II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSION

KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 26. september 1975

om udkast til konvention om det europæiske patent for fællesmarkedet

(75/597/EØF)

1. Kommissionen foretog i sin udtalelse af 4. april 1974 en almindelig vurdering af udkastet til konvention om det europæiske patent for fællesmarkedet (fællesskabspatent) og konstaterede især, at »Protokollen om udskudt anvendelse af bestemmelserne om udtømning af rettigheder knyttet til fællesskabspatenter og nationale patenter« var uforenelig med fællesskabsretten. Udtalelsen blev afgivet med henblik på den regeringskonference, der var planlagt fra den 6. til den 28. maj 1974 til endelig vedtagelse af konventionsudkastet. Denne konference blev udsat efter anmodning fra Det forenede Kongeriges regering. Den vil nu blive afholdt i Luxembourg fra den 17. november til den 15. december 1975.

Et for Luxembourg-konferencen foreliggende ændringsforslag [1] vedrørende bestemmelserne om forbud mod deling af markedet ved hjælp af patenter (artikel 32 og 78) samt den omstændighed, at der endnu ikke er truffet afgørelse om den ovenfor nævnte protokols videre skæbne, foranlediger Kommissionen til at afgive en ny udtalelse.

I

Arbejdsgruppen vedrørende fællesskabspatentet har i mellemtiden foretaget to væsentlige ændringer i udkastet til konvention om fællesskabspatentet.

2. Efter det hidtidige udkast førte angivelsen af en af Fællesskabets medlemsstater i den europæiske patentansøgning automatisk til udstedelse af et fællesskabspatent med virkning for alle medlemsstaterne.

Udkastets nye artikel 84a indeholder en valgmulighed for patentanmelderne mellem fællesskabspatentet og det europæiske patent i en overgangsperiode på 10 år. Anmelderen kan erklære, at han kun ønsker patentbeskyttelse for en eller flere medlemsstater. Afgiver han en sådan erklæring og angiver han f. eks. Tyskland og Frankrig, får han et europæisk patent, der gælder for disse to lande, og som udelukkende har virkning som et nationalt patent.

Kommissionen beklager denne ændring. Kommissionen anser det som hidtil for væsentligt, at der gennem det europæiske system for meddelelse af patenter kun meddeles patenter, der har virkning for alle medlemsstaterne, og som udelukkende er undergivet de enhedsregler, der opstilles i konventionen om fællesskabspatentet.

Kommissionen mener ikke, at der er overbevisende grunde for at give patenthaveren denne valgmulighed og derved fravige et vigtigt princip i konventionen.

3. Også med den anden ændring fraviges et vigtigt princip.

Efter de hidtidige bestemmelser var Den europæiske Patentmyndighed enekompetent til at erklære et fællesskabspatent ugyldigt med virkning for alle medlemsstaterne. Derimod bestemmer udkastets nye artikel 84b, at også nationale domstole, der behandler en sag vedrørende krænkelse af et patent, kan træffe afgø-

[1] Jf. forberedende dokument til Luxembourg-konferencen, nr. 17 (Dok. R 416/74) s. 2.

relse om fællesskabspatentets gyldighed. Denne afgørelse har dog kun virkning for den stat, hvor den nationale domstol er beliggende.

Denne nye bestemmelse medfører, at nationale domstole kan bedømme gyldigheden af et fællesskabspatent på forskellig måde med det resultat, at fællesskabspatentet i én medlemsstat betragtes som gyldigt og i en anden som uvirksomt. Derved fraviges grundsætningen i udkastets artikel 2, hvorefter fællesskabspatentet har samme virkning i alle medlemsstaterne. Ved dette afkald på fællesskabspatentets enhedskarakter opstår der desuden hindringer for patenterede varers frie bevægelighed og for skabelsen af lige konkurrencebetingelser, samt for den gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen i henhold til konventionen om domstolenes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser i civile og kommercielle sager.

Kommissionen underkender ikke, at der som følge af delingen af domstolskompetencen i sager om krænkelse eller eller ugyldighed kan opstå vanskeligheder. For Luxembourg-konferencen foreligger der dog et udkast til resolution, hvorefter det nødvendige arbejde til løsning af disse vanskeligheder vil blive begyndt efter undertegnelsen af konventionen.

Efter Kommissionens opfattelse skal der inden for rammerne af dette arbejde findes en løsning, der sikrer fællesskabspatentets enhedskarakter.

II

4. Bestemmelserne i artikel 32 og 78 sikrer, at en patenteret vare, der af indehaveren af fællesskabspatentet eller af indehaveren af et eller flere parallelle nationale patenter er bragt på markedet i en hvilken som helst medlemsstat, frit kan cirkulere i hele fællesskabsområdet. En deling af det fælles marked i ni nationale markeder er derfor forbudt.

5. Der foreligger for Luxembourg-konferencen et forslag, hvorefter anvendelsesområdet for begge disse bestemmelser skal indskrænkes. Ifølge forslaget skal patenthaveren kunne forbyde indførsel af varer, der af ham selv eller med hans samtykke er bragt på markedet i en medlemsstat, hvor fællesskabspatentet ikke har virkning (på grund af et modstående ældre, nationalt patent) eller hvor der ikke findes et nationalt parallelt patent. Som begrundelse for dette forslag henvises der særlig til, at patenthaveren, der sælger i et land, hvor patentet ikke er beskyttet, må tage hensyn til de derværende konkurrenters priser og derfor ikke i dette tilfælde får beløning for sin opfindervirksomhed.

6. Det er ganske vist rigtigt, at patenthaveren i enkelte tilfælde kan være tvunget til at sælge billigere i udlandet, hvor patentet ikke er beskyttet, fordi en tredjemand bringer genstanden for opfindelsen billigere på markedet i disse lande. Indførsel af varer, der af patenthaveren er solgt i disse lande til lande, hvor patenthaveren har parallelle patenter, kan således føre til, at hans fortjeneste formindskes. Patentretten garanterer dog ikke patenthaveren en fortjeneste ud over markedsprisen. Patenthaveren sikres udelukkende en tidsbegrænset eneret til at kunne forbyde enhver tredjemand at fremstille genstanden for opfindelsen og bringe den på markedet. Denne ret til at udelukke andre herfra er belønningen for, at opfindelsen ved patentanmeldelsen stilles til rådighed for offentligheden. Om patenthaveren derimod kan realisere en yderligere fortjeneste ved salg af sine varer, afhænger især af hans markedsposition og af, om der findes substitutionsvarer. Allerede af patentretlige årsager skal forslaget vedrørende artikel 78 derfor forkastes.

7. Desuden er forslaget udforeneligt med EØF-traktaten ; det vil nemlig kun føre til uhindret bevægelighed for patenterede varer inden for Fællesskabet, såfremt der i alle medlemsstater består parallelle nationale patenter. I praksis vil dette tilfælde dog aldrig eller kun ganske sjældent opstå. Efter de vurderinger, der ligger til grund for beregningen af det årlige antal europæiske patentanmeldelser, vil en virksomhed anmelde et europæisk patent, såfremt den hidtil har udtaget nationale patenter i 2 eller flere lande inden for det fælles marked, dvs. i regelen vil der kun findes nationale patenter i en til to medlemsstater.

Det står altså på forhånd fast, at den foreslåede ændring i regelen vil føre til en deling af det fælles marked med hensyn til varer, der af patenthaveren eller af tredjemand med dennes samtykke bringes på markedet inden for den del af Fællesskabet, hvor patentet ikke er beskyttet.

Patenthaveren kunne især være interesseret i en sådan deling af det fælles marked, såfremt hans produktionskapacitet var tilstrækkelig til hele det fælles marked, og såfremt der i de andre medlemsstater, hvor han ikke udtager nationale patenter, af tekniske og/eller økonomiske årsager ikke findes alvolig konkurrence. I dette tilfælde vil den foreslåede ændring af artikel 78 gøre det muligt for patenthaveren at bringe en del af sin produktion direkte på markedet i det område, hvor patentet ikke er beskyttet, med det formål at opretholde et forskelligt prisniveau i de to dele af det fælles marked. Indførsel af disse varer til det patentbeskyttede område kunne indehaveren af patentet derpå forhindre ved at anlægge sag om krænkelse af patentet.

Dette resultat af det nævnte forslag er ikke foreneligt med et af EØF-traktatens vigtigste mål, nemlig etableringen af hjemmemarkedslignende forhold for varehandelen inden for Fællesskabet. Den nu fastsatte løsning, der forbyder indehaveren af patentet at dele det fælles marked gennem valget af det sted, hvor han bringer varerne på markedet, bør derfor bibeholdes.

8. Kommissionen har i sin udtalelse 74/209/EØF [1] af 4. april 1974, nr. 11, sidste afsnit, rettet til alle medlemsstaterne erklæret, at Fællesskabets retsregler forbyder, at en patenthaver udøver sin eneret til at modsætte sig indførsel af en beskyttet vare til en medlemsstat, når denne vare allerede af ham selv eller med hans samtykke er blevet afsat i en anden medlemsstat.

9. Allerede i sagen Deutsche Grammophongesellschaft (DGG) erklærede De europæiske Fællesskabers Domstol ved dom af 8. juni 1971 (EF-domstolens bind XVII, s. 487 ff. (500)):

»Hvis en beskyttet rettighed, der svarer til en ophavsret, anvendes til af forbyde markedsføring i en medlemsstat af varer, der er bragt på markedet i en anden medlemsstat af rettens indehaver eller med dennes samtykke, blot fordi dette ikke er sket på hjemmemarkedet, er en sådan beskyttelse til opretholdelse af en isolering af nationale markeder i strid med traktatens væsentlige mål, der går ud på integreringen af de nationale markeder i et enhedsmarked. Dette mål vil ikke kunne nås, hvis statsborgere, i kraft af de forskellige retssystemer i medlemsstaterne, var i stand til at opdele markedet og forårsage en vilkårlig forskelsbehandling eller oprette skjulte restriktioner i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Det ville derfor være i strid med reglerne om den frie varebevægelse i fællesmarkedet, hvis en fabrikant af lydmedier udøvede den eneret, der var ham tillagt efter lovgivningen i en medlemsstat til at bringe de beskyttede varer på markedet, for at forhindre markedsføring i denne medlemsstat af varer, der var blevet solgt af ham selv eller med hans samtykke i en anden medlemsstat, blot fordi en sådan markedsføring ikke var sket i den første medlemsstat.«

Ordene »for at forhindre markedsføring i denne medlemsstat af varer, der var blevet solgt af ham selv eller med hans samtykke *i en anden medlemsstat*« gør det klart, at det ikke er afgørende, om den første markedsføring er sket i en medlemsstat, hvor der består en parallel beskyttet rettighed. I DGG-sagen bestod der ikke en parallel eneret for lydmediefabrikanten i det land (Frankrig), hvor varen først var blevet markedsført.

10. Domstolens dom i sagen 15/74 Centrafarm/Sterling Drug af 31. oktober 1974 bekræfter Kommissionens fortolkning af DGG-dommen, dvs. at de i DGG-dommen anførte principper også finder anvendelse på patentretten. Vedrørende det her omhandlede spørgsmål erklærede domstolen i Sterling Drug-dommen særligt (EF-domstolen 1974-6, s. 1147 ff. (1163)):

»dersom patentindehaveren kunne forbyde import af beskyttede produkter, bragt i omsætning i en anden medlemsstat af ham selv eller med hans samtykke, ville han have mulighed for at opdele de nationale markeder og således foretage en restriktion af handelen mellem medlemsstaterne, uden at en sådan restriktion var nødvendig for at sikre ham det væsentlige i de enerettigheder, som flyder af parallelle patenter ...

det stillede spørsgsmål må derfor besvares således, at patentindehaverens udøvelse af den ret, som en medlemsstats lovgivning med hensyn til at forbyde markedsføringen i denne stat af et produkt, der er beskyttet af patentet og bragt i omsætning i en anden medlemsstat af indehaveren selv eller med hans samtykke, er uforenelig med EØF-traktatens regler om frie varebevægelser inden for fællesmarkedet«.

11. Ændringsforslaget kan ikke støttes på, at det i Sterling Drug-sagen drejede sig om indførsel fra en medlemsstat, hvor der bestod et parallelt patent. Dommens præmisser lægger nemlig som i DGG-sagen, hvor der ikke bestod en parallel eneret, udelukkende vægt på markedsføring i en anden medlemsstat uafhængigt af, om der findes en parallel beskyttet rettighed.

Desuden indeholder Sterling Drug-sagen en entydig henvisning til dette spørgsmål. Domstolen undersøger spørgsmålet om, hvornår patentindehaveren på grundlag af den i EØF-traktatens artikel 36 indeholdte garanti for, at disse rettigheder anerkendes, er berettiget til at forhindre import. Efter Domstolens opfattelse kan patentindehaveren ved sag om krænkelse af patentet modsætte sig import af et produkt »hidrørende fra en medlemsstat, hvor det ikke kan patenteres, *og* hvor det er blevet fremstillet af tredjemænd uden patentindehaverens samtykke«. Det fremgår af denne konstatering, at patentindehaveren ikke kan forbyde import fra en medlemsstat, hvor produktet ikke er patenteret og hvor det *med hans samtykke* er bragt i omsætning af tredjemand. Det samme må gælde, såfremt patentindehaveren selv har bragt produktet i omsætning i en medlemsstat, hvor det ikke er patentbeskyttet.

12. Af samme grunde skal ændringsforslaget til artikel 32 forkastes, dvs. varernes frie bevægelighed skal også sikres, såfremt indehaveren af et fællesskabspatent bringer den patenterede vare i omsætning i en medlemsstat, som ikke er omfattet af hans patent.

[1] EFT nr. L 109 af 23. 4. 1974, s. 34.

13. En indskrænkning af anvendelsesområdet for artikel 32 og 78 i konventionsudkastet vil derfor stride mod EØF-traktaten.

Desuden mener Kommissionen, at artikel 78 burde have et udvidet anvendelsesområde. Ifølge artikel 78, stk. 2 tilvejebringes der ganske vist også frie varebevægelser i tilfælde, hvor nationale patenter, der vedrører samme opfindelse, indehaves af forskellige personer, der er økonomisk forbundet med hinanden. Denne bestemmelse angår særlig tilfælde, hvor retligt selvstændige datterselskaber og moderselskabet hver for sig er indehavere af et nationalt patent for samme opfindelse.

14. Artikel 78 omfatter dog ikke det tilfælde, at indehaveren af flere nationale, parallelle patenter, afhænder et af disse patenter til en tredjemand, der ikke er økonomisk forbundet med ham. Ifølge den nuværende ordlyd af artikel 78 er det således tilladt ved salg af et nationalt patent til en i økonomisk henseende uafhængig tredjemand at opdele det fælles marked. En sådan mulighed kan benyttes til at omgå de bestemmelser, der skal sikre den frie bevægelighed for patenterede varer.

Domstolen havde ganske vist ikke hidtil fået et sådant tilfælde forelagt. Men i sagen Centrafarm/Sterling Drug har Domstolen dog givet en vigtig henvisning vedrørende behandlingen af dette problem. Domstolen erklærede i denne sag, at det i traktaten fastsatte princip om frie varebevægelser i henhold til artikel 36 kan fraviges »hvor der foreligger patenter, hvis *oprindelige* indehavere juridisk og økonomisk ikke er afhængige«. Ved oprindelige patentindehavere forstås personer, som uafhængigt af hinanden har gjort en opfindelse, og som har fået patent på denne opfindelse.

I det her foreliggende tilfælde er den, til hvem patentet er afhændet, ikke en »oprindelig« indehaver. Han er udelukkende indehaver af en afledt ret, som han har erhvervet ved overdragelse. En sådan undtagelse fra princippet om frie varebevægelser i tilfælde af overdragelse af et nationalt patent er derfor ikke rimelig.

Der er ingen grund til at behandle den, der ved overdragelse har erhvervet et nationalt patent anderledes end indehaveren af en eksklusiv-licens, idet en eksklusiv-licens i økonomisk henseende er meget nært beslægtet med en overdragelse. Det må frygtes, at der i tilfælde, hvor der hidtil blev indrømmet eksklusivlicens, vil blive foretaget en overdragelse med det resultat, at de nationale markeder kan blive opdelt i forhold til hinanden.

Et sådant resultat er ikke foreneligt med princippet om frie varebevægelser. Kommissionen er derfor af den opfattelse, hvilket den mener er bekræftet af Domstolen, at afhændelse af et patent til en tredjemand, der ikke er økonomisk forbundet med overdrageren, ikke må føre til en opdeling af markedet. Det tilfælde, at den endnu ikke patenterede opfindelse afhændes til en tredjemand, der patentanmelder opfindelsen i eget navn, skal behandles på samme måde som afhændelse af patentet.

Kommissionen foreslår derfor følgende nye affattelse af artikel 78, stk. 2 :

Bestemmelsen i stk. 1 finder ligeledes anvendelse med hensyn til et produkt, som er bragt på markedet af indehaveren af et nationalt patent, der er udstedt for den samme opfindelse i en anden kontraherende stat, hvem retten til patentet eller patentet er overdraget af indehaveren af det i stk. 1 omhandlede patent.

(Andet punktum udgår).

III

15. Kommissionen understreger på ny den opfattelse, der blev fremsat i den første udtalelse, at »Protokollen om udskudt anvendelse af bestemmelserne om udtømning af rettigheder knyttet til fællesskabspatenter og nationale patenter« strider mod gældende fællesskabsret. Denne protokol indeholder regler om, at bestemmelserne i artikel 32 og 78, der forbyder opdeling af markedet, ikke skal finde anvendelse i en overgangsperiode på fra 5 til højst 10 år.

Vedtagelsen af denne protokol ville gøre det muligt for patentanmelderen at udøve kontrol med salget af sine produkter inden for det fælles marked; han kunne ved at anlægge sag om krænkelse af patentet lukke de nationale markeder for indførsel af produkter, som han selv eller hans licenstager har bragt på markedet i en anden medlemsstat, og opretholde forskellige priser i hver medlemsstat.

Som fællesskabsretten er blevet fortolket af De europæiske Fællesskabers Domstol i sagerne Deutsche Grammophongesellschaft og Sterling Drug, forbyder den en patentindehaver at anvende sin eneret for derved at forhindre indførsel af en patenteret vare til en medlemsstat, såfremt denne vare er bragt på markedet i en anden medlemsstat af ham selv eller med hans samtykke.

IV

16. I konklusion heraf afgiver Kommissionen som følge af ovennævnte betragtninger og på grundlag af artikel 155 i EØF-traktaten på den ene side udtalelse til fordel for medlemsstaternes undertegnelse af konventionen om det europæiske patent for fællesmarkedet, og på den anden side udtalelse imod vedtagelse af den til omtalte konvention hørende protokol om udskudt anvendelse af bestemmelserne om udtømning af rettigheder, knyttet til fællesskabspatenter og nationale

patenter, og imod forslaget om begrænsning af anvendelsesområdet for artikel 32 og 78. I stedet foreslår Kommissionen den omhandlede udvidelse af anvendelsesområdet for artikel 78.

I tilfælde af vedtagelse af de forslag, mod hvilke der rejses indvendinger, forbeholder Kommissionen sig at gennemføre procedurer i henhold til traktatens artikel 169 i anledning af, at medlemsstaterne ikke har overholdt en forpligtelse, der påhviler dem i henhold til EØF-traktaten.

17. Denne udtalelse er rettet til alle medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 1975.

På Kommissionens vegne

F. O. GUNDELACH

Medlem af Kommissionen