

Asunto C-428/08

Monsanto Technology LLC

contra

Cefetra BV y otros

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Rechtbank 's-Gravenhage)

«Propiedad industrial y comercial — Protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas — Directiva 98/44/CE — Artículo 9 — Patente que protege un
producto que contiene una información genética o consiste en una información
genética — Materia en la que está contenido el producto —
Protección — Requisitos»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 9 de marzo de 2010	I - 6768
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de julio de 2010	I - 6790

Sumario de la sentencia

1. *Aproximación de las legislaciones — Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas — Directiva 98/44/CE*
(Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9)

2. *Aproximación de las legislaciones — Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas — Directiva 98/44/CE*
(Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9)
3. *Aproximación de las legislaciones — Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas — Directiva 98/44/CE*
(Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9)
4. *Acuerdos internacionales — Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)*
(Acuerdo ADPIC, arts. 27 y 30; Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9)

1. El artículo 9 de la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo. En efecto, el artículo 9 de la citada Directiva supedita la protección establecida al requisito de que la secuencia de ADN patentada ejerza la función que le es propia en la materia a la que está incorporada.
2. El artículo 9 de la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, realiza una armonización exhaustiva de la protección que confiere, de modo que impide que una legislación nacional conceda una protección absoluta del producto patentado en cuanto tal, tanto si ejerce la función que le es propia en la materia que lo contiene como si no.

(véanse los apartados 46 y 50
y el punto 1 del fallo)

(véase el apartado 63
y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 9 de la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se opone a que el titular de una patente otorgada con anterioridad a la adopción de dicha Directiva invoque la protección absoluta del producto patentado que le hubiere reconocido la legislación nacional entonces aplicable. En efecto, una norma nueva se aplica, en principio, inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de la antigua norma, y la Directiva 98/44 no establece excepción alguna a este principio.
4. Los artículos 27 y 30 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado mediante la Decisión 94/800, no influyen en la interpretación que se ha dado al artículo 9 de la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, según la cual, la protección que dicho artículo confiere se limita a las situaciones en que el producto patentado ejerce su función.

(véanse los apartados 66, 67 y 69
y el punto 3 del fallo)

(véanse los apartados 76 y 77
y el punto 4 del fallo)