



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

**COMUNICADO DE PRENSA nº 73/10**

Luxemburgo, 6 de julio de 2010

Sentencia en el asunto C-428/08

Monsanto Technology LLC / Cefetra BV y otros

---

## **Monsanto no puede prohibir la comercialización en la UE de la harina de soja argentina que contiene, en estado residual, una secuencia de ADN patentada por dicha sociedad**

*Una patente europea sólo puede invocarse respecto a una invención que ejerce efectivamente la función para la que fue patentada*

La sociedad Monsanto es titular, desde 1996, de una patente europea sobre una secuencia de ADN que, introducida en el ADN de una planta de soja, hace que ésta sea resistente a un herbicida denominado glifosato, utilizado habitualmente en la agricultura. Los productores pueden así eliminar las malas hierbas sin dañar los cultivos de soja.

Esta soja modificada genéticamente, conocida como «soja RR», se cultiva en grandes cantidades en Argentina, país en el que la invención de Monsanto no está protegida por una patente.

En 2005 y 2006, algunas empresas europeas importaron harina de soja de la Argentina a los Países Bajos. Un análisis realizado a solicitud de Monsanto reveló la presencia de trazas del ADN característico de la «soja RR», lo cual acreditaba que la harina importada se había producido con este tipo de soja.

El Rechtbank 's-Gravenhage (Tribunal de La Haya, Países Bajos), que conoce de una demanda formulada por Monsanto, ha planteado al Tribunal de Justicia la cuestión de saber si la mera presencia de la secuencia de ADN protegida por una patente europea es suficiente para apreciar una violación de la patente de Monsanto en el momento de comercialización de la harina en la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas <sup>1</sup> supedita la protección conferida por una patente europea al requisito de que la información genética que contiene el producto patentado o en la que consiste dicho producto ejerza efectivamente su función en esa misma materia.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la función de la invención de Monsanto se ejerce cuando la información genética protege a la planta de soja que la contiene contra la acción del glifosato. Ahora bien, esta función de la secuencia de ADN protegida ya no puede ejercerse cuando la misma se encuentra en estado residual en la harina de soja, que es una materia inerte obtenida tras varias operaciones de transformación de la soja. Por consiguiente, la protección conferida a las patentes europeas queda excluida cuando la información genética ha dejado de ejercer la función que le era propia en la planta a partir de la cual se originó.

Tal protección no puede concederse porque exista la posibilidad de que la información genética contenida en la harina de soja vuelva a ejercer su función en otra planta. En efecto, con tal fin, para que pudiera reconocérsele una protección en virtud de la patente europea sería necesario que la secuencia de ADN se introdujera realmente en esa otra planta.

---

<sup>1</sup> 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, p. 13).

En estas circunstancias, **Monsanto no puede prohibir, basándose en la Directiva, la comercialización de la harina de soja procedente de Argentina que contiene su invención biotecnológica en estado residual.**

Por último, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva no permite que una norma nacional conceda una protección absoluta a una secuencia de ADN patentada en cuanto tal, tanto si ejerce la función que le es propia dentro de la materia que la contiene como si no lo hace. En efecto, las disposiciones de la Directiva que establecen el criterio del ejercicio efectivo de dicha función constituyen una armonización exhaustiva de la materia en la Unión Europea.

---

**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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

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

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en  
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*