

Rb Den Haag, 24 september 2008, Monsanto v Cefetra



OCTROOIRECHT

Prejudiciële vragen HvJEG: Uitleg beschermingsomvang biotechnologische uitvindingen:

kan bescherming ook worden ingeroepen in een situatie waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend (in de sojaplant) of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

1. Moet artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend (in de sojaplant) of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het [octrooi met nummer EP 0 546 090](#) beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet uitoefent:

staat de door deze richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of dat DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 van de richtlijn dus geacht worden uitputtend te zijn, in de in dat artikel bedoelde situatie dat het voortbrengsel bestaat uit genetische informatie of zulke informatie bevat, welk voortbrengsel

in materiaal is verwerkt en in welk materiaal de genetische informatie is opgenomen?

3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het [octrooi met nummer EP 0 546 090](#) is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) was vastgesteld en dat een dergelijk absolute voortbrengsel bescherming volgens de nationale octrooiwetgeving werd verschaft voordat deze richtlijn was vastgesteld?

4. Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPS-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30 daarvan?

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 87, p. 403

Rb Den Haag, 24 september 2008

(E.F. Brinkman, P.G.J. de Heij en R.C.D.E. Hasekamp) vonnis

Vonnis van 24 september 2008

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 249983 / HA ZA 05-2885 van:

de rechtspersoon naar vreemd recht
MONSANTO TECHNOLOGY LLC,
gevestigd te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika,

eiser,

advocaten mr. H.J.A. Knijff (tot 1 september 2008 procureur), alsmede mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. CEFETRA B.V.,

2. CEFETRA FEED SERVICE B.V.,

3. CEFETRA FUTURES B.V.,
alle gevestigd te ROTTERDAM,

gedaagden,

advocaten mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt (tot 1 september 2008 procureur) alsmede mr. J.J. Allen te Amsterdam,

en tegen

1. de publieke rechtspersoon naar vreemd recht
de STAAT ARGENTINIË,

zetelende te Buenos Aires, Argentinië,

en MIGUEL SANTIAGO CAMPOS,

handelende in hoedanigheid van staatssecretaris van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Voedsel namens de staat Argentinië,

gevoegde partij aan de zijde van Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures

B.V.,

advocaten mr. R.G. Snouckaert van Schauburg (tot 1 september 2008 procureur), alsmede mrs. M.R. Gerritsen en A.J. Verbeek te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 270268 / HA ZA 06-2576 van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

MONSANTO TECHNOLOGY LLC,

gevestigd te St.Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika,

eiser,

advocaten mr. H.J.A. Knijff (tot 1 september 2008 procureur), alsmede mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOPAK AGENCIES ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL GMBH,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,

gedaagde,

advocaten mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt (tot 1 september 2008 procureur) alsmede mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna wederom Monsanto, Cefetra (Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V.

en Cefetra Futures B.V. gezamenlijk), Argentinië, Vopak en ACTI genoemd worden.

1. Het verloop van de procedures

1.1. Het verloop van de procedures blijkt uit:

- het [tussenvonnis van 19 maart 2008](#) en de daarin vermelde processtukken;

- de akten van Monsanto, Cefetra, Argentinië en ACTI van 16 april 2008;

- de nadere akten van Monsanto, Cefetra, Argentinië en ACTI van 11 juni 2008.

1.2. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1. Hetgeen in het tussenvonnis is overwogen en de daarin gebruikte afkortingen worden hier overgenomen.

2.2. In het tussenvonnis is overwogen dat de rechtbank reden ziet over de uitleg van de Richtlijn vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In het vonnis zijn de vragen voorlopig als volgt geformuleerd.

1. Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA) is verwerkt in een materiaal en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet meer uitoefent:

staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de

bescherming van artikel 9 dus geacht worden uitputtend te zijn?

3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de Richtlijn was vastgesteld?

Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30?

2.3. Aan partijen is gelegenheid gegeven zich over de vraagstelling uit te laten. Partijen hebben daarop aanvullende of anders geformuleerde vragen voorgesteld en gereageerd op elkaars voorstellen. Deze worden hierna telkens cursief weergegeven met een zakelijke weergave van de gegeven toelichting op het voorstel. Aansluitend volgen de overwegingen van de rechtbank (in het standaard lettertype).

2.4. Voorstellen Monsanto

2.4.1. Aan het Hof dient de navolgende aanvullende vraag te worden voorgelegd:

Brengt (art. 3 lid 2 van) de Richtlijn met zich mee dat indien een octrooihouder biologisch materiaal dat reeds in de natuur voorhanden is isoleert en daarvoor in overeenstemming met art. 3 lid 2 van de Richtlijn octrooi krijgt (bijvoorbeeld "an isolated DNA sequence encoding etc.") een dergelijk octrooi zich niet uitstrekt tot gevallen waarin het geoctrooierde geïsoleerde DNA zich bevindt in een andere dan zijn natuurlijke omgeving?

2.4.1.1. Toelichting: In het tussenvonnis is overwogen dat geen sprake kan zijn van inbreuk op de conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 van het octrooi van Monsanto omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen. Deze beslissing is onjuist omdat onder het in deze conclusies gebruikte begrip 'isolated DNA sequence' moet worden verstaan DNA dat zich niet in zijn natuurlijke omgeving bevindt.

2.4.1.2. In het tussenvonnis is uitdrukkelijk en zonder voorbehoud beslist op het geschilpunt tussen partijen over dit begrip. De rechtbank kan op een dergelijke bindende eindbeslissing slechts in uitzonderlijke – zich hier niet voordoende – omstandigheden terugkomen. De vraag is voor de verdere beoordeling van het geschil dus niet relevant.

2.4.2. Aan het Hof dient de navolgende aanvullende vragen te worden voorgelegd:

Gegeven het feit dat in art. 8 de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal zich uitstrekt tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering wordt gewonnen en gegeven het feit dat "biologisch materiaal" in de Richtlijn is gedefinieerd als materiaal dat genetische informatie bevat, terwijl art. 9 van toepassing is op een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, is het correct om art. 8 aldus te begrijpen (i) dat dit artikel niet van toepassing is op octrooien voor een (geïsoleerde) DNA-sequentie maar op octrooien of octrooi-conclusies voor hogere organismen zoals planten die dergelijke DNA-sequenties bevatten en (ii) dat "... en diezelfde eigenschappen heeft" dient te worden be-

grepen als het hebben van dezelfde eigenschappen als het geïsoleerde biologisch materiaal (zoals bijv. glyfosaat resistentie)? Indien art. 8 niet kan worden begrepen zoals bedoeld onder (i), wat is dan het verschil tussen genetische informatie "bevatten" en uit genetische informatie "bestaan"?

2.4.2.1. Toelichting: Het tussenvonnissen gaat ervan uit dat artikel 8 lid 1 van de Richtlijn in beginsel ook van toepassing is op octrooien voor een (geïsoleerde) DNA-sequentie. Artikel 8 lid 1 lijkt echter te zien op organismen zoals planten die de DNA-sequentie bevatten, terwijl uitsluitend artikel 9 ziet op DNA of DNA-sequenties.

2.4.2.2. Het tussenvonnissen komt erop neer dat Monsanto zich alleen tegen invoer van het soja-meel kan verzetten indien Monsanto zich kan beroepen op de absolute bescherming van het voortbrengsel zoals bepaald in artikel 53 lid 1 onder a ROW95 of op het met artikel 9 van de Richtlijn overeenstemmende artikel 53a lid 3 ROW95 (vergelijk het tussenvonnissen onder 4.22). Beantwoording van de voorgestelde vraag kan leiden tot het inzicht dat artikel 8 – anders dan Monsanto overigens eerder heeft gesteld (zie het tussenvonnissen onder 4.17.3) - op het octrooi niet van toepassing is, maar doet aan het voorgaande niet af. De vraag is daarom niet relevant.

2.4.3. Aan het Hof dient de navolgende aanvullende vraag te worden voorgelegd:

Is art. 9 van de Richtlijn van toepassing in een situatie waarin de octrooihouder uitsluitend bescherming inroept voor een voortbrengsel (zoals een DNA-sequentie) dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat waarvoor octrooi is verleend en zich niet op zijn octrooirechten beroept, teneinde zijn octrooi-monopolie uit te breiden tot ander materiaal of voortbrengselen dan het voortbrengsel waarvoor het octrooi verleend is.

2.4.3.1. Toelichting: Artikel 9 ziet niet op een situatie als het onderhavige waarin het gaat om een voortbrengsel dat geïsoleerd is. Dat valt vanzelfsprekend onder het octrooi. Artikel 9 breidt die klassieke stofbescherming uit.

2.4.3.2. In het tussenvonnissen is onder 4.19 beslist dat de artikelen 8 en 9 in beginsel van toepassing zijn. Ook dit is een bindende eindbeslissing waarop de rechtbank niet dan in uitzonderlijke gevallen terug kan komen. Voor zover het voorstel de vraag wil aansnijden of artikel 9 moet worden gezien als een uitbreiding op de stofbescherming en of daarnaast of in plaats daarvan de stofbescherming onverkort geldt, is dat een dubbele met de onder 2.2 geformuleerde vraag 2.

2.4.4. Aan het Hof dient de navolgende aanvullende vraag te worden voorgelegd:

Gezien het feit dat een functionele DNA-sequentie niet noodzakelijkerwijs een eiwit tot expressie brengt (en als een DNA-sequentie een eiwit tot expressie brengt zal dit alleen gebeuren indien aan bepaalde specifieke voorwaarden wordt voldaan en gedurende een bepaalde tijd) maar ook een promotor kan zijn e.d., is het correct om ervan uit te gaan dat de fundamentele functie van een DNA-sequentie is het dragen van informatie

en dat zolang die informatie bewaard is gebleven in het voortbrengsel waarin de DNA-sequentie is verwerkt, dat dit voortbrengsel onder de beschermingsomvang van het octrooi valt volgens art. 9, omdat het bewaren van informatie betekent dat de DNA-sequentie zijn functie uitoefent?

2.4.4.1. De in deze vraag besloten liggende stelling dat voor de bescherming van artikel 9 voldoende is dat de genetische informatie in het materiaal aanwezig is, verdraagt zich niet met de bewoording van het artikel. In dat geval zou de toevoeging 'en haar functie uitoefent' zinloos zijn omdat in de daaraan voorafgaande zinsneede al de eis wordt gesteld dat de genetische informatie in het materiaal wordt opgenomen. Het is daarom duidelijk dat deze stelling niet juist is. Aan vragen op dit punt heeft de rechtbank geen behoefte.

2.4.5. Vraag 3 dient te luiden (de toevoeging is vet afgedrukt):

Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de Richtlijn was vastgesteld en dat een dergelijk absolute voortbrengsel bescherming werd verschaft voordat de Richtlijn was vastgesteld? Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPS-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30?

2.4.5.1. Toelichting: Vóór implementatie van de Richtlijn kon Monsanto zich verzetten tegen invoer van het soja-meel op grond van de bescherming van de stofbescherming. Dat recht zou volgens gedaagden door implementatie van de Richtlijn plotseling ontnomen zijn.

2.4.5.2. De rechtbank ziet niet in dat, zoals Cefetra en ACTI betogen, Monsanto zich (ook) in de periode vóór implementatie van de Richtlijn in een geval als het onderhavige niet op haar octrooirecht heeft kunnen beroepen gegeven dat Monsanto een octrooi heeft op een voortbrengsel en dat dat voortbrengsel door Cefetra en ACTI wordt ingevoerd. De voorstelde toevoeging is de achtergrond van de eerder geformuleerde vraag. De rechtbank acht de toevoeging zinvol om deze achtergrond tot uitdrukking te brengen.

2.5. Voorstellen Cefetra en ACTI

2.5.1. Vraag 1 dient te luiden:

1. Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA) is verwerkt in een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (soja-meel), terwijl dit DNA daarin residueel aanwezig is en op het moment van de gestelde inbreuk a) zijn functie niet uitoefent, b) deze functie op dat moment ook niet kan uitoefenen en c) deze functie op dat moment (en overigens meer in het algemeen) voor dat materiaal als zodanig geen enkel voordeel biedt, maar deze functie in ander, biologisch materiaal wel heeft uitgeoefend in een land buiten de EU, waar voor dit DNA geen octrooibescherming geldt en waar de relevante sojaplanten zijn geteeld, de daarvan afkomstige bonen zijn verwerkt en waar de soja-meel is vervaardigd?

2.5.1.1. *Toelichting: De vraag suggereert ten onrechte dat het DNA zijn functie in het sojameel heeft uitgeoefend. De vraag suggereert verder dat het mogelijk is het DNA opnieuw zijn functie te laten uitoefenen, hetgeen in deze procedure niet vast staat, terwijl daarvan in ieder geval feitelijke geen sprake is omdat Cefetra en ACTI dergelijke handelingen niet verrichten. De vraag moet de relevante omstandigheden specifiek benoemen.*

2.5.1.2. Tegen de achtergrond van het geschil is duidelijk dat het DNA zijn functie heeft uitgeoefend in de sojaplant. Tegen verduidelijking op dit punt bestaat echter geen bezwaar.

2.5.1.3. De rechtbank gaat er voorsnog van uit dat het in beginsel technisch mogelijk is het DNA uit het meel te isoleren en, nadat het in een organisme is gebracht, opnieuw zijn functie te laten uitoefenen. Voor zover uit de beantwoording van de vragen door het Hof van Justitie zou blijken dat de beslissing van de zaak hiervan afhangt, kunnen Cefetra en ACTI dit in een later stadium van het geding gemotiveerd en onderbouwd betwisten. Verder is niet van belang dat zij deze handelingen feitelijk niet verrichten omdat de vraag ziet op de situatie waarin de mogelijkheid van het opnieuw activeren van het DNA bestaat.

2.5.1.4. De rechtbank neemt de overige wijzigingen en toevoegingen niet over omdat zij de vraag niet verhelderen en deels zien op achtergronden van de vraag die uit het vonnis voldoende blijken.

2.5.2. *Vraag 3 is overbodig omdat de eerste deelvraag geen onderdeel uitmaakt van de rechtsstrijd van partijen en het tweede deel van de vraag reeds is beantwoord in de uitspraken van het Hof van Justitie C-149/96 en C-377/98.*

2.5.3. De relevantie van de vraag volgt uit hetgeen onder 2.4.5.2 is overwogen. Uit de door Cefetra en ACTI aangehaalde rechtspraak blijkt verder niet, zoals Monsanto terecht opmerkt, dat bij de uitleg van de Richtlijn het TRIPs-verdrag geen rol zou kunnen spelen.

2.6. Voorstellen Argentinië

2.6.1. *De volgende vragen dienen te worden toegevoegd:*

Moet de Richtlijn aldus worden opgevat dat een octrooi op een DNA-sequentie, waarvan de functie gedurende de teelt in de plant wordt uitgeoefend, zich uitstrekt tot alle materialen die van de plant of met de vruchten van de plant worden vervaardigd, wanneer deze materialen wel de DNA-sequentie bevatten, maar deze DNA-sequentie zijn functie in deze materialen niet kan uitoefenen? Uit de overwegingen 3, 5, 6 en 7 van de Richtlijn volgt dat de Richtlijn de nationale wetgevingen van de Lidstaten betreffende biotechnologieoctrooien beoogt te harmoniseren. Uit overweging 13 van de Richtlijn vloeit voort dat het communautaire wettelijke raam voor de bescherming van biotechnologische uitvindingen beperkt kan blijven tot enkele in de Richtlijn omschreven beginselen. Hieronder valt in ieder geval: "(...) de omvang van de bescherming die door een octrooi op een biotechnologische uitvinding wordt geboden (...)." Moet de

Richtlijn, gelet op het vorenstaande, aldus worden opgevat dat het de Lidstaten niet is toegestaan om door middel van het nationaal octrooirecht aan biotechnologische uitvindingen een ruimere beschermingsomvang toe te kennen ten opzichte van hetgeen daaromtrent in de Richtlijn is bepaald? Meer in het bijzonder, dient te gelden dat uitsluitend nationale bepalingen die Hoofdstuk 2 van de Richtlijn betreffende de "reikwijdte van de bescherming" implementeren toepasselijk zijn om de beschermingsomvang van een biotechnologische uitvinding te bepalen, en dus niet andere bepalingen van nationaal octrooirecht?

2.6.1.1. *Toelichting: Deze vragen zijn bedoeld om het Hof in staat te stellen de context van de vragen te doorgronden en de Richtlijn op adequate wijze uit te leggen.*

2.6.1.2. De rechtbank ziet niet in wat de vragen toevoegen aan de onder 2.2 vermelde vragen.

2.6.2. *De eerste in het tussenvonnis vermelde vraag zou als volgt geformuleerd moeten worden:*

Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat - behoudens artikel 5, lid 1 - de bescherming die door dit artikel wordt geboden, zich uitstrekt tot ieder materiaal, waarin de DNA-sequentie wordt opgenomen en waarin de DNAsequentie:

-haar functie heeft uitgeoefend en haar functie niet meer kan uitoefenen noch in dit materiaal noch in enig ander materiaal?

-haar functie heeft uitgeoefend en haar functie niet meer rechtstreeks in dit materiaal kan uitoefenen, maar haar functie in enig ander materiaal zou kunnen uitoefenen, indien het mogelijk zou zijn om de DNA-sequentie te isoleren en in te voeren in de cel van een organisme waarin de DNA-sequentie haar functie opnieuw zou kunnen uitoefenen?

-haar functie heeft uitgeoefend en haar functie opnieuw in dit materiaal zou kunnen uitoefenen?

-haar functie heeft uitgeoefend en haar functie nog steeds rechtstreeks in dit materiaal uitoefent?

-haar functie nooit rechtstreeks in dit materiaal heeft uitgeoefend en haar functie niet rechtstreeks in dit materiaal kan uitoefenen?

2.6.2.1. *Toelichting:*

a. *Argentinië betwist dat het technisch mogelijk is het DNA uit het sojameel te isoleren en opnieuw in een cel van een plant onder te brengen. Zelfs indien dit technisch mogelijk zou zijn, is het vanuit economisch oogpunt niet denkbaar.*

b. *Artikel 3 lid 2 en artikel 5 lid 2 van de Richtlijn betreffen DNA dat is geïsoleerd uit zijn natuurlijke milieu en dus niet is geïsoleerd van elk materiaal. Een DNA-sequentie heeft altijd een drager en is in die zin altijd in een materiaal opgenomen.*

c. *De geformuleerde vraag is ongeschikt omdat daarin drie situaties zijn gegeven:*

-het DNA heeft zijn functie uitgeoefend en kan dit niet meer uitoefenen;

-het DNA heeft zijn functie nog niet uitgeoefend maar zou dit onder bepaalde voorwaarden alsnog kunnen uitoefenen;

-het DNA heeft zijn functie uitgeoefend en kan dit onder bepaalde voorwaarden opnieuw uitoefenen;

2.6.2.2. Het gestelde onder a is hiervoor onder 2.5.1.3 behandeld.

2.6.2.3. De artikelen 3 en 5 van de Richtlijn zien op de octrooierbaarheid van een uitvinding voor biologisch materiaal, niet op de beschermingsomvang. De rechtbank ziet relevantie van deze artikelen voor de vraagstelling niet in.

2.6.2.4. De door Argentinië voorgestelde verduidelijking naar aanleiding van het onder c gestelde leidt tot een onnodig complexe vraag.

2.6.3. De tweede in het tussenvonnis vermelde vraag moet worden vervangen door de volgende vragen 4 tot en met 11.

4. *Is het Hof van oordeel, overeenkomstig overweging 23 van de Richtlijn, dat een loutere DNA-sequentie als zodanig niet octrooierbaar is, zelfs indien de DNA-sequentie onder een geïsoleerde vorm wordt geclaimd?*

5. *Is het Hof van oordeel, overeenkomstig overweging 24 van de Richtlijn, dat een DNA-sequentie slechts octrooierbaar is als de octrooiaanvraag de functie aangeeft van de DNA-sequentie waarvoor het octrooi wordt aangevraagd?*

6. *Een uitvinding is niet octrooierbaar als zij niet industrieel toepasbaar is (zie artikel 27 lid 1 Trips, artikel 52 lid 1 EOv en overweging 23 van de Richtlijn).*

Overweging 24 van de Richtlijn stelt in dat verband: "(...) om te voldoen aan het criterium van de industriële toepasbaarheid, vereist is dat ingeval voor de productie van een eiwit of partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van een gen gebruikt is, gepreciseerd wordt welk eiwit of partieel eiwit er geproduceerd is en wat daarvan de functie is". Is het Hof, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat de exclusieve octrooirechten voor een product alleen kunnen worden uitgeoefend wanneer dit product de hele DNA-sequentie bevat en het eiwit in het product wordt geproduceerd of dat de functie die in het octrooi wordt beschreven in het product wordt uitgeoefend?

7. *Is het Hof van oordeel dat overeenkomstig overweging 46 van de Richtlijn het geoctrooierde product nooit een DNA-sequentie als zodanig kan zijn, welke niet zelfrepliceerbaar is, maar alleen een product waarin de DNA-sequentie wordt opgenomen zodanig dat de DNA-sequentie in het product zijn functie kan uitoefenen, zoals in het octrooi beschreven, en het product daardoor zelfrepliceerbaar wordt?*

8. *Artikel 9 van de Richtlijn is alleen dan toepasselijk wanneer aan twee vereisten is voldaan, te weten de genetische informatie is in het materiaal opgenomen en de genetische informatie oefent haar functie in het materiaal uit.*

Is het Hof van oordeel dat de Richtlijn toe staat dat het nationale octrooirecht een absolute bescherming verleent aan genetische informatie die in een product wordt opgenomen waarin zij haar functie niet kan uitoefenen?

9. *Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, is artikel 9 van de Richtlijn bestemd om van toepassing*

te zijn in situaties waarin de genetische informatie niet kan worden geïdentificeerd in het materiaal of niet identificeerbaar aanwezig is in het materiaal?

10. *Wat zijn de ratio legis en de correcte interpretatie van artikel 9 van de Richtlijn als men aanvaardt dat het nationale octrooirecht, dat absolute bescherming biedt aan geoctrooierde producten, mag worden toegepast naast de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn (betreffende de "reikwijdte van de bescherming" – hoofdstuk II), nu artikel 9 van de Richtlijn alleen toepasselijk is wanneer voldaan is aan de twee vereisten dat de genetische informatie in het materiaal is opgenomen en de genetische informatie haar functie in het materiaal uitoefent?*

11. *Is het Hof van oordeel dat de nationale wetgeving de Richtlijn niet eerbiedigt indien de houder van een octrooi op een DNA-sequentie als zodanig of op een procédé die het mogelijk maakt om een DNA-molecuul te introduceren of op een cel of op een plant die een DNA-sequentie bevat, het recht geeft om zijn exclusieve rechten ook uit te oefenen op niet-biologisch materiaal dat dit DNA bevat maar waarin de DNA-sequentie haar functie niet uitoefent?*

2.6.3.1. *Toelichting:*

a. *De tweede door de rechtbank geformuleerde vraag impliceert dat de in conclusie 6 beschreven DNA-sequentie integraal in het sojameel aanwezig is. Dit is onjuist.*

b. *De tweede door de rechtbank geformuleerde vraag impliceert ten onrechte dat het mogelijk is een octrooi toe te kennen voor een DNA-sequentie als zodanig.*

c. *Argentinië acht niet juist de overweging van het de rechtbank in het tussenvonnissen (onder 4.27) dat, indien de Richtlijn geen afbreuk doet aan de absolute voortbrengselbescherming, artikel 9 van de Richtlijn uitkomst zou kunnen bieden in een situatie dat het DNA niet meer identificeerbaar aanwezig is.*

2.6.3.2. De toelichting onder a verliest uit het oog dat in het tussenvonnissen onder 4.12 is beslist dat Monsanto voldoende heeft aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in de lading sojameel aanwezig was. Ook voor deze bindende eindbeslissing geldt dat de rechtbank daarop niet kan terugkomen, behoudens in uitzonderlijke, zich hier niet voordoende, gevallen.

2.6.3.3. De vraag in welke gevallen en voor welke voortbrengselen een octrooi voor biologisch materiaal kan worden toegekend is voor het geschil tussen partijen niet relevant omdat niet is bestreden dat aan Monsanto octrooi is verleend en de geldigheid van het octrooi evenmin bestreden is. De voorgestelde vragen 4, 5 en 7 worden daarom niet overgenomen.

2.6.3.4. De voorgestelde vragen 6, 8 en 10 en 11 worden bestreken door de in het tussenvonnissen onder 1 en 2 geformuleerde vragen.

2.6.3.5. De voorgestelde vraag 9 is al daarom niet relevant omdat in deze procedure vast staat dat de DNA-sequentie identificeerbaar in het sojameel aanwezig is.

2.6.4. *De derde vraag zou gesplitst moeten worden omdat de vraag met betrekking tot het TRIPs-verdrag ook ziet op de andere geformuleerde vragen.*

2.6.4.1. De rechtbank zal deze verduidelijking overnemen.

2.6.5. Het voorgaande leidt tot de hieronder geformuleerde vragen, waarin nog enkele wijzigingen zijn opgenomen die door partijen zijn geformuleerd, waartegen door de wederpartij geen bezwaren zijn aangevoerd en die de rechtbank zinvol voorkomen. Voor een uiteenzetting van de feiten en de standpunten van partijen wordt verwezen naar het tussenvonnissen, in het bijzonder de overwegingen 2.1 tot en met 2.9 (vaststaande feiten), 4.15 en 4.16 (standpunt van Cefetra, Argentinië en ACTI), 4.17 en 4.18 (standpunt van Monsanto) en 4.19 tot en met 4.30 (opvattingen van de rechtbank).

1. Moet artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend (in de sojaplant) of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi met nummer EP 0 546 090 beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet uitoefent:

staat de door deze richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving¹ (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of dat DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 van de richtlijn dus geacht worden uitputtend te zijn, in de in dat artikel bedoelde situatie dat het voortbrengsel bestaat uit genetische informatie of zulke informatie bevat, welk voortbrengsel in materiaal is verwerkt en in welk materiaal de genetische informatie is opgenomen?

3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi met nummer EP 0 546 090 is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van

biotechnologische uitvindingen (Pb EG L 1998, nr. 213 blz. 0013 – 0021) was vastgesteld en dat een dergelijk absolute voortbrengsel bescherming volgens de nationale octrooiwetgeving werd verschaft voordat deze richtlijn was vastgesteld?

4. Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30 daarvan?

3. De beslissing

in de zaken tegen Cefetra, Argentinië en ACTI:

De rechtbank verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 2.6.5 geformuleerde vragen uitspraak te doen; in alle zaken:

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. P.G.J. de Heij en mr. R.C.D.E. Hasekamp en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2008.

¹ In artikel 53 ROW, welk artikel voor zover hier relevant luidt: Een octrooi geeft de octrooihouder (...) het uitsluitend recht:

a. het geöctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;