



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 73/10
Lussemburgo, 6 luglio 2010

Sentenza nella causa C-428/08
Monsanto Technology LLC / Cefetra BV e a.

La Monsanto non può vietare la commercializzazione nell'UE della farina di soia argentina contenente, quale residuo, una sequenza di DNA brevettata da tale società

Un brevetto europeo può essere fatto valere soltanto nei confronti di un'invenzione che svolga effettivamente la funzione per la quale essa è brevettata

La società Monsanto è titolare dal 1996 di un brevetto europeo relativo a una sequenza di DNA che, inserita nel DNA di una pianta di soia, la rende resistente all'erbicida glifosato, frequentemente utilizzato in agricoltura. I produttori possono quindi effettuare diserbaggi senza nuocere alla coltura della soia.

Tale soia geneticamente modificata, «la soia RR», è coltivata su vasta scala in Argentina, dove l'invenzione della Monsanto non è protetta da un brevetto.

Nel 2005 e nel 2006 alcune società europee hanno importato nei Paesi Bassi farina di soia proveniente dall'Argentina. L'analisi effettuata su richiesta della Monsanto ha rilevato la presenza di tracce di DNA caratteristico della «soia RR», dimostrando così che la farina importata era stata prodotta con tale tipo di soia.

Il Rechtbank 's-Gravenhage (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), adito dalla Monsanto, ha chiesto alla Corte di giustizia se la semplice presenza della sequenza di DNA protetta da un brevetto europeo sia sufficiente per configurare una violazione al brevetto della Monsanto in occasione della commercializzazione della farina nell'Unione europea.

La Corte constata che la direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche¹ subordina la protezione conferita da un brevetto europeo alla condizione che l'informazione genetica contenuta nel prodotto brevettato, o che lo costituisce, svolga attualmente la sua funzione in tale medesimo materiale.

Al riguardo, la Corte osserva che la funzione dell'invenzione della Monsanto è svolta quando l'informazione genetica protegge la pianta di soia che la incorpora dall'azione dell'erbicida glifosato. Orbene, tale funzione della sequenza di DNA protetta non può più essere svolta quando la stessa si ritrova quale residuo nella farina di soia, la quale è una materia morta ottenuta dopo varie operazioni di trattamento della soia. Di conseguenza, la protezione conferita ai brevetti europei è esclusa quando l'informazione genetica abbia cessato di svolgere la sua funzione nella pianta originaria da cui essa è derivata.

Una siffatta protezione non può essere riconosciuta sulla base del rilievo che l'informazione genetica contenuta nella farina di soia potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente la sua funzione in un'altra pianta. Infatti, a tal fine, sarebbe necessario che la sequenza di DNA sia effettivamente inserita in tale altra pianta affinché, con riferimento a quest'ultima, possa sorgere una protezione a titolo del brevetto europeo.

¹ Direttiva del Parlamento e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

Ciò premesso, la **Monsanto non può impedire, sulla base della direttiva, la commercializzazione della farina di soia proveniente dall'Argentina contenente, quale residuo, la sua invenzione biotecnologica.**

Infine, la Corte osserva che la direttiva osta a una normativa nazionale che concede una protezione assoluta a una sequenza di DNA brevettata in quanto tale, a prescindere dal fatto che essa svolga o meno la sua funzione nel materiale che la contiene. Infatti, le disposizioni della direttiva che prevedono il criterio dello svolgimento effettivo di tale funzione costituiscono un'armonizzazione esaustiva della materia nell'Unione europea.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» 🕒 (+32) 2 2964106