



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 24/10
Luxemburgo, 9 de marzo de 2010

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-428/08
Monsanto Technology LLC / Cefetra BV y otros

Por primera vez el Tribunal de Justicia ha de interpretar el alcance de la normativa europea sobre protección de los inventos biotecnológicos

El Abogado General Paolo Mengozzi propone al Tribunal de Justicia que declare que la patente relativa a una secuencia genética goza de protección en la medida en que la información genética ejerza efectivamente las funciones descritas en la propia patente

La sociedad Monsanto es titular desde 1996 de una patente europea relativa a una secuencia genética que, introducida en el ADN de la soja, la hace resistente al glifosato, un herbicida fabricado por esta misma sociedad y comercializado con el nombre de «Roundup». Los agricultores pueden utilizar el herbicida para destruir las malas hierbas sin temor a dañar el cultivo de la soja. La soja genéticamente modificada («soja RR», es decir, «Roundup ready») se cultiva en varios países del mundo, pero no en el territorio de la Unión Europea.

En 2005 y 2006, las sociedades demandadas en el asunto principal importaron harina de soja destinada a la producción de piensos para animales procedente de Argentina, país en el que la soja RR se cultiva a amplia escala, pero en donde, en cambio, Monsanto no dispone de una patente relativa a la secuencia genética. Un análisis exigido por Monsanto puso de manifiesto la presencia de restos del ADN característico de la soja RR, pudiendo comprobarse, en consecuencia, que la harina importada había sido fabricada utilizando la soja genéticamente modificada respecto a la cual Monsanto es titular de una patente europea.

El juez neerlandés ante el que Monsanto presentó una demanda ha pedido al Tribunal de Justicia que precise qué protección debe reconocerse en la Unión Europea a las invenciones biotecnológicas y, en particular, a las patentes relativas a la información genética.

Se trata de determinar si la información genética está protegida en cuanto tal, como compuesto químico, incluso cuando se encuentra, en forma de «residuo», en un producto (por ejemplo, la harina) que es el resultado de la transformación del producto biológico (la planta de soja) en el cual la secuencia ejercía su función (conferir resistencia al glifosato).

El Abogado General Paolo Mengozzi, basándose en el examen del texto y de la finalidad de la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas,¹ sostiene que el ADN patentado goza de protección en cuanto tal —es decir, en cuanto sustancia química— únicamente si ejerce la función para la que ha sido patentado. En su opinión, tan sólo en este caso goza también de protección la «materia» en que se halla contenido el ADN.

Mediante la consideración de la función que ejerce el ADN, la Directiva permite distinguir entre el «descubrimiento» (es decir, la mera identificación de una secuencia genética sin que se indique su función) —que no es susceptible de ser patentado en cuanto tal— y la «invención» (es decir, el descubrimiento cuando va acompañado de la indicación de la función) —que, en cambio, sí puede ser patentado.

¹ Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213 de 30 de julio de 1988, pág. 13).

En consecuencia, conferir protección a la secuencia genética en todas sus posibles funciones, incluidas las no conocidas en el momento de la solicitud de la patente, significaría reconocer una patente para funciones todavía desconocidas en el momento en que ha sido solicitada, o, en otros términos, permitir la patentabilidad de un mero descubrimiento, en contra de los principios básicos en materia de patentes.

Por otro lado, teniendo en cuenta que no es posible determinar hasta qué punto de la cadena alimentaria y de los productos derivados pueden detectarse aún restos del ADN originario de la planta genéticamente modificada, que evidentemente no desarrolla ya función alguna, su mera presencia sometería a un número indeterminado de productos derivados al control de la persona que ha patentado la secuencia genética de una planta.

En consecuencia, el Abogado General considera **que la protección concedida a una patente relativa a una secuencia genética se limita a las situaciones en que la información genética ejerce efectivamente las funciones descritas en la patente. Esta conclusión es válida tanto para la protección de la secuencia en cuanto tal como para la protección de la materia en que dicha secuencia está contenida.**

Por otro lado, en opinión del Abogado General **la Directiva constituye un régimen exhaustivo de la protección reconocida en la Unión Europea a una invención biotecnológica y se opone a que una normativa nacional reconozca una protección más amplia.** En efecto, la finalidad de la Directiva consiste en fomentar el mercado y la competencia y en evitar que las diferencias normativas existentes en la materia puedan incidir negativamente en los intercambios comerciales en el interior de la Unión.

El hecho de que la patente haya sido concedida antes de la entrada en vigor de la Directiva (30/07/1998) es irrelevante. En efecto, por un lado, la Directiva no contiene disposiciones transitorias y, por otro, la obligación de interpretar el Derecho nacional de un modo conforme al Derecho de la Unión concierne también, según reiterada jurisprudencia, a las disposiciones nacionales anteriores a las normas pertinentes de la Unión. Además, la Directiva garantiza la protección de las funciones para las que se patentó la secuencia genética y, por lo tanto, tal protección no es objeto de controversia.

RECORDATORIO: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

RECORDATORIO: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667