SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja)

6 ta' Lulju 2010 *

Fil-Kawża C-428/08,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mir-Rechtbank 's-Gravenhage (il-Pajjizi l-Baxxi), permezz tad-deċiżjoni tal-24 ta' Settembru 2008, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fid-29 ta' Settembru 2008, fil-proċedura

Monsanto Technology LLC

vs

Cefetra BV,

Cefetra Feed Service BV,

Cefetra Futures BV,

* Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

Alfred C. Toepfer International GmbH,

fil-preżenza ta':

l-Istat Arġentin,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja),

komposta minn V. Skouris, President, A. Tizzano, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, E. Levits, Presidenti ta' Awla, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus u L. Bay Larsen (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Mengozzi,
Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-15 ta' Diċembru 2009,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Monsanto Technology LLC, minn W. A. Hoyng u F. W. E. Eijsvogels, avukati,

— għal Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV u Alfred C. Toepfer International GmbH, minn J. J. Allen u H. M. H. Speyart van Woerden, avukati,

— għall-Istat Arġentin, minn B. Remiche, avukat, kif ukoll M. Roosen u V. Cassiers, avukati,

— għall-Gvern Taljan, minn I. Bruni, bħala aġent, assistita minn D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

— għall-Gvern Olandiż, minn C. Wissels u M. de Grave, bħala aġenti,

— għall-Gvern Portugiż, minn L. Inez Fernandes, bħala aġent,

— għall-Gvern tar-Renju Unit, minn S. Ossowski, bħala aġent,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn H. Krämer u W. Wils, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tad-9 ta' Marzu 2010,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Lulju 1998, dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 20, p. 395, iktar 'il quddiem id-"Direttiva").

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' żewġ kawżi bejn, minn naħa, Monsanto Technology LLC (iktar 'il quddiem "Monsanto"), u Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV (iktar 'il quddiem, flimkien, "Cefetra"), sostnuta wkoll mill-Istat tal-Arġentina, intervjenent, u, min-naħa l-oħra, Vopak Agencies Rotterdam BV (iktar 'il quddiem "Vopak") u Alfred C. Toepfer International GmbH (iktar 'il quddiem "Toepfer"), dwar l-importazzjonijiet fil-Komunità Ewropea ta' dqiq tas-soja mill-Arġentina, matul is-snin 2005 u 2006.

Il-kuntest ġuridiku

Il-leġiżlazzjoni internazzjonali

3 L-Artikolu 27 tal-Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ, li jinsab fl-Anness 1 C tal-ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), iffirmat f'Marrakech fil-15 ta' April 1994, u approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE, tat-22 ta' Diċembru 1994, dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, għal dak li jikkonċerna materjali rilevanti għal ġurisdizzjoni tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Vol. 21, p. 80, iktar 'il quddiem il-"Ftehim TRIPS"), fl-ewwel paragrafu tiegħu taħt it-titolu "Suġġetti li jistgħu jiġu ppatentjati [għandhom dritt għall-privattiva]", essenzjalment jipprovdi li:

— privattiva għandha tkun tista' tinkiseb għal kwalunkwe invenzjoni, ta' prodott jew ta' proċess, f'kull qasam tat-teknoloġija, sakemm hija ġdida, tinvolvi attività inventiva u tista' tkun ta' applikazzjoni industrijali,

— għandu jkun possibbli li d-drittijiet ta' privattiva jitgawdew mingħajr diskriminazzjoni tal-post tal-oriġini tal-invenzjoni, tal-qasam tat-teknoloġija u tal-fatt li l-prodotti huma importati jew ta' oriġini nazzjonali.

4 L-Artikolu 30 tal-istess Ftehim, intitolat "Eċċezzjonijiet għad-Drittijiet Mogħtija", jispeċifika li l-membri jistgħu jipprovdu eċċezzjonijiet limitati għad-drittijiet esklużivi mogħtija minn privattiva, bil-kundizzjoni li dawn l-eċċezzjonijiet ma jippreġudikawx b'mod inġustifikat l-isfruttament normali ta' privattiva, u lanqas ma jikkawżaw preġudizzju inġustifikat għall-interessi leġittimi tal-proprjetarju tal-privattiva, fid-dawl tal-interessi tal-partijiet terzi.

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni

5 L-Artikolu 1 tad-Direttiva jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jipproteġu l-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi permezz tal-liġi nazzjonali tagħhom dwar il-privattivi, u, fejn meħtieġ, jadattawhom skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmija direttiva. Huwa jgħid li d-Direttiva ma taffettwax l-obbligi li jirriżultaw fir-rigward tal-Istati Membri, b'mod partikolari, il-Ftehim TRIPS.

6 L-Artikolu 2 tad-Direttiva jiddefinixxi l-"materjal bijoloġiku" bħala materjal li jkun fih tagħrif ġenetiku u li jkun kapaċi li jirriproduċi lilu nnifsu jew jiġi prodott f'sistema bijoloġika.

7 L-Artikolu 3 jipprovdi li l-invenzjonijiet ġodda li jinvolvu attività inventiva u li jistgħu jagħtu lok għal applikazzjoni industrijali, għandhom dritt għall-privattiva, anki jekk jirrigwardaw, b'mod partikolari, prodott kompost minn jew fih materja bijoloġika. Huwa jispeċifika li materjal bijoloġiku li jiġi iżolat mill-ambjent naturali tiegħu jew li huwa prodott permezz ta' proċess tekniku jista' jkun suġġett għal invenzjoni, anki jekk ikun jeżisti qabel fl-istat naturali.

8 Il-premessa 22 tad-Direttiva tenfasizza li d-diskussjoni dwar id-dritt għall-privattiva ta' sekwenzi jew ta' sekwenzi parzjali ta' ġeni tagħti lok għal kontroversji. Hija tenfasizza li l-ħruġ ta' privattiva għal invenzjonijiet li jirrigwardaw tali sekwenzi jew sekwenzi parzjali għandhom ikunu suġġetti għall-istess kriterji tad-dritt għall-privattiva

bħall-oqsma l-oħra kollha tat-teknoloġija, jiġifieri, novità, attività inventiva u applikazzjoni industrijali. Hija tgħid li l-applikazzjoni industrijali ta' sekwenza jew ta' sekwenza parzjali għandha tiġi żvelata b'mod konkret fl-applikazzjoni għall-privattiva.

9 Skont il-premessa 23 tad-Direttiva, sempliċi sekwenza ta' DNA mingħajr indikazzjoni ta' funzjoni ma jkun fiha l-ebda tagħrif tekniku, u għalhekk ma tistax tikkostitwixxi invenzjoni li tagħti dritt għall-privattiva.

10 Il-premessa 24 tistabbilixxi li, sabiex jitħares il-kriterju ta' applikazzjoni industrijali, huwa meħtieġ, fil-każijiet fejn jintużaw sekwenza jew sekwenza parzjali ta' ġene sabiex jipproduċu proteina jew parti minn proteina, li jiġi speċifikat liema parti ta' proteina tiġi prodotta jew liema funzjoni twettaq.

11 L-Artikolu 5(3) tad-Direttiva, li jinsab fil-Kapitolu I intitolat "Il-jedd [Id-dritt] għall-privattiva", jeżiġi li l-applikazzjoni industrijali ta' sekwenza jew ta' sekwenza parzjali ta' ġene tiġi żvelata fl-applikazzjoni għall-privattiva.

12 L-Artikolu 9, li jinsab fil-Kapitolu II, intitolat "Qasam ta' Applikazzjoni tal-Protezzjoni", jipprovdi:

"Il-protezzjoni kkonferita minn privattiva rigward prodott li jkun fih jew jikkonsisti f'tagħrif ġenetiku għandha tiġi estiża għall-materjal kollu, […] li fih il-prodott ikun inkorporat u li fih it-tagħrif ġenetiku jkun ikkontenut u li jwettaq il-funzjoni tiegħu."

Id-dritt nazzjonali

13 L-Artikolu 53 tal-liġi tal-1995 dwar il-privattivi ta' invenzjoni (Rijksoctrooiwet 1995, iktar 'il quddiem il-"liġi tal-1995") jipprovdi:

"[…] privattiva tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt esklużiv:

a) għal jew fl-impriża tiegħu, li jimmanifattura l-prodott bil-privattiva, jużah, iqiegħdu fis-suq jew jerġa' jbiegħu, jikrih, jagħtih jew iwettaq kull tranżazzjoni kummerċjali oħra fir-rigward ta' dan il-prodott jew anki joffrih, jimportah jew iżommu għall-wieħed minn dawn l-għanijiet;

b) għal jew fl-impriża tiegħu, li japplika l-proċess bil-privattiva, jew jużah, iqiegħdu fis-suq jew jerġa' jbiegħu, jikrih, jagħti l-prodott miksub direttament permezz tal-applikazzjoni ta' dan il-proċess, jew iwettaq kull tranżazzjoni kummerċjali oħra fir-rigward ta' dan il-prodott, jew anki joffrih, jimportah jew iżommu għall-wieħed minn dawn l-għanijiet."

14 L-Artikolu 53a ta' din il-liġi jipprovdi dan li ġej:

"1. Fir-rigward ta' privattiva għal materjal bijoloġiku li jippossjedi karatteristiċi speċifiċi b'riżultat tal-invenzjoni, id-dritt esklużiv għandu jiġi estiż għal kull materjal bijoloġiku miksub minn dan il-materjal bijoloġiku permezz ta' riproduzzjoni jew multiplikazzjoni taħt forma identika jew diverġenti u li tippossjedi wħud minn dawn il-karatteristiċi.

2. Fir-rigward ta' privattiva għal proċess li jippermetti li jiġi prodott materjal bijoloġiku li jippossjedi karatteristiċi speċifiċi b'riżultat tal-invenzjoni, id-dritt esklużiv għandu jiġi estiż għall-materjal bijoloġiku miksub direttament permezz ta' dan il-proċess u kull materjal bijoloġiku ieħor miksub, mill-materjal bijoloġiku miksub direttament, permezz ta' riproduzzjoni jew multiplikazzjoni taħt forma identika jew diverġenti u li jippossjedi dawn l-istess karatteristici.

3. Fir-rigward ta' privattiva għal prodott li jkun fih tagħrif ġenetiku jew jikkonsisti f'tagħrif ġenetiku, id-dritt esklużiv għandu jiġi estiż għal kull materjal li fih il-prodott ikun inkorporat u li fih it-tagħrif ġenetiku jinsab u li jeżerċita l-funzjoni tiegħu […]."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

15 Monsanto hija proprjetarja tal-privattiva Ewropea EP 0 546 090, mogħtija fid-19 ta' Ġunju 1996, fir-rigward ta' 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases li jittollera l-glifosat (iktar 'il quddiem il-"privattiva Ewropea"). Din il-privattiva Ewropea tipproduċi l-effetti tagħha, b'mod partikolari, fil-Pajjiżi l-Baxxi.

16 Il-glifosat huwa erbiċida mhux selettiva. Fi pjanta, huwa jimblokka s-sit attiv tal-enżimi 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases (iktar 'il quddiem l-"EPSPS") tal-klassi 1, li għandhom rwol importanti fit-tkabbir tal-pjanta. L-azzjoni tal-glifosat għandha, bħala effett, il-mewt tal-pjanta.

17 Il-privattiva Ewropea tiddeskrivi klassi ta' enżimi EPSPS tal-klassi 2, li ma humiex sensittivi għall-glifosat. Il-pjanti li jkun fihom dawn l-enżimi jibqgħu jgħixu bis-saħħa tal-glifosat, filwaqt li l-pjanti infestati jinqerdu. Il-ġeni li jikkodifikaw l-enżimi

tal-klassi 2 jiġu iżolati minn tliet batteri. Monsanto introduċiet dawn il-ġeni fid-DNA ta' pjanta tas-soja li tissejjah soja RR ("Roundup Ready"). Fid-dawl ta' din l-introduzzjoni, il-pjanta tas-soja RR tissintesizza enżima EPSPS tal-klassi 2 li tissejjah CP4-EPSPS, li tirreżisti l-glifosat. Hija għalhekk issir reżistenti għall-erbiċida Roundup.

18 Fl-Arġentina, fejn l-invenzjoni ta' Monsanto ma hijiex protetta minn privattiva, is-soja RR hija kkultivata fuq skala kbira.

19 Cefetra u Toepfer jikkumerċjaw id-dqiq tas-soja. Tliet kunsinni ta' dqiq tas-soja waslu fil-port ta' Amsterdam, fis-16 ta' Ġunju 2005, fil-21 ta' Marzu u fil-11 ta' Mejju 2006, rispettivament, mill-Arġentina. Vopak għamel id-dikjarazzjoni doganali ta' waħda mill-kunsinni.

20 It-tliet tagħbijiet inżammu mill-awtoritajiet doganali abbażi tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003, tat-22 ta' Lulju 2003, li jikkonċerna azzjoni doganali kontra merkanzija suspettati li jiksru ċerti drittijiet ta' proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanzija li jinsabu li jkunu kisru dawk id-drittijiet (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 2, Vol. 13, p. 469). Dawn inħelsu wara l-għoti ta' kampjuni lill-Monsanto. Din għamlet analiżi tal-merkanzija sabiex tiddetermina jekk din kinitx ġejja mis-soja RR.

21 Wara l-analiżi, filwaqt li invokat il-preżenza tal-enżimi CP4-EPSPS fid-dqiq, kif ukoll is-sekwenza tad-DNA kkodifikata minnha, Monsanto ppreżentat talbiet għal projbizzjoni, abbażi tal-Artikolu 16 tar-Regolament Nru 1383/2003, kif ukoll talbiet għal projbizzjoni ta' preġudizzju għall-privattiva Ewropea tagħha, għal pajjiżi kollha fejn din hija fis-seħħ, kontra Cefetra, Vopak u Toepfler, quddiem il-Rechtbank 's-Gravenhage. L-Istat tal-Arġentina intervjena insostenn tat-talbiet ta' Cefetra.

22 Ir-Rechtbank 's-Gravenhage tikkunsidra li Monsanto stabbilixxiet il-preżenza tas-sekwenza ta' DNA protetta mill-privattiva Ewropea tagħha f'wieħed mill-kunsinni inkwistjoni. Għaldaqstant, hija tistaqsi jekk din il-preżenza waħidha hijiex suffiċjenti sabiex titqies li tippreġudika privattiva Ewropea ta' Monsanto fil-kummerċjalizazzjoni tad-dqiq fil-Komunità.

23 Cefetra, insostenn mill-Istat tal-Arġentina, u Toepfer isostnu li l-Artikolu 53a tal-liġi tal-1995 huwa ta' natura eżawrjenti. Din il-liġi għandha titqies li hija *lex specialis* derogatorja mis-sistema ġenerali ta' protezzjoni li l-Artikolu 53 tal-istess liġi jagħti għal prodott bil-privattiva. Sa fejn id-DNA preżenti fid-dqiq tas-soja ma għadhiex tista' twettaq ir-rwol tagħha, Monsanto ma tistax toġġezzjona għall-kummerċjalizzazzjoni ta' dan id-dqiq abbażi biss li d-DNA jinsab preżenti fih. Teżisti rabta bejn id-dritt limitat għall-privattiva, li huwa enfasizzat mill-premessi 23 u 24 tad-Direttiva, u l-portata tal-protezzjoni mogħtija mill-privattiva.

24 Skont Monsanto, l-għan tad-Direttiva ma huwiex li jirrestrinġi l-protezzjoni ta' invenzjonijiet bijoteknoloġiċi eżistenti fl-Istati Membri. Id-Direttiva ma affettwatx il-protezzjoni li tingħata rikonoxxuta mill-Artikolu 53 tal-liġi tal-1995, liema protezzjoni hija assoluta. L-eżistenza ta' restrizzjoni għall-protezzjoni tkun inkompatibbli mal-Artikolu 27 tal-Ftehim TRIPS.

25 Ir-Rechtbank 's-Gravenhage tosserva li l-Artikolu 53a(3) tal-liġi tal-1995, bħall-Artikolu 9 tad-Direttiva, jaqa' taħt id-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' privattiva għall-materja kollha fejn id-DNA huwa inkorporat, sakemm it-tagħrif ġenetiku jiġi inkluż f'dan il-materjal u jeżerċita fih il-funzjoni tiegħu.

26 Hija tikkonstata li d-DNA ma jistax jeżerċita l-funzjoni tiegħu fid-dqiq tas-soja, li huwa materjal mejjet.

27 Hija tqis li l-formulazzjoni tal-Artikolu 53a(3) tal-liġi tal-1995 u l-Artikolu 9 tad-Direttiva jmorru kontra l-argument sostnut quddiemha minn Monsanto, li tgħid li huwa biżżejjed li d-DNA, f'mument partikolari, jeżerċita l-funzjoni tiegħu fil-pjanta jew ikun jista' jeżerċita l-funzjoni tiegħu mill-ġdid, wara li jiġi iżolat fid-dqiq tas-soja u introdott fil-materjal ħaj.

28 Madankollu, skont ir-Rechtbank 's-Gravenhage, ġene, anki jekk jagħmel parti minn organiżmu, ma għandux jeżerċita l-funzjoni assoluta tiegħu f'kull waqt. Fil-fatt, jeżistu ġeni li jkunu attivi biss f'ċerti sitwazzjonijiet, bħal fis-sħana, fin-nixfa jew f'marda.

29 Fl-aħħar nett, ma għandux jiġi injorat il-fatt li jkun ġej benefiċċju mingħajr kumpens mill-invenzjoni waqt il-kultivazzjoni ta' pjanti li minnhom isir id-dqiq.

30 Fil-każ fejn ma jkunx possibbli li ssir oġġezzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tad-dqiq tas-soja abbażi tal-Artikolu 53a tal-liġi tal-1995, li jittrasponi l-Artikolu 9 tad-Direttiva, tqum il-kwistjoni dwar jekk tistax tiġi invokata protezzjoni assoluta bħal dik prevista fl-Artikolu 53 tal-liġi tal-1995.

31 F'dan ir-rigward, jidher li d-Direttiva ma tagħtix il-protezzjoni assoluta ta' prodotti abbażi ta' dispożizzjoni bħall-Artikolu 53 tal-liġi tal-1995, iżda tirrigwarda, pjuttost, protezzjoni minima. Madankollu, l-indikazzjonijiet favorevoli għal interpretazzjoni bħal din ma humiex ċari biżżejjed.

32 F'dan il-kuntest, ir-Rechtbank 's-Gravenhage ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domandi preliminari segwenti lill-Qorti tal-Ġustizzja:

"1. L-Artikolu 9 tad-Direttiva [...] għandu jiġi interpretat fis-sens li l-protezzjoni mogħtija taħt dan l-artikolu tista' tiġi invokata anki f'sitwazzjoni bħal dik tal-kawża inkwistjoni, meta l-prodott (id-DNA) jiġi inkorporat f'materjal [(tad-dqiq tas-soja)] [importat fl-Unjoni Ewropea] u ma kienx jissodisfa [jeżerċita] l-funzjoni tiegħu meta seħħ il-ksur allegat, iżda li ssodisfa l-funzjoni tiegħu [qabel (fil-pjanta tas-soja)] jew li jkun kapaċi li jerġa' jissodisfa l-funzjoni tiegħu [mill-ġdid], wara li jkun ġie iżolat minn dak il-materjal [inkwistjoni] u jkun iddaħħal fiċ-ċellula ta' organiżmu?

2. Jekk jiġi preżunt li l-preżenza tas-sekwenza ta' DNA hekk kif deskritta fl-affermazzjoni Nru 6 tal-privattiva [Nru EP 0 546 090] fl-ikel abbażi tas-sojja importat fil-Komunità minn Cefetra u [Toepfer], u li kieku wieħed kellu jassumi li d-DNA ġie inkorporat fl-ikel abbażi tas-sojja għal dak li jikkonċerna l-Artikolu 9 tad-[Direttiva], u li m'għadux jissodisfa l-funzjoni tiegħu:il-protezzjoni ta' privattiva dwar materjal bijoloġiku kif prevista mid-Direttiva, b'mod partikolari taħt l-Artikolu 9, tipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-privattivi milli tagħti (fl-istess waqt) protezzjoni assoluta fuq il-prodott (id-DNA) bħala tali, irrispettivament minn jekk id-DNA jissodisfax il-funzjoni tiegħu, u l-protezzjoni mogħtija taħt l-Artikolu 9 għandha għaldaqstant titqies bħala eżawrjenti?

3. Tagħmel differenza, fir-risposta għat-tieni domanda, li l-applikazzjoni għall-privattiva [Nru EP 0 546 090] tkun saret u ngħatat qabel l-adozzjoni tad-[Direttiva ([f'dan il-każ,] fid-19 ta' Ġunju 1996) u li din il-protezzjoni assoluta għal prodott ingħatat qabel l-adozzjoni ta' din id-direttiva?

4. Huwa possibili, fir-risposta għad-domandi preċedenti, li jittieħed in kunsiderazzjoni l-Ftehim TRIPS, b'mod partikolari l-Artikoli 27 u 30 tiegħu?"

Fuq id-domandi preliminari

Fuq l-ewwel domanda

33 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9 tad-Direttiva għandux jiġi interpretat fis-sens li jagħti protezzjoni tad-drittijiet ta' privattiva f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, meta l-prodott bil-privattiva jkun jinsab fid-dqiq tas-soja, fejn ma kienx jeżerċita l-funzjoni li għaliha ngħata l-privattiva, iżda eżerċita l-funzjoni tiegħu qabel fil-pjanta tas-soja, li tiegħu dan id-dqiq huwa prodott ta' trasformazzjoni, jew meta kien kapaċi jeżerċita l-funzjoni tiegħu mill-ġdid, wara li ġie estratt mid-dqiq u jkun iddaħħal f'ċellula ta' organiżmu ħaj.

34 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li l-Artikolu 9 tad-Direttiva jissuġġetta l-protezzjoni prevista minnu għall-kundizzjoni li t-tagħrif ġenetiku li jinsab fil-prodott bil-privattiva jew li jikkostitwixxi dan il-prodott "jissodisfa [jeżerċita]" l-funzjoni tiegħu fil-"materjal […] li fih" dan it-tagħrif ikun jinsab.

35 Is-sens normali tal-preżent użat mil-leġiżlatur Komunitarju u l-frażi "materjal […] li fih", jimplikaw li l-funzjoni tiġi eżerċitata dak il-ħin u fl-istess materjal li miegħu hija magħquda s-sekwenza ta' DNA li jkun fiha t-tagħrif ġenetiku.

36 Fil-każ ta' tagħrif ġenetiku bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-funzjoni tal-invenzjoni tiġi eżerċitata meta t-tagħrif ġenetiku jipproteġi l-materjal bijoloġiku jinkorporah, kontra l-azzjoni effettiva jew il-possibbiltà prevedibbli ta' azzjoni ta' prodott li tista' tikkawża l-mewt ta' dan il-materjal.

37 Issa, l-użu ta' erbiċida fuq id-dqiq tas-soja la huwa prevedibbli u lanqas normalment konċepibbli. Barra minn hekk, anki jekk wieħed kellu jqis dan l-użu, il-funzjoni ta' prodott bil-privattiva għall-protezzjoni tal-ħajja ta' materjal bijoloġiku li jinkorporah, tista' tiġi eżerċitata biss meta t-tagħrif ġenetiku jinsab fi stat ta' residwu fid-dqiq tas-soja, u dan tal-aħħar ikun materjal mejjet miksub wara numru ta' operazzjonijiet ta' trattament tas-soja.

38 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-protezzjoni prevista mill-Artikolu 9 tad-Direttiva tiġi eskluża meta t-tagħrif ġenetiku ma jeżerċitax iktar il-funzjoni żgurata minnu fil-materjal inizjali, li minnu jinħareġ il-materjal inkwistjoni.

39 Minn dan jirriżulta wkoll li din il-protezzjoni ma tistax tiġi invokata fir-rigward tal-materjal inkwistjoni biss minħabba l-fatt li s-sekwenza tad-DNA jkun fiha tagħrif ġenetiku li jkun jista' jiġi estratt u jwettaq il-funzjoni tiegħu f'ċellula ta' organiżmu ħaj, wara li jkun iddaħħal fiha. Fil-fatt, f'tali każ, il-funzjoni tiġi eżerċitata f'materjal kemm bijoloġiku u materjal ieħor. Għalhekk, huwa jkun jista' jagħti lok għal dritt ta' protezzjoni f'dan ir-rigward biss.

40 Protezzjoni taħt l-Artikolu 9 tad-Direttiva hija ammessa minħabba li t-tagħrif ġenetiku eżerċita l-funzjoni tiegħu qabel fil-materjal li jikkontjeni fih, jew hu kapaċi jeżerċita l-funzjoni tiegħu mill-ġdid f'materjal ieħor, li jċaħħad minn kull effett utli d-dispożizzjoni interpretata, peress li, fil-prinċipju, sitwazzjoni waħda jew l-oħra dejjem tiġi invokata.

41 Madankollu, Monsanto ssostni li, b'mod prinċipali, hija titlob protezzjoni tas-sekwenza tad-DNA tagħha bil-privattiva bħala tali. Hija tispjega li s-sekwenza tad-DNA inkwistjoni fil-kawża prinċipali hija protetta permezz tal-liġi nazzjonali dwar il-privattivi applikabbli, skont l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva. L-Artikolu 9 tad-Direttiva jirrigwarda biss l-estensjoni ta' tali protezzjoni għal materjali oħra li fihom il-prodott bil-privattiva huwa inkorporat. Fil-każ tal-kwistjoni fil-kawża prinċipali, l-intenzjoni ta' din l-impriża għalhekk ma hijiex li tikseb il-protezzjoni, prevista bl-Artikolu 9 tad-Direttiva, fir-rigward tad-dqiq tas-soja li fih hija integrata s-sekwenza tad-DNA bil-privattiva. Dan il-każ jikkonċerna l-protezzjoni tas-sekwenza tad-DNA bħala tali, li ma tkunx marbuta mal-kundizzjoni li teżerċita funzjoni speċifika. Din il-protezzjoni jkollha effett assolut taħt il-liġi nazzjonali applikabbli, li jirreferi għaliha l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva.

42 Tali analiżi għandha tiġi miċħuda.

43 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-premessa 23 tad-Direttiva tistabbilixxi li "sempliċement sekwenza ta' DNA mingħajr indikazzjoni ta' funzjoni ma jkun fiha l-ebda tagħrif tekniku […] [u] għalhekk hija invenzjoni mingħajr dritt għall-privattiva".

44 Barra minn hekk, il-premessi 22 u 24 kif ukoll l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva, jimplikaw li sekwenza ta' DNA ma tibbenefika minn ebda protezzjoni taħt il-liġi dwar il-privattivi meta l-funzjoni eżerċitata minn din is-sekwenza ma tiġix speċifikata.

45 Id-Direttiva b'hekk tissuġġetta d-dritt għall-privattiva ta' sekwenza ta' DNA għall-indikazzjoni tal-funzjoni li hija tiżgura, u għandha titqies li ma tagħti ebda protezzjoni lil sekwenza ta' DNA bil-privattiva li ma tistax teżerċita l-funzjoni speċifika li għaliha ngħatat il-privattiva.

46 Din l-interpretazzjoni hija kkonfermata mill-formulazzjoni tal-Artikolu 9 tad-Direttiva, li tissuġġetta l-protezzjoni mogħtija għall-kundizzjoni li s-sekwenza ta' DNA bil-privattiva teżerċita l-funzjoni tagħha fil-materjal li fih hija inkorporata.

47 Interpretazzjoni li tgħid li, taħt id-Direttiva, sekwenza ta' DNA bil-privattiva tista' tibbenefika minn protezzjoni assoluta bħala tali, indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk is-sekwenza teżerċitax il-funzjoni tagħha, iċċaħħad lil din id-dispożizzjoni mill-effett utli tagħha. Fil-fatt, protezzjoni li tibgħatha formalment lis-sekwenza ta' DNA bħala tali, tiġi neċessarjament estiża, fil-fatt, għall-materjal li miegħu ġiet magħquda, sakemm iddum din is-sitwazzjoni.

48 Kif jirriżulta mill-punt 37 ta' din il-kawża, sekwenza ta' DNA, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma tistax teżerċita l-funzjoni tagħha meta tiġi inkorporata f'materjal mejjet, bħad-dqiq tas-soja.

49 Tali sekwenza għalhekk ma tibbenefikax minn protezzjoni tad-drittijiet ta' privattiva, peress li la l-Artikolu 9 tad-Direttiva u l-ebda dispożizzjoni oħra tagħha ma jagħtu protezzjoni lil sekwenza ta' DNA bil-privattiva li ma tistax teżerċita l-funzjoni tagħha.

50 Konsegwentement, ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 9 tad-Direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jagħtix protezzjoni tad-drittijiet ta' privattiva f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża

prinċipali, peress li l-prodott bil-privattiva jkun jinsab fid-dqiq tas-soja, fejn ma kienx jeżerċita l-funzjoni li għaliha ngħatat il-privattiva, iżda eżerċita l-funzjoni tiegħu qabel fil-pjanta tas-soja, li tiegħu tali dqiq huwa prodott ta' trasformazzjoni, jew meta jkun kapaċi jerġa' jeżerċita l-funzjoni tiegħu, wara li jkun ġie estratt mid-dqiq wara li ddaħħal f'ċellula ta' organiżmu ħaj.

Fuq it-tieni domanda

51 Permezz tat-tieni domanda, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9 tad-Direttiva jwassalx għal armonizzazzjoni eżawrjenti tal-protezzjoni li jagħti, b'tali mod li jipprekludi liġi nazzjonali milli tagħti protezzjoni assoluta lil prodott bil-privattiva bħala tali, irrispettivament minn jekk dan jeżerċitax il-funzjoni tiegħu fil-materjal li jinsab fih.

52 Din id-domanda tistrieħ fuq il-premessa, imsemmija fid-deċiżjoni tar-rinviju, li tgħid li dispożizzjoni nazzjonali bħal dik tal-Artikolu 53 tal-liġi tal-1995 effettivament tagħti protezzjoni assoluta lill-prodott bil-privattiva.

53 Sabiex tingħata risposta għat-tieni domanda, għandu jiġi rrilevat li, fil-premessi 3, 5 sa 7 tad-Direttiva, il-leġiżlatur Komunitarju kkonstata li:

— protezzjoni effettiva u armonizzata ġewwa l-Istati Membri kollha hija essenzjali sabiex jinżamm u jiġi inkoraġġat l-investiment fil-qasam tal-bijoteknoloġija;

— jeżistu diverġenzi, fil-qasam tal-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi, bejn il-liġijiet u l-prattiċi tal-varji Stati Membri;

— dawn id-differenzi jistgħu joħolqu ostakoli għall-kummerċ u b'hekk jipprekludu l-funzjonament xieraq tas-suq intern;

— dawn id-diverġenzi jistgħu fil-fatt jikbru iktar ma l-Istati Membri, jadottaw liġijiet u prattiċi amministrattivi differenti, jew l-interpretazzjonijiet ġurisprudenzjali nazzjonali jiżviluppaw b'mod differenti;

— żvilupp mhux ikkoordinat tal-liġijiet nazzjonali dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi fil-Komunità jistgħu jwasslu għal iktar diżinċentivazzjoni għall-kummerċ, bi ħsara għall-iżvilupp kummerċjali ta' dawn l-invenzjonijiet u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

54 Sussegwentement, fit-8 u t-13-il premessi, huwa jistabbilixxi li:

— il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi ma toħloqx il-ħtieġa li jinħoloq korp separat tal-liġi minflok ir-regoli tal-liġi nazzjonali dwar il-privattivi;

— il-liġijiet nazzjonali dwar il-privattivi jibqgħu l-bażi essenzjali għall-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi minħabba l-fatt illi dawn għandhom jiġu adattati jew miżjuda f'ċerti aspetti speċifiċi sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni adegwatament l-iżviluppi teknoloġiċi li jinvolvu materjal bijoloġiku, iżda li madankollu jħarsu l-kundizzjonijiet tad-dritt għall-privattiva;

— il-qafas legali Komunitarju għall-protezzjoni tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi jista' jkun limitat għall-istabbiliment ta' ċerti prinċipji li japplikaw, b'mod partikolari, għad-dritt għall-privattiva tal-materjal bijoloġiku bħala tali, u l-estensjoni tal-protezzjoni mogħtija taħt privattiva fuq invenzjoni bijoteknoloġika.

55 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li l-leġiżlatur Komunitarju kellu l-intenzjoni tal-armonizzazzjoni, limitata għall-qasam tal-applikazzjoni materjali tiegħu, iżda bl-obbligu li jirrimedja d-diverġenzi li jeżistu u li jevita d-diverġenzi futuri bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni ta' invenzjonijiet bijoteknoloġiċi.

56 B'hekk l-armonizzazzjoni deċiża hija intiża sabiex jiġu evitati ostakoli għall-kummerċ.

57 Barra minn hekk, hija tidħol fil-kuntest ta' kompromess bejn l-interessi tal-proprjetarji ta' privattivi u l-ħtieġa ta' funzjonament tajjeb tas-suq intern.

58 Sa fejn jikkonċerna, b'mod partikolari, l-Artikolu 9 tad-Direttiva, li jinsab fil-Kapitolu II, intitolat "Qasam ta' Applikazzjoni tal-Protezzjoni", l-approċċ tal-leġiżlatur Komunitarju jirrifletti l-intenzjoni tiegħu li jiżgura l-istess protezzjoni ta' privattivi fl-Istati Membri kollha.

59 Fil-fatt, protezzjoni uniformi tidher bħala l-mezz li tneħħi jew li tevita d-diverġenzi bejn l-Istati Membri u tiżgura l-bilanċ mixtieq bejn l-interessi tal-proprjetarji ta' privattivi u dawk tal-operaturi l-oħra, filwaqt li, bil-kontra, approċċ ta' armonizzazzjoni minima li tiġi adottata favur il-proprjetarji ta' privattivi, minn naħa, jikkompromett l-bilanċ

mixtieq tal-interessi inkwistjoni, u, min-naħa l-oħra, jista' biss jikkonferma jew jagħti lok għal diverġenzi bejn l-Istati Membri u, għalhekk, għal ostakoli għall-kummerċ.

60 Minn dan jirriżulta li l-armonizzazzjoni mwettqa bl-Artikolu 9 tad-Direttiva għandha titiqies li hija eżawrjenti.

61 L-ewwel sentenza tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva ma tipprekludix din il-konklużjoni sa fejn tirreferi għal-liġi nazzjonali dwar il-privattivi għal dak li jikkonċerna l-protezzjoni ta' invenzjonijiet bijoteknoloġiċi. Fil-fatt, it-tieni sentenza tal-istess paragrafu tistabbilixxi li l-Istati Membri għandhom jadattaw il-liġi nazzjonali tagħhom dwar il-privattivi, fejn meħtieġ, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva, jiġifieri, b'mod partikolari, dawk li jwettqu armonizzazzjoni eżawrjenti.

62 Għaldaqstant, sa fejn id-Direttiva ma tagħtix protezzjoni lil sekwenza ta' DNA bil-privattiva li ma tistax teżerċita l-funzjoni tagħha, id-dispożizzjoni interpretata tipprekludi l-ħruġ minn leġiżlatur nazzjonali ta' protezzjoni assoluta lis-sekwenza ta' DNA bil-privattiva bħala tali, irrispettivament minn jekk teżerċitax il-funzjoni tagħha fil-materjal li tinkorporah.

63 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata lit-tieni domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 9 jarmonizza, b'mod eżawrjenti, il-protezzjoni li jagħti, b'tali mod li jipprekludi liġi nazzjonali milli tagħti protezzjoni assoluta lil prodott bil-privattiva bħala tali, irrispettivament minn jekk dan jeżerċitax il-funzjoni tiegħu fil-materjal li jinkorporah.

Fuq it-tielet domanda

64 Permezz tat-tielet domanda, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9 tad-Direttiva jipprekludix lill-proprjetarju ta' privattiva, mogħtija qabel l-adozzjoni ta' din id-direttiva, milli jinvoka l-protezzjoni assoluta ta' prodott bil-privattiva li tkun ingħatat lilu permezz tal-liġi nazzjonali applikabbli dak iż-żmien.

65 B'mod analogu għat-tieni domanda, din id-domanda tistrieħ fuq il-premessa li tgħid li dispożizzjoni nazzjonali, bħall-Artikolu 53 tal-liġi tal-1995, effettivament tagħti protezzjoni assoluta lil prodott bil-privattiva meta l-privattiva tingħata qabel id-Direttiva.

66 B'effett tar-risposta għall-imsemmija domanda, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, fil-prinċipju, regola ġdida tapplika immedjatament għal effetti futuri ta' sitwazzjoni li nħolqot taħt sistema ta' regola qadima (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tal-11 ta' Diċembru 2008, Il-Kummissjoni vs Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Ġabra p. I-9465, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).

67 Id-Direttiva ma tipprovdi l-ebda deroga għal dan il-prinċipju.

68 Barra minn dan, in-nuqqas ta' applikazzjoni tad-Direttiva għal privattivi li ngħataw qabel ħolqot, bejn l-Istati Membri, diverġenzi ta' protezzjoni li jipprekludu l-armonizzazzjoni kompluta.

69 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għat-tielet domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 9 tad-Direttiva jipprekludi lill-proprjetarju ta' privattiva, mogħtija qabel l-adozzjoni ta' din id-direttiva, milli jinvoka l-protezzjoni assoluta ta' prodott bil-privattiva li tkun ingħatat lilu permezz tal-liġi nazzjonali applikabbli dak iż-żmien.

Fuq ir-raba' domanda

70 Permezz tar-raba' domanda, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikoli 27 u 30 tal-Ftehim TRIPS għandhomx effett fuq l-interpretazzjoni mogħtija lill-Artikolu 9 tad-Direttiva.

71 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim TRIPS ma humiex tali li joħolqu fir-rigward tal-individwi drittijiet li huma jistgħu jinvokaw direttament quddiem il-Qorti bis-saħħa tad-dritt tal-Unjoni (sentenza tal-14 ta' Diċembru 2000, Dior *et*, C-300/98 u C-392/98, Ġabra p. I-11307, punt 44).

72 Jekk huwa kkonstatat li leġiżlazzjoni tal-Unjoni teżisti fil-qasam ikkonċernat, huwa d-dritt tal-Unjoni li huwa applikabbli, u dan jimplika, sa fejn huwa possibbli, l-obbligu li tingħata interpretazzjoni konformi mal-Ftehim TRIPS, mingħajr madankollu ma jingħata effett dirett lid-diżpożizzjoni inkwistjoni ta' dan il-ftehim (sentenza tal-11 ta' Settembru 2007, Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Ġabra p. I-7001, punt 35).

73 Inkwantu d-Direttiva tikkostitwixxi leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-privattivi, hija għandha, konsegwentement, sa fejn huwa possibbli, tiġi interpretata b'mod konformi.

74 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9 tad-Direttiva mogħtija f'din is-sentenza ma tmurx kontra dan l-obbligu.

75 Fil-fatt, l-Artikolu 9 tad-Direttiva jirregola l-qasam tal-applikazzjoni tal-protezzjoni mogħtija taħt privattiva lill-proprjetarju tagħha, filwaqt li l-Artikoli 27 u 30 tal-Ftehim TRIPS jikkonċernaw, rispettivament, id-dritt għal-privattiva u l-eċċezzjonijiet għad-drittijiet mogħtija minn privattiva.

76 Jekk wieħed kellu jqis li l-kunċett ta' "eċċezzjonijiet għad-drittijiet mogħtija" jista' jitqies li jinkludi fih mhux biss l-esklużjonijiet mid-drittijiet, iżda wkoll il-limiti tagħhom, ikun hemm lok li jiġi kkonstatat li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9 tad-Direttiva li tillimita l-protezzjoni li tagħti għal sitwazzjonijiet li fihom il-prodott bil-privattiva jeżerċita l-funzjoni tiegħu, ma tidhirx li hija ta' natura li tippreġudika b'mod inġustifikat l-isfruttament normali ta' privattiva u lanqas ma tikkawża "preġudizzju inġustifikat għall-interessi leġittimi tal-proprjetarju tal-privattiva, fid-dawl tal-interessi tal-partijiet terzi", fis-sens tal-Artikolu 30 tal-Ftehim TRIPS.

77 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata lir-raba' domanda magħmula għandha tkun li l-Artikoli 27 u 30 tal-Ftehim TRIPS ma għandhomx effett fuq l-interpretazzjoni mogħtija lill-Artikolu 9 tad-Direttiva.

Fuq l-ispejjeż

78 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq

l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) taqta' u tiddeċiedi:

1) **L-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta' Lulju 1998, dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jagħtix protezzjoni tad-drittijiet ta' privattiva f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, peress li l-prodott bil-privattiva jkun jinsab fid-dqiq tas-soja, fejn ma kienx jeżerċita l-funzjoni li għaliha ngħatat il-privattiva, iżda eżerċita l-funzjoni tiegħu qabel fil-pjanta tas-soja, li tiegħu tali dqiq huwa prodott ta' trasformazzjoni, jew meta jkun kapaċi jerġa' jeżerċita l-funzjoni tiegħu, wara li jkun ġie estratt mid-dqiq wara li ddaħħal f'ċellula ta' organiżmu ħaj.**

2) **L-Artikolu 9 jarmonizza, b'mod eżawrjenti, il-protezzjoni li jagħti, b'tali mod li jipprekludi liġi nazzjonali milli tagħti protezzjoni assoluta lil prodott bil-privattiva bħala tali, irrispettivament minn jekk dan jeżerċitax il-funzjoni tiegħu fil-materjal li jinkorporah.**

3) **L-Artikolu 9 tad-Direttiva jipprekludi lill-proprjetarju ta' privattiva, mogħtija qabel l-adozzjoni ta' din id-direttiva, milli jinvoka l-protezzjoni assoluta ta' prodott bil-privattiva li tkun ingħatat lilu permezz tal-liġi nazzjonali applikabbli dak iż-żmien.**

4) **L-Artikoli 27 u 30 tal-Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ, li jikkostitwixxu l-Anness 1 C**

tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), iffirmat f'Marrakech fil-15 ta' April 1994, u approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/400/KE, tat-22 ta' Diċembru 1994, dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-ġurisdizzjoni tagħha, fuq il-ftehim milħuqa fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994), ma għandhomx effett fuq l-interpretazzjoni mogħtija lill-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/44.

Firem