



CAJ/47/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de abril de 2003

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Cuadragésima séptima sesión
Ginebra, 10 de abril de 2003

**MEMORANDO PREPARADO POR LA OFICINA DE LA UPOV SOBRE LAS
TECNOLOGÍAS DE RESTRICCIÓN DEL USO GENÉTICO**

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. En virtud de la Decisión VI/5 adoptada en abril de 2002, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP) invitó a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) a examinar en el contexto de su labor las repercusiones específicas de las tecnologías de restricción de usos genéticos (GURTs) en la propiedad intelectual. Esta invitación también se extendió a otras organizaciones pertinentes.
2. El Comité Consultivo (“el Comité”), tras ser informado de la mencionada invitación en su cuadragésima cuarta sesión, celebrada el 23 de octubre de 2002 (véase el párrafo 6 del documento CC/64/7), tomó nota de la misma. A petición de la Delegación de México, el Secretario General Adjunto comunicó que la Oficina de la Unión presentaría un documento sobre las TRUG a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en respuesta a la Decisión VI/5 de la COP (véase el párrafo 56 del documento CC/64/9 Prov.).
3. El Memorándum preparado por la Oficina de la Unión sobre las tecnologías de restricción de usos genéticos fue enviado a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica el 10 de enero de 2003 (en el Anexo I del presente documento figura un ejemplar de dicho Memorándum).
4. A petición de la Delegación de los Estados Unidos de América y con el fin de examinar este Memorándum, se ha incluido un nuevo punto en el orden del día provisional de la

presente reunión (CAJ/47/1 Rev.). La correspondencia pertinente que intercambiaron sobre esta cuestión la Oficina de la Unión y esa Delegación figura en el Anexo II del presente documento (en inglés únicamente).

5. Se invita al Comité Administrativo y Jurídico a tomar nota de la información contenida en el presente documento y en sus anexos y a formular comentarios sobre la misma.

[Sigue el Anexo I]

CAJ/47/7

ANEXO I

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 de enero de 2003

MEMORANDO PREPARADO POR LA OFICINA DE LA UPOV SOBRE LAS
TECNOLOGÍAS DE RESTRICCIÓN DEL USO GENÉTICO

enviado a la Secretaría del CDB

Antecedentes

En virtud de la decisión VI/5 adoptada durante la sexta sesión que tuvo lugar en La Haya en abril de 2002, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica invitó a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) a examinar, dentro del contexto de sus tareas, las repercusiones específicas del empleo de tecnologías de restricción del uso genético (GURTs) en la propiedad intelectual, particularmente en relación con las comunidades locales e indígenas, y también que examinara los posibles impactos en pequeños agricultores, comunidades indígenas y locales y en el Derecho de los Agricultores. Además, se invitó a la Oficina de la UPOV a examinar la aplicabilidad de los mecanismos legales existentes para tratar el empleo de las GURTs, o la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos legales.

En respuesta a esta invitación, la Oficina de la UPOV remitió a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica sus comentarios. Los comentarios de la UPOV se limitan al efecto de las GURTs en la participación en los beneficios que se derivan de las nuevas variedades vegetales en comparación con la protección brindada por el Convenio de la UPOV y no se refieren a otros posibles efectos de las GURTs.

Resumen

Los obtentores necesitan recuperar su inversión y recibir incentivos con el fin de poder continuar sus actividades de mejora vegetal. La introducción de un marco legal conforme al Convenio de la UPOV es un método adecuado para fomentar la creación de nuevas variedades vegetales para el beneficio de la sociedad. Si un Estado no logra establecer un sistema para la protección de las obtenciones vegetales que sea efectivo y bien equilibrado, los obtentores no tendrán más remedio que recurrir a otros mecanismos para resguardar sus intereses económicos, tales como las GURTs, las cuales pueden presentar desventajas considerables para la sociedad.

1. El desarrollo de variedades mejoradas demanda una considerable inversión en términos financieros y de recursos humanos. Programas de mejora vegetal sostenibles necesitan un retorno de la inversión a través de la comercialización de las variedades así obtenidas. La protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales conforme al Convenio de la UPOV facilita dicho retorno al brindar la base legal que, bajo condiciones bien definidas, impide la explotación no autorizada de las variedades vegetales por los demás.

2. A falta de una base legal para la efectiva protección de las variedades vegetales se desarrollarán y emplearán ciertos sistemas biológicos como sucedáneos de la protección. El empleo de variedades híbridas ha demostrado ser un sistema efectivo para ejercer control de la reproducción de variedades vegetales en algunos cultivos como el maíz, donde una proporción considerable de las variedades comerciales son variedades híbridas. El empleo de las GURTs brinda un dispositivo similar para el control de la reproducción de las variedades vegetales. En ambos casos, variedades híbridas y variedades que contengan GURTs, la reproducción se encuentra controlada mediante mecanismos biológicos que impiden el uso de segundas generaciones de semillas.

3. Se pueden destacar los siguientes aspectos con respecto a la aplicación de estos sistemas biológicos para la protección de los intereses de los obtentores:

(1) En teoría, las GURTs pueden impedir la reproducción no autorizada de cualquier especie vegetal que se reproduzca por semillas, mientras que la tecnología para producir híbridos está limitada a ciertas especies con las cuales técnicamente se pueden producir semillas híbridas en forma económica.

(2) Ni las GURTs ni las variedades híbridas pueden impedir la multiplicación no autorizada de variedades vegetales de multiplicación vegetativa.

En general, las GURTs tienen un campo de aplicación más amplio que el de la tecnología de variedades híbridas.

4. El Convenio de la UPOV brinda un sistema legal para la protección de las obtenciones vegetales. Además, el Convenio de la UPOV brinda un sistema *sui generis* para la protección de las obtenciones vegetales diseñado especialmente para este propósito el cual refleja las especiales características del objeto de la protección; una nueva variedad vegetal, y las circunstancias en las cuales se emplea dicha variedad vegetal. El alcance de la protección ha sido cuidadosamente definido en el Convenio de la UPOV a fin de asegurar incentivos para la creación de obtenciones vegetales más rentables para los agricultores y beneficiosas para los consumidores. Como fuentes más importantes de recursos fitogenéticos, las variedades protegidas siguen siendo de libre acceso para la comunidad mundial de obtentores para posterior mejoramiento. Además, el Convenio de la UPOV brinda la opción de regular la reserva de semilla por parte de los agricultores. La protección que se otorga en el marco del Convenio de la UPOV puede analizarse bajo los siguientes parámetros:

- objeto de la protección/alcance de la protección,
- los actos cubiertos por la protección (Acta de 1991),
- el material cubierto por la protección,
- la duración de la protección
- las excepciones,
- las restricciones a la protección/licencias obligatorias.

5. En los siguientes párrafos se compara la naturaleza de las GURTs con la protección conferida a una variedad vegetal bajo el Convenio de la UPOV empleando los parámetros mencionados precedentemente.

Objeto de la protección/Alcance de la protección

6. Bajo el Convenio de la UPOV se otorga un título de protección a una única variedad vegetal la cual está definida por la expresión de las caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, que se distingue de cualquier otro grupo de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres al menos y que se considera como una unidad habida cuenta su aptitud a propagarse sin alteración. La protección otorgada a la variedad inicial no se extiende a otras variedades excepto en el caso de variedades esencialmente derivadas de una variedad inicial protegida. En el caso de las GURTs, las variedades vegetales se encuentran afectadas en la medida en que mantengan los genes GURT.

Los Actos cubiertos por la protección (Acta de 1991)

7. La naturaleza del derecho otorgado por el Convenio de la UPOV es que se requerirá la autorización del obtentor para los siguientes actos respecto del material de propagación o multiplicación (y bajo ciertas condiciones respecto del producto de la cosecha) de la variedad protegida:

- (i) la producción o la reproducción (multiplicación),
- (ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,
- (iii) la oferta en venta,
- (iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,
- (v) la exportación,
- (vi) la importación,
- (vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), *supra*.

El efecto de las GURTs es evitar cualquier producción sexual de semillas (reproducción). La producción asexual no puede verse dificultada por medio de las GURTs.

El material cubierto por la protección

8. Como se mencionara en el párrafo 7 precedente, la protección a las obtenciones vegetales abarca el material de reproducción o de multiplicación de las variedades protegidas, tales como semillas, bulbos, tubérculos, plantas, etc.

9. La protección otorgada por medio de la protección a las obtenciones vegetales se extiende a fin de cubrir algunos materiales adicionales bajo condiciones cuidadosamente definidas. En el caso de las GURTs, no se brinda trato especial a ningún material vegetal específico ya que una variedad con genes GURT jamás se reproducirá por semillas.

La duración de la protección

10. En un sistema de protección a las obtenciones vegetales, el derecho de obtentor se otorga por un período de tiempo limitado. Bajo el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV el mencionado período no deberá ser inferior a 20 años a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. Para árboles y vides, dicho período no deberá ser inferior a 25 años desde la citada fecha. A partir de la fecha de expiración del período de protección, la variedad entrará al dominio público, lo cual implica que la variedad se vuelve libremente disponible. En el caso de la GURTs, no existe tal limitación en la duración del efecto. Una variedad podría nunca estar libremente disponible.

Excepciones

11. Bajo el Convenio de la UPOV el derecho de obtentor no se extenderá:

- (i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,
- (ii) a los actos realizados a título experimental, y
- (iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades.

La exclusión de los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales es esencial para los agricultores de subsistencia, quienes usan las variedades vegetales para producir su propio alimento. La excepción a la investigación y la excepción del obtentor, mencionadas precedentemente en (ii) y en (iii), son esenciales en la protección de las obtenciones vegetales a fin de asegurar prácticas ya establecidas entre los obtentores, en las cuales todos ellos deben tener acceso a los materiales liberados por los demás obtentores. Las GURTs no brindan estas excepciones, afectando a los agricultores de subsistencia. Impiden el acceso al germoplasma, dificultan la investigación y el progreso y la sostenibilidad de la mejora vegetal y limitan los beneficios de la sociedad.

12. Bajo el Convenio de la UPOV cada miembro podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida. Esta disposición permite a cada miembro de la UPOV decidir, conforme a sus propias circunstancias nacionales, si decide o no o en qué medida, reconocer la práctica de los agricultores de guardar parte de la cosecha obtenida a partir de la variedad protegida para la siembra al año siguiente; práctica conocida como “privilegio del agricultor”. Bajo las GURTs no existe esta opción para la semilla de granja.

Las restricciones a la protección/licencias obligatorias

13. El Convenio de la UPOV establece que un miembro puede restringir el libre ejercicio del derecho de obtentor por razones de interés público. Esta disposición permite que, por ejemplo en el caso de un desastre imprevisto en un país, el Gobierno tome rápida acción para proveer a los agricultores material de siembra, el cual es necesario para restablecer la producción agrícola, limitando el ejercicio del derecho de obtentor. El hecho de que el material de la variedad protegida por el derecho de obtentor permanezca biológicamente

viable para posterior reproducción hace posible este tipo de maniobras. Bajo las GURTs no existe esta posibilidad en caso de interés público.

Otra consideración

14. Transparencia: Los usuarios de una variedad protegida por el derecho de obtentor están normalmente informados de que la variedad se encuentra amparada legalmente. El titular del derecho de obtentor se compromete a hacer cualquier esfuerzo para brindar tal información a fin de proteger su propia variedad. La denominación de la variedad juega un papel esencial en este aspecto (el empleo de la denominación de la variedad es obligatorio bajo el Convenio de la UPOV). Por el contrario, el titular de una variedad que contiene GURTs no necesita hacer tal esfuerzo. En consecuencia puede surgir la posibilidad de que agricultores empleen variedades con GURTs desconociendo su naturaleza biológica. Esto puede conducir a la siembra de semillas que sean estériles durante el subsiguiente ciclo de crecimiento.

Conclusiones

15. Como se examinara precedentemente, las GURTs pueden ser usadas para la protección de los intereses económicos de los obtentores. Existen considerables desventajas para la sociedad si las comparamos con los beneficios de una base legal para la protección de los derechos de los obtentores tal como los establecen el Convenio de la UPOV, las cuales se detallan a continuación:

- (1) las GURTs pueden no estar limitadas a una variedad específica. Las restricciones en la producción de semillas se podrían extender en la medida en que se retengan los genes GURT (ver párrafo 6);
- (2) las GURTs no permiten ninguna excepción para la semilla de granja (ver párrafos 11 y 12);
- (3) las GURTs no brindan excepciones para la investigación ni para el obtentor, por lo cual no pueden asegurar la mejora vegetal sostenible. El material vegetal de las variedades que contienen GURTs no puede ser empleado como material genético para posterior mejoramiento, el libre acceso a los recursos genéticos se ve dificultado por las GURTs (ver párrafo 11). Las GURTs no brindan ninguna participación en los beneficios;
- (4) las variedades que contienen GURTs podrían nunca estar libremente disponibles para reproducción y mejora vegetal (ver párrafo 10);
- (5) bajo las GURTs no existe ninguna disposición sobre el interés público que permita a los Gobiernos disponer de las variedades bajo circunstancias especiales (ver párrafo 13);
- (6) las GURTs adolecen de transparencia, en el sentido de que los usuarios pueden quedar desinformados sobre la naturaleza biológica de la variedad que emplean (ver párrafo 14).

16. La mejor opción para la protección de los derechos de los obtentores es la introducción de un marco legal de acuerdo con el Convenio de la UPOV. Es esencial el establecimiento de un sistema robusto para hacer cumplir las disposiciones del Convenio de la UPOV. Si un

Estado no logra establecer un sistema para la protección de las obtenciones vegetales efectivo y bien equilibrado como el previsto por el Convenio de la UPOV, los obtentores no tendrán más remedio que recurrir a otros mecanismos para resguardar sus intereses económicos, tales como las GURTs.

[Sigue el Anexo II]

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



UNITED STATES
PATENT AND
TRADEMARK OFFICE

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. Roland
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.

Eyhétabide, 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]