclusion that a specific dependency licence for instance as the one suggested in Article 14 of the Draft Directive on Biotechnology is not necessary. It is believed that the circles concerned will behave reasonably. Should it turn out that this is not the case, then appropriate steps could be taken.

REPORT OF GROUP 7: "RESEARCH EXEMPTION"

(Rapporteur: Jasper E. Veldhuyzen van Zanten)

The research exemption under patent laws sets free the use of a disclosed patent for developments and for scientific purposes.

Preparation for commercialization of a product, although it may be called an infringement, in practice leads to the situation that a new invention in the scope of an earlier patent can be patented, but that consent of the patent holder should be obtained for the use of his earlier patent.

Under present UPOV legislation research exemption exists automatically, because a breeder does not need the authorization from a holder of PBR in order to develop a new variety.

It was concluded, that under both patent and PBR legislation the research, meaning the development of new materials and methods, is free on the basis of either a disclosed patent or a released plant variety.

Disclosure and plant genotype being the subjects of release to "free" use by new developers, are wanted by the legislator for the sake of public interest.

Attention was drawn to the case in PBR of hybrid varieties. The release of the hybrid means the availability of the total genotype; therefore protective measures can and should be taken for the parent lines, that constitute the hybrid.

Breeder Y, using the research exemption, could be confronted with three different cases:

- 1. The use of Variety X, PBR protected.**
 - a) Any new variety, meeting the DUS requirements, will be free without obligations.**
 - b) Under dependency, Y may obtain PBR, but he needs authorization from X.**

- 2. The use of variety X, patented variety.**
 - a) A new variety meeting DUS requirements, may obtain PBR, but Y needs authorization from X under patent law.**
 - b) A new variety meeting novelty and obviousness requirements may obtain a product patent, but Y needs authorization from X under patent law.**

Y needs to pay a royalty to X to the extent in which Y's new variety will fall under the technical scope of X's patent, and to what extent Y's new variety will damage X's financial interests.

- 3. The use of variety X, variety containing a patented structure.**

Mutatis mutandis, case 2 will apply.

The group's recommendations were:

- 1. A protective provision for constituents of hybrid varieties.**
- 2. A provision in patent legislation to define "plant variety" in the same way as UPOV, and create a common data base by obliging patented varieties to pass through the DUS examination procedure.**
- 3. A clear statement on patent law that the use of patented genetic structures in research prior to commercialization will not be an infringement of either a patentholder's or a PBR holder's right.**

There seems to be no need to define a special "breeders' exemption", as the word research exemption would cover in principle the same area of activity under both patent and PBR law.

REPORT OF GROUP 8:"DEPENDENCY (PVPs)

(Rapporteur: Dr. Douglas Gunary)

The current UPOV proposals (Article 5.3) introduce the idea of dependency between two plant variety rights. In order to answer more effectively the questions posed in the briefing document the group first considered the following questions:

1. What is essentially derived?
2. What is the relationship between dependency in Patents and in the Proposed Convention?

What is essentially derived?

It was agreed that for a variety to be derived it should retain almost the totality of the genotype of the source variety. It should be understood that the objective is to take over the substantial amount of breeding effort which has gone into producing the initial variety and benefit by some small (in genetic terms) alteration.

The likely ways by which this might be achieved are:

- by mutation, which could, especially for ornamentals, lead to a dependent discovery;
- by back crossing)
- by gene insertion)

What is the relationship between dependency in Patents and in the Proposed Convention?

It was agreed that the use of the word "dependency" for both situations is misleading. In Patent Law dependency has a precise meaning. The concept exists of a patented invention which cannot be worked without making use of an already existing patent. Provided the patent criteria have been met, the second invention gives rise to a dependent patent. Case Law has been established as to the rights of the owners of the respective patents.

In the proposed revision of the convention the concept is of a derived variety. The concept has however frequently been referred to as a dependency system. There is no established Case Law and no relationship at all with the patent system.

The particular questions posed in the briefing document were then answered as follows:

1. Does the dependency system as in UPOV give an answer to the biotechnologist's demand for genuine protection?

If the biotech invention is protected by patent the answer is YES. This is because the biotechnologist wishes to ensure that biotechnology inventions are protected even though they exist in protected varieties. Thus the group accepted that, for example, a patent holder for a gene would have the exclusive right to license the use of that gene, wherever it performed the function for which the patent was granted, including in protected varieties.

2. Is the UPOV dependency system necessary to enable balance between inputs of:
- breeders (varieties)
 - patentees (genes)?

YES - provided that in Art 5 (3) of the proposed Revision Alternative I is selected. Thus the exclusive right of a patent holder to grant licences for the use of a gene is matched by the exclusive right of the breeder to grant licences for the use of a genotype. The precise arrangement between the holders of the respective rights would be a matter of normal commercial negotiation.

Public Interest should be the only justification for issuing a compulsory licence.

3. Should a close similarity between varieties give rise to dependency?

If we mean phenotype - NO. It is a minimum distance issue.

If we mean genotype - YES. Precise details will have to be worked out on a species by species basis. New technology including RFLPs should be helpful here.

4. Should the owner of the source variety be able to prevent all use of the dependent variety?

The group's view was NO - because they wish to retain the research/breeder's exemption.

Should the owner of the source variety be able to prevent exploitation of the dependent variety?

The group's answer here was YES because of their views on Article 5(3). Alternative 1, expressed earlier. There was a single minority view who expressed some reservation on this position.

Infringement

As a final comment the group wished to refer to the practical implementation of the dependency system. They felt that it was up to the owner of the source variety to make the claim of infringement and to provide the necessary evidence.

REPORT OF GROUP 9: "DEFINITION OF MATERIAL OF THE VARIETY"

(Rapporteur: Gérard J. UrseImann)

The Group, after a short discussion, concluded that the above subject relates to the scope of protection and should not be referred to in the definition of "variety".

It was expressed that all product obtained from the variety fall under a potential definition. As these products on one hand consists of reproductive material, enabling regeneration into the whole plants, and otherwise could be extractions from the variety (like e.g. oil, perfume, protein, etc.), it was felt appropriate to keep them separate in a definition.

So in conclusion the group felt it appropriate to define "material to the variety" as follows:

"Reproductive products of the variety plus all other products obtained directly or indirectly from the variety".

Many valuable remarks were made during the discussions for which both NGO and GO members are thanked for.

[End of document/
Fin du document/
Ende des Dokuments]