РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

6 юли 2010 година *

По дело C-428/08

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Rechtbank 's-Gravenhage (Нидерландия) с акт от 24 септември 2008 г., постъпил в Съда на 29 септември 2008 г., в рамките на производство по дело

Monsanto Technology LLC

срещу

Cefetra BV,

Cefetra Feed Service BV,

Cefetra Futures BV,

* Език на производството: нидерландски.

Alfred C. Toepfer International GmbH,

в присъствието на:

Аржентинската държава,

СЪДЪТ (голям състав),

състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н A. Tizzano, г-н K. Lenaerts, г-н J.-C. Bonichot, г-н E. Levits, председатели на състави, г-н A. Borg Barthet, г-н J. Malenovský, г-н U. Lõhmus и г-н L. Bay Larsen (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н P. Mengozzi,
секретар: г-жа M. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 15 декември 2009 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Monsanto Technology LLC, от адв. W. A. Hoyng и адв. F. W. E. Eijsvogels, advocaten,

— за Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV и Alfred C. Toepfer International GmbH, от адв. J.J. Allen и адв. H. M. H. Speyart van Woerden, advocaten,

— за аржентинската държава, от адв. B. Remiche, avocat, както и адв. M. Roosen и адв. V. Cassiers, advocaten,

— за италианското правителство, от г-жа I. Bruni, в качеството на представител, подпомагана от г-н D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

— за нидерландското правителство, от г-жа C. Wissels и г-н M. de Grave, в качеството на представители,

— за португалското правителство, от г-н L. Inez Fernandes, в качеството на представител,

— за правителството на Обединеното кралство, от г-н S. Ossowski, в качеството на представител,

— за Европейската комисия, от г-н H. Krämer и г-н W. Wils, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 9 март 2010 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 9 от Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (ОВ L 213, стр. 13; Специално издание на български език, глава 13, том 23, стр. 268, наричана по-нататък „Директивата“).

2 То е представено в рамките на два спора, противопоставящи Monsanto Technology LLC (наричано по-нататък „Monsanto“), от една страна, на Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV (наричани по-нататък заедно „Cefetra“), подкрепяни от аржентинската държава, встъпила страна, и от друга страна, на Vopak Agencies Rotterdam BV (наричано по-нататък „Vopak“) и Alfred C. Toepfer International GmbH (наричано по-нататък „Toepfer“), относно вноса в Европейската общност през 2005 г. и 2006 г. на соево брашно с произход от Аржентина.

Правна уредба

Международно право

3 Член 27, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, съставляващо приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение № 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3), наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“), предвижда по същество под заглавието „Предмет на патентоване“, че:

— патентите следва да бъдат достъпни за всички изобретения, независимо дали на продукти или процеси, във всички области на техниката, при условие че са нови, включват изобретателски елемент и са промишлено приложими,

— патентните права могат да бъдат ползвани независимо от мястото на изобретяването, областта на техниката и дали продуктите са внесени или произведени на място.

4 Член 30 от същото споразумение, озаглавен „Изключения от предоставяните права“, уточнява, че страните членки могат да осигурят някои ограничени изключения от изключителните права, предоставяни от патента, при условие че такива изключения не влизат в излишно противоречие с нормалната употреба на патента и не накърняват излишно законните интереси на притежателя на патента, като се имат предвид законните интереси на трети страни.

Право на Съюза

5 Член 1 от Директивата предвижда, че държавите членки защитават биотехнологичните изобретения по силата на националното патентно право и че при необходимост го привеждат в съответствие, така че да бъдат взети предвид разпоредбите на посочената директива. Той добавя, че Директивата не засяга ангажиментите на държавите членки съгласно, в частност, Споразумението ТРИПС.

6 Член 2 от Директивата дефинира „биологичен материал“ като материал, съдържащ генетична информация и способен да се саморазмножава или да бъде размножаван в дадена биологична система.

7 Член 3 предвижда, че изобретения, които са нови, които включват изобретателска стъпка и могат да имат промишлена приложимост, са патентоспособни, дори и ако се отнасят до продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал или процес, с помощта на който се произвежда, преработва или използва биологичен материал. Той уточнява, че биологичен материал, който е изолиран от естествената си среда или е произведен с помощта на технически процес, може да бъде предмет на изобретение, дори и ако преди това се е срещал в природата.

8 Съображение 22 от Директивата подчертава, че дискусията по въпроса за патентоспособността на верижната структура или частичната верижна структура на гените е спорна. В него се посочва, че предоставянето на патент за изобретения, които засягат такива верижни структури или частични верижни структури, трябва да бъде предмет на същите критерии за патентоспособност, както

във всички други области на технологиите, а именно новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. То добавя, че промишлената приложимост на една верижна структура или частична верижна структура трябва да бъде разкрита в патентната заявка при подаването ѝ.

9 Според съображение 23 от Директивата просто една верижна структура на ДНК, без да бъде посочено предназначението ѝ, не съдържа никаква техническа информация и следователно не представлява изобретение, подлежащо на патентоване.

10 Съображение 24 гласи, че за да бъде удовлетворен критерият за промишлена приложимост, е необходимо в случаите, когато една верижна структура или частична верижна структура на ген се използва за производство на протеин или част от протеин, да бъде посочено какъв протеин или част от протеин се произвежда или какво е неговото предназначение.

11 Член 5, параграф 3 от Директивата, който се намира в глава I, озаглавена „Патентоспособност“, изисква промишленото приложение на верижна структура или частична верижна структура на един ген да бъде разкрито в патентната заявка.

12 Член 9, включен в глава II, озаглавена „Обхват на защита“, гласи:

„Защитата, предоставяна от патент върху продукт, съдържащ или състоящ се от генетична информация, се простира до целия материал […], който включва продукта в състава си и в който генетичната информация се съдържа и изпълнява своята функция.“

Национално право

13 Член 53 от Закона за патентите за изобретения от 1995 г. (Rijksoctrooiwet 1995, наричан по-нататък „Законът от 1995 г.“) предвижда:

„[…] патентът предоставя на неговия притежател изключително право:

a) за или в своето предприятие да произвежда патентования продукт, да го използва, да търгува с него или да го препродава, да го отдава под наем, да го доставя или да извършва всяка друга търговска операция с този продукт, или пък да го предлага, внася или държи с една от посочените цели;

b) за или в своето предприятие да прилага патентования метод или да използва, търгува или препродава, отдава под наем, доставя продукта, директно получен при използване на този метод, или да извършва всяка друга търговска операция с този продукт, или пък да го предлага, внася или държи с една от посочените цели.“

14 Член 53a от този закон има следния текст:

„1. Що се отнася до патент за биологичен материал, притежаващ специфични качества в резултат на изобретението, изключителното право обхваща всеки биологичен материал, извлечен от този биологичен материал посредством размножаване или мултиплициране в идентична или различна форма и със същите качества.

2. Що се отнася до патент за метод, позволяващ да се произвежда биологичен материал със специфични качества в резултат на изобретението, изключителното право обхваща биологичния материал, директно получен чрез този метод, както и всеки друг биологичен материал, извлечен от директно получения биологичен материал посредством размножаване или мултиплициране с идентична или различна форма и със същите качества.

3. Що се отнася до патент за продукт, съдържащ или състоящ се от генетична информация, изключителното право обхваща всеки материал, който включва продукта в състава си и в който се съдържа и функционира генетичната информация [...].“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

15 Monsanto е притежател на европейски патент EP 0 546 090, предоставен на 19 юни 1996 г., що се отнася до 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат-синтази с поносимост към глифозата (наричан по-нататък „европейският патент“). Европейският патент има действие по-конкретно в Нидерландия.

16 Глифозатът е неизбирателен хербицид. В растението той блокира активния център на молекулата на ензимите 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат-синтази (наричан по-нататък „EPSPS“) от клас I, които имат важна роля за растежа на растението. Това действие на глифозата има за последица, че растението умира.

17 Европейският патент описва клас ензими EPSPS от клас II, които не са чувствителни към глифозата. Растенията, съдържащи такива ензими, оцеляват след употребата на глифозат, докато плевелите биват унищожени. Гените,

кодиращи ензимите от клас II, са били изолирани от три бактерии. Monsanto въвежда тези гени в ДНК на соево растение, което е нарекъл RR соя („Roundup Ready“). Вследствие на това въвеждане соевото RR растение синтезира ензим EPSPS от клас II, наречен CP4-EPSPS, устойчив на глифозата. По този начин то става устойчиво на хербицида Roundup.

18 RR соята се отглежда в големи мащаби в Аржентина, където изобретението на Monsanto не е защитено с патент.

19 Cefetra и Toepfer търгуват със соево брашно. Три товара соево брашно с произход от Аржентина пристигат на пристанище Амстердам съответно на 16 юни 2005 г. и 21 март и 11 май 2006 г. Vopak прави митническата декларация за един от тези товари.

20 Трите товара са задържани от митническите органи на основание Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост (ОВ L 196, стр. 7; Специално издание на български език, глава 2, том 16, стр. 18). Те са освободени след представяне на мостри от Monsanto. Последното подлага стоката на анализ с цел да определи дали произхожда от RR соя.

21 Вследствие на анализите, като изтъква наличието в брашното на ензима CP4-EPSPS, както и на верижната структура на ДНК, кодираща същия, Monsanto предявява пред Rechtbank 's-Gravenhage искания за забрани срещу Cefetra, Vopak и Toepfler, основани на член 16 от Регламент № 1383/2003, както и искания за забрани на нарушения на неговия европейски патент за всички страни, в които той има действие. Аржентинската държава встъпва в подкрепа на исканията на Cefetra.

22 Rechtbank 's-Gravenhage приема, че Monsanto е установило наличието в един от спорните товари на верижната структура на ДНК, защитена от неговия европейски патент. Той се пита обаче дали само това наличие е достатъчно, за да се установи нарушение на европейския патент на Monsanto при търгуването на брашното в Общността.

23 Cefetra, подкрепяно от аржентинската държава, и Toepfer поддържат, че член 53а от Закона от 1995 г. има изчерпателен характер. Той трябва да се счита за lex specialis, който дерогира общия режим на закрила, предвиден в член 53 от същия закон за патентован продукт. Доколкото наличната в соевото брашно ДНК повече не може да изпълнява ролята си в него, Monsanto не би могло да се противопостави на търгуването на това брашно, изтъквайки като единствен мотив наличието на тази ДНК в него. Имало връзка между ограничената патентоспособност, която била подчертана в съображения 23 и 24 от Директивата, и обхвата на предоставената от един патент закрила.

24 Според Monsanto целта на Директивата не е да ограничи съществуващата в държавите членки закрила на биотехнологичните изобретения. Директивата не засягала закрилата, призната от член 53 от Закона от 1995 г., която била абсолютна. Ограничаването на закрилата било несъвместимо с член 27 от Споразумението ТРИПС.

25 Rechtbank 's-Gravenhage отбелязва, че член 53а, параграф 3 от Закона от 1995 г., както и член 9 от Директивата, изважда от обхвата на изключителното право на патентопритежателя всеки материал, в състава на който е включена тази ДНК, доколкото генетичната информация се съдържа в него и изпълнява своята функция.

26 Той констатира, че ДНК не може да изпълнява своята функция в соевото брашно, което е нежив материал.

27 Rechtbank 's-Gravenhage преценява, че текстът на член 53а, параграф 3 от Закона от 1995 г. и на член 9 от Директивата не са в подкрепа на тезата, поддържана пред него от Monsanto, че било достатъчно ДНК в даден момент да е изпълнявала своята функция в растението или да може отново да я изпълнява, след като е била изолирана в соевото брашно и въведена в живия материал.

28 Същевременно според Rechtbank 's-Gravenhage един ген, макар да е част от организъм, изобщо не трябва да изпълнява своята функция във всеки един момент. В действителност съществували гени, които се активирали само в определени случаи, като например топлина, суша или заболяване.

29 Накрая, не трябвало да се пренебрегва фактът, че от изобретението би била извлечена печалба без насрещна престация при отглеждането на соевите растения, от които произхожда брашното.

30 В хипотезата, при която не е възможно противопоставяне на търгуването на соевото брашно на основание член 53а от Закона от 1995 г., който транспонира член 9 от Директивата, се поставя въпросът дали може да се направи позоваване на класическа абсолютна закрила като тази, която била предвидена в член 53 от Закона от 1995 г.

31 В това отношение изглеждало, че Директивата не накърнява абсолютната закрила на продуктите на основание разпоредба като член 53 от Закона от 1995 г., а цели по-скоро минимална закрила. Въпреки това индициите в подкрепа на такова тълкуване не били достатъчно ясни.

32 В този контекст Rechtbank 's-Gravenhage решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 9 от [Директивата] да се тълкува в смисъл, че позоваване на предоставяната по тази разпоредба закрила може да се направи и в случай като разглеждания в настоящото производство, при който продуктът (ДНК последователност) е част от внесен в Европейския съюз материал (соево брашно) и към момента на твърдяното нарушение не изпълнява своята функция, но я е изпълнявал (в растението соя) или е възможно — след изолирането му от материала и внасянето му в клетката на даден организъм — отново да изпълнява функцията си?

2) Като се има предвид наличието на описаната в искане 6 на патент номер EP 0 546 090 ДНК последователност в соевото брашно, внесено в Общността от Cefetra и [Toepfer], и като се има предвид, че тази ДНК по смисъла на член 9 от [Директивата] е включена в състава на соевото брашно и не изпълнява повече своята функция в него: допуска ли предоставяната от Директивата, и по-специално от член 9, закрила на патент за биологичен материал националното патентно законодателство да предоставя (в допълнение) абсолютна закрила на продукта (ДНК) в това му качество, независимо от това дали тази ДНК изпълнява своята функция, и следователно трябва ли предоставяната от член 9 закрила да се разглежда като изчерпателна в уредения от тази разпоредба случай, в който продуктът се състои от генетична информация или съдържа генетична информация и е включен в състава на материала, в който се съдържа генетичната информация?

3) От значение за отговора на предходния въпрос ли са обстоятелствата, че патент номер EP 0 546 090 е заявен и предоставен преди приемането на [Директивата] (в случая на 19 юни 1996 г.) и че такава абсолютна закрила на продукта се е предоставяла по националното патентно законодателство преди приемането на тази директива?

4) Може ли при отговорите на настоящите въпроси Съдът да вземе предвид и [Споразумението ТРИПС], и по-специално членове 27 и 30 от него?“

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

33 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 9 от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че предоставя закрила на патентните права при обстоятелства като тези в спора по главното производство, когато патентованият продукт се съдържа в соево брашно, където не изпълнява функцията, за която е патентован, но я е изпълнявал по-рано в соевото растение, от което е произведено след преработка това брашно, или когато той би могъл евентуално да изпълнява отново тази функция, след като е бил извлечен от брашното и впоследствие въведен в клетка на жив организъм.

34 В това отношение следва да се констатира, че член 9 от Директивата обуславя предвидената в него закрила от това генетичната информация, съдържаща се в патентования продукт или съставляваща този продукт, да „изпълнява“ своята функция в „материала […], в който“ се съдържа тази информация.

35 Общият смисъл на сегашното време, използвано от общностния законодател, и на израза „материала […], в който“ предполага, че функцията се изпълнява понастоящем и в самия материал, с който ДНК последователността, съдържаща генетичната информация, е проникната.

36 В случай на генетична информация като разглежданата по главното производство функцията на изобретението е изпълнявана, когато генетичната информация защитава биологичния материал, в състава на който е включена, срещу ефективното действие или предвидимата вероятност от действие на продукт, годен да предизвика смъртта на този материал.

37 Употребата на хербицид обаче върху соевото брашно не е предвидимо, нито дори нормално мислимо. Освен това, дори да се предположи подобна употреба, функцията на патентования продукт, целяща защитата на живота на биологичен материал, в който той се съдържа, не може да се изпълнява, щом като генетичната информация се намира единствено в остатъчно състояние в соевото брашно и същото е нежив материал, получен в резултат на множество операции по третиране на соята.

38 От гореизложените съображения следва, че предвидената в член 9 от Директивата закрила е изключена, когато генетичната информация е спряла да изпълнява функцията, която е имала в първоначалния материал, от който произхожда спорният материал.

39 От това следва и че не може да има позоваване на тази закрила по отношение на спорния материал само с мотива, че ДНК последователността, съдържаща генетичната информация, може да бъде извлечена от него и да изпълнява своята функция в клетка на жив организъм, след като е била въведена в нея. Всъщност в подобна хипотеза функцията ще бъде изпълнявана в материал, който е едновременно биологичен и небиологичен. Следователно тя може да породи право на закрила само по отношение на първия от тях.

40 Да се признае закрила по член 9 от Директивата с мотивите, че генетичната информация е изпълнявала своята функция по-рано в материала, в който се съдържа, или че би могла евентуално да изпълнява отново тази функция в друг материал, би означавало тълкуваната разпоредба да се лиши от полезно действие, тъй като по принцип би могло винаги да се прави позоваване на единия или на другия случай.

41 Monsanto обаче изтъква, че като главно искане претендира закрила на своята патентована ДНК последователност като такава. То обяснява, че ДНК последователността, предмет на спора по главното производство е защитена от приложимото национално патентно право, в съответствие с член 1, параграф 1 от Директивата. Член 9 от Директивата се отнасял само за разпростирането на подобна защита към други материали, в състава на които е включен патентованият продукт. Следователно в рамките на спора по главното производство това предприятие не се стремяло да получи предвидената в член 9 от Директивата закрила за соевото брашно, в което е включена патентованата ДНК последователност. Настоящият случай засягал закрилата на ДНК последователността като такава и тя не била свързана с изпълняването на специфична функция. Тази закрила била всъщност абсолютна по силата на приложимото национално право, към което препраща член 1, параграф 1 от Директивата.

42 Подобен анализ не може да бъде възприет.

43 В това отношение трябва да се отбележи, че съображение 23 от Директивата гласи, че „просто една верижна структура на ДНК, без да бъде посочено предназначението ѝ, не съдържа никаква техническа информация [...] [и] не представлява изобретение, подлежащо на патентоване“.

44 Впрочем съображения 22 и 23, както и член 5, параграф 3 от Директивата предполагат, че една ДНК последователност не се ползва от никаква закрила въз основа на патентното право, когато изпълняваната от тази последователност функция не е уточнена.

45 Като подчинява по този начин патентоспособността на една ДНК последователност на условието да се посочи изпълняваната от нея функция, Директивата трябва да се счита за непредоставяща никаква закрила на патентована ДНК последователност, която не може да изпълнява специфичната функция, за която е била патентована.

46 Това тълкуване се подкрепя от текста на член 9 от Директивата, който подчинява предвидената от него закрила на условието патентованата ДНК последователност да изпълнява своята функция в материала, в чийто състав е включена.

47 Тълкуване, според което по силата на Директивата патентована ДНК последователност би могла като такава да се ползва от абсолютна закрила, независимо от това дали последователността изпълнява своята функция, би лишило тази разпоредба от нейното полезно действие. Действително закрила, която би била предоставена формално на тази ДНК последователност като такава, непременно би се разпростряла фактически и към материала, с който е проникната, докато трае това положение.

48 Както следва от точка 37 от настоящото решение, една ДНК последователност като разглежданата в спора по главното производство не може да изпълнява своята функция, когато е включена в състава на нежив материал като соевото брашно.

49 Поради това подобна последователност не се ползва от закрила на патентните права, щом като нито член 9 от Директивата, нито която и да е друга разпоредба от нея не предоставя закрила на патентована ДНК последователност, която не може да изпълнява своята функция.

50 В резултат на това следва да се отговори на първия въпрос, че член 9 от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че той не предоставя закрила на патентните права при обстоятелства като тези в спора по главното производство,

когато патентованият продукт се съдържа в соево брашно, където не изпълнява функцията, за която е патентован, но я е изпълнявал по-рано в соевото растение, от което е произведено след преработка това брашно, или когато той би могъл евентуално да изпълнява отново тази функция, след като е бил извлечен от брашното и впоследствие въведен в клетка на жив организъм.

По втория въпрос

51 С втория си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 9 от Директивата хармонизира изчерпателно предоставяната от него закрила така, че възпрепятства предоставянето от национално законодателство на абсолютна закрила на патентования продукт като такъв, независимо от това дали той изпълнява своята функция в съдържащия го материал.

52 Този въпрос почива върху посочената в акта за преюдициално запитване предпоставка, че национална разпоредба като член 53 от Закона от 1995 г. действително предоставя абсолютна закрила на патентования продукт.

53 За да се отговори на втория въпрос, следва да се отбележи, че в съображение 3 и съображения 5—7 от Директивата общностният законодател констатира, че:

— ефективната и хармонизирана защита във всички държави членки е от първостепенно значение за поддържането и насърчаването на инвестициите в областта на биотехнологията,

— съществуват различия в правната защита на биотехнологичните изобретения, която предоставят законодателствата и практиките на различните държави членки,

— различията от този род могат да създадат пречки пред търговията и по този начин да затрудняват нормалното функциониране на вътрешния пазар,

— различията от този род могат да станат дори още по-големи в процеса на приемане на нови и различни законодателни и административни практики от страна на държавите членки, или като се има предвид, че националните съдебни практики, тълкуващи такова законодателство, се развиват по различен начин,

— некоординираното развитие на националните законодателства в областта на правната защита на биотехнологични изобретения в Общността може да доведе до повече възпиращи фактори пред търговията, които са във вреда на промишленото развитие на такива изобретения и на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

54 В съображения 8 и 13 е предвидено, че:

— правната защита на биотехнологичните изобретения не налага създаването на специално право, което да замести нормите на националното патентно право,

— правилата на националното патентно право остават основната база за правната закрила на биотехнологичните изобретения, при условие че те трябва да бъдат адаптирани или допълнени в някои специфични области с цел да се отразят по адекватен начин технологичните разработки, включващи биологичен материал, които освен това отговарят на изискванията за патентоспособност,

— правната рамка на Общността за защитата на биотехнологични изобретения може да се ограничи до установяване на определени принципи, приложими в частност спрямо патентоспособността на биологичния материал като такъв и по отношение на обхвата на защита, която патентът дава на едно биотехнологично изобретение.

55 От тези указания следва, че общностният законодател е имал намерение да направи хармонизация, ограничена в нейния материален обхват, но годна да се справи със съществуващите различия и да предотврати бъдещи различия между държавите членки в областта на закрилата на биотехнологичните изобретения.

56 По този начин проведената хармонизация цели избягване на пречките пред търговския обмен.

57 Тя се вписва впрочем в рамките на компромис между интересите на патентопритежателите и нуждите на безпрепятствено функциониране на вътрешния пазар.

58 Що се отнася в частност до член 9 от Директивата, който се намира в глава II, озаглавена „Обхват на защита", подходът на общностния законодател отразява неговото намерение да гарантира една и съща закрила на патентите във всички държави членки.

59 Действително еднаквата закрила се явява средството за заличаване или предотвратяване на различията между тях и за осигуряване на търсеното равновесие между интересите на патентопритежателите и тези на останалите оператори, докато, обратно, подход към минимална хармонизация, който би бил приет в полза на патентопритежателите, от една страна, би нарушил търсеното равновесие на разглежданите интереси и от друга страна, би могъл само да закрепи или

да породи различия между държавите членки и вследствие на това — пречки пред търговския обмен.

60 Следователно направената в член 9 от Директивата хармонизация трябва да се счита за изчерпателна.

61 Член 1, параграф 1, първо изречение от Директивата не е пречка да се направи този извод, доколкото той препраща към националното патентно право по отношение на закрилата на биотехнологичните изобретения. Действително второто изречение на същия параграф гласи, че държавите членки привеждат при необходимост в съответствие националното си патентно право, така че да бъдат взети предвид разпоредбите на настоящата директива, тоест в частност тези, с които се извършва изчерпателна хармонизация.

62 При това положение, доколкото Директивата не предоставя закрила на патентована ДНК последователност, която не може да изпълнява своята функция, тълкуваната разпоредба не допуска националният законодател да предоставя абсолютна закрила на патентована ДНК последователност като такава, независимо от това дали тя изпълнява своята функция в материала, в който се съдържа.

63 Следователно на втория въпрос трябва да се отговори, че член 9 от Директивата хармонизира изчерпателно предоставяната от него закрила така, че възпрепятства предоставянето от национално законодателство на абсолютна закрила на патентования продукт като такъв, независимо от това дали той изпълнява своята функция в съдържащия го материал.

По третия въпрос

64 С третия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 9 от Директивата не допуска притежателят на патент, издаден преди приемането на тази Директива, да се позовава на абсолютната закрила на патентования продукт, предоставена му от приложимото тогава национално законодателство.

65 Аналогично на втория въпрос, и този въпрос почива върху предпоставката, че национална разпоредба като член 53 от Закона от 1995 г. действително предоставя абсолютна закрила на патентования продукт при издаването на патент преди Директивата.

66 За да се отговори на посочения въпрос, следва да се припомни, че според трайната съдебна практика новата норма по принцип се прилага незабавно спрямо бъдещите последици от положение, създадено при действието на предходната норма (вж. по-конкретно Решение от 11 декември 2008 г. по дело Комисия/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Сборник, стр. I-9465, точка 43 и цитираната съдебна практика).

67 Директивата не предвижда никаква дерогация от този принцип.

68 Впрочем неприлагането на Директивата към по-рано предоставените патенти би създало между държавите членки различия в закрилата, предмет на целяната хармонизация.

69 Следователно трябва да се отговори на третия въпрос, че член 9 от Директивата не допуска притежателят на патент, издаден преди приемането на тази Директива, да се позовава на абсолютната закрила на патентования продукт, предоставена му от приложимото тогава национално законодателство.

По четвъртия въпрос

70 С четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали членове 27 и 30 от Споразумението ТРИПС имат влияние върху тълкуването, дадено на член 9 от Директивата.

71 В това отношение следва да се припомни, че разпоредбите на Споразумението ТРИПС не са от естество да създадат за частноправните субекти права, на които те могат да се позоват пряко пред съда по силата на правото на Съюза (Решение от 14 декември 2000 г. по дело Dior и др., C-300/98 и C-392/98, Recueil, стр. I-11307, точка 44).

72 Ако се установи, че в съответната област съществува общностна правна уредба, се прилага правото на Съюза, което от своя страна налага задължението да се търси, доколкото е възможно, тълкуване, съобразно със Споразумението ТРИПС, без обаче на разглежданата разпоредба от това споразумение да може да се придаде непосредствено действие (Решение от 11 септември 2007 г. по дело Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Сборник, стр. I-7001, точка 35).

73 Тъй като Директивата съставлява правна уредба на Съюза в областта на патентите, доколкото е възможно, трябва да бъде предмет на съответстващо тълкуване.

74 В това отношение трябва да се констатира, че тълкуването, дадено в настоящото решение на член 9 от Директивата, не противоречи на това задължение.

75 Действително член 9 от Директивата урежда обхвата на закрилата, предоставена от патента на неговия притежател, докато членове 27 и 30 от Споразумението ТРИПС се отнасят съответно до патентоспособността и изключенията от предоставяните от патента права.

76 Ако се предположи, че понятието „изключения от предоставяните права“ би могло да се счита за обхващащо не само изключенията от права, но и техните ограничения, трябва се констатира, че тълкуването на член 9 от Директивата, което ограничава предоставяната от него закрила в случаите, в които патентованият продукт изпълнява своята функция, не е от естество да влезе в излишно противоречие с нормалната употреба на патента, нито да накърни „излишно законните интереси на притежателя на патента, като се имат предвид законните интереси на трети страни“, по смисъла на член 30 от Споразумението ТРИПС.

77 Следователно на четвъртия въпрос трябва да се отговори, че членове 27 и 30 от Споразумението ТРИПС нямат влияние върху тълкуването, дадено на член 9 от Директивата.

По съдебните разноски

78 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството

пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (голям състав) реши:

1) **Член 9 от Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения трябва да се тълкува в смисъл, че той не предоставя закрила на патентните права при обстоятелства като тези в спора по главното производство, когато патентованият продукт се съдържа в соево брашно, където не изпълнява функцията, за която е патентован, но я е изпълнявал по-рано в соевото растение, от което е произведено след преработка това брашно, или когато той би могъл евентуално да изпълнява отново тази функция, след като е бил извлечен от брашното и впоследствие въведен в клетка на жив организъм.**

2) **Член 9 от Директива 98/44/ЕО хармонизира изчерпателно предоставяната от него закрила така, че възпрепятства предоставянето от националното законодателство на абсолютна закрила на патентования продукт като такъв, независимо от това дали той изпълнява своята функция в съдържащия го материал.**

3) **Член 9 от Директива 98/44/ЕО не допуска притежателят на патент, издаден преди приемането на тази Директива, да се позовава на абсолютната закрила на патентования продукт, предоставена му от приложимото тогава национално законодателство.**

4) **Членове 27 и 30 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, съставляващо**

приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение № 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.), нямат влияние върху тълкуването, дадено на член 9 от Директива 98/44.

Подписи