SITZUNGSBERICHT
in der Rechtssache C-191/90 *

I — Sachverhalt und Verfahren

A — *Das einschlägige Recht*

1. Nationales Recht

Im Vereinigten Königreich findet sich die Regelung der Patente im Patents Act 1977 (Patentgesetz), der am 1. Juni 1978 in Kraft trat.

a) Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens wurde die Laufzeit von britischen Patenten durch das Patentgesetz von 16 auf 20 Jahre verlängert.

Nach den Übergangsvorschriften des Anhangs I des Patentgesetzes wurden Patente, deren Laufzeit am 1. Juni 1978 noch mehr als fünf Jahre betrug, für die letzten vier Jahre ihrer auf 20 Jahre verlängerten Laufzeit mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" versehen.

b) Section 46 (3) (a) des Patentgesetzes lautet:

„Wird ein solcher Vermerk in bezug auf ein Patent eingetragen,

a) hat jedermann nach der Vornahme der Eintragung einen Anspruch auf eine Lizenz an dem Patent zu Bedingungen, die entweder durch Vereinbarung oder mangels Vereinbarung auf Antrag des Inhabers des Patents oder desjenigen, der eine Lizenz beantragt, durch den Comptroller (‚Comptroller General of Patents') festgelegt werden können."

c) Nach einem Urteil des House of Lords (Allen and Hanburys Limited v Generics UK Limited and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents [1986] RPC, S. 242) kann der Comptroller General of Patents (Präsident des Patentamts; Comptroller) bei der Ausübung seines Ermessens bei der Bestimmung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft die Sections 48(3) (b) (ii), 48(3) (c) (i) und (ii) sowie 50(1) und (2) Patentgesetz über zwingende Bestimmungen berücksichtigen.

d) Section 48(3) dieses Gesetzes sieht vor, daß der Comptroller jederzeit nach Ablauf

* Verfahrenssprache: Englisch.

einer Frist von drei Jahren nach Erteilung des Patents Zwangslizenzen erteilen kann,

„a) wenn die patentierte Erfindung im Vereinigten Königreich gewerblich benutzt werden kann und nicht oder nicht so weit, wie es vernünftigerweise möglich ist, benutzt wird;

b) wenn die patentierte Erfindung ein Erzeugnis ist und die Nachfrage nach dem Erzeugnis im Vereinigten Königreich

i) nicht zu angemessenen Bedingungen oder

ii) in wesentlichem Umfang durch Einfuhren befriedigt wird;

c) wenn die patentierte Erfindung im Vereinigten Königreich gewerblich benutzt werden kann und diese Benutzung verhindert oder behindert wird,

i) wenn die Erfindung ein Erzeugnis ist, durch die Einfuhr des Erzeugnisses;

ii) wenn die Erfindung ein Verfahren ist, durch die Einfuhr eines Erzeugnisses, das unmittelbar durch das Verfahren gewonnen wurde oder auf das das Verfahren angewandt wurde".

Section 50 des Patents Act bestimmt:

„(1) Die Befugnisse des Comptroller bei einem Antrag nach Section 48 in bezug auf ein Patent werden im Hinblick auf die Verwirklichung folgender allgemeiner Ziele ausgeübt:

a) Erfindungen, die im Vereinigten Königreich gewerblich benutzt werden können und im öffentlichen Interesse in dieser Weise benutzt werden sollen, sind dort ohne schuldhaftes Zögern und so weit, wie es vernünftigerweise möglich ist, zu benutzen.

b) Der Erfinder oder jeder andere aufgrund eines Patents Berechtigte erhält eine unter Berücksichtigung der Art der Erfindung angemessene Vergütung.

c) Die Interessen desjenigen, der derzeit im Vereinigten Königreich eine durch ein Patent geschützte Erfindung benutzt oder entwickelt, dürfen nicht in ungerechtfertiger Weise beeinträchtigt werden.

(2) Vorbehaltlich der Subsection 1 berücksichtigt der Comptroller bei der Entscheidung darüber, ob aufgrund eines solchen Antrags eine Anordnung zu erlassen oder eine Eintragung vorzunehmen ist, folgende Umstände:

a) die Art der Erfindung, die Zeit, die seit der Veröffentlichung einer Mitteilung über die Erteilung des Patents im Veröffentlichungsblatt vergangen ist, und die Maßnahmen, die der Patentinhaber oder ein Lizenznehmer bereits zur umfassenden Benutzung der Erfindung getroffen hat;

b) die Fähigkeit desjenigen, dem aufgrund der betreffenden Anordnung eine Lizenz erteilt wird, die Erfindung zum Vorteil der Allgemeinheit zu benutzen; und

c) die Risiken, die der Betreffende bei der Beschaffung von Kapital und der Benutzung der Erfindung eingehen wird, wenn dem Antrag auf Erlaß der Anordnung stattgegeben wird;

der Comptroller ist jedoch nicht verpflichtet, Umstände zu berücksichtigen, die nach der Antragstellung eingetreten sind."

e) Auf der Grundlage dieser Bestimmungen hat sich die Praxis entwickelt, mangels einer Einigung der Parteien die Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft dahin festzulegen, daß es dem Lizenznehmer verboten ist, aus dritten Ländern das patentierte Erzeugnis einzuführen, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im Vereinigten Königreich herstellt, dem Lizenznehmer aber die Einfuhr aus dritten Ländern zu gestatten, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat erzeugt.

2. Gemeinschaftsrecht

Neben den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag kommen die Artikel 47 und 209 der Akte über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassungen der Verträge in Betracht.

Diese letzteren Bestimmungen sind Ausnahmen von der allgemeinen Regel, die mit Wirkung vom 1. Januar 1986 mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen der Gemeinschaft und den neuen Mitgliedstaaten aufhebt. Sie lauten wie folgt:

„(1) ... kann der Inhaber eines Patentes für ein chemisches oder pharmazeutisches Erzeugnis ..., das in einem Mitgliedstaat zum Patent angemeldet wurde, als dafür in Spanien [1]/Portugal [2] Erzeugnispatente nicht erhalten werden konnten, oder sein Rechtsnachfolger das Recht aus diesem Patent geltend machen, um die Einfuhr oder das Inverkehrbringen des Erzeugnisses ... in dem oder den derzeitigen Mitgliedstaaten, in dem oder denen es durch ein Patent geschützt ist, zu verhindern, und zwar auch dann, wenn es von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten erstmals in Spanien[1]/Portugal[2] in den Verkehr gebracht wurde.

(2) Dieses Recht kann für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse ... bis zum Ende des dritten Jahres, nach dem für sie in Spanien[1]/Portugal[2] die Patentierbarkeit eingeführt wurde, geltend gemacht werden."

B — *Sachverhalt*

a) Smith Kline and French Laboratories Ltd (Klägerin) stellt ein pharmazeutisches Erzeugnis mit dem Namen Cimetidin her. Dieses Erzeugnis wird unter dem Markennamen Tagamet vertrieben und dient der Behandlung von Geschwüren im Magen und im Zwölffingerdarm.

Die Klägerin stellt Cimetidin als Halbfertigerzeugnis in Irland und als Fertigerzeugnis im Vereinigten Königreich her.

1 — Artikel 47 der Beitrittsakte.
2 — Artikel 209 der Beitrittsakte.

b) Die Klägerin ist im Vereinigten Königreich für dieses Erzeugnis Inhaberin zweier Patente.

Die Laufzeit dieser Patente, die am 9. März 1988 ausgelaufen wäre, wurde durch die genannten Bestimmungen des Patentgesetzes bis zum 9. März 1992 verlängert. Die Patente wurden daher mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" versehen.

In Irland ist die Klägerin Inhaberin zweier Patente, die nun ausgelaufen sind. Die Klägerin hat im Hinblick auf eine Verlängerung der Laufzeit eines ihres Patente den Rechtsweg bestritten.

In den anderen Mitgliedstaaten ist die Klägerin Inhaberin von noch gültigen Patenten.

c) Generics (UK) Limited und Harris Pharmaceuticals Limited (Beklagte) beantragten eine Lizenz unter der Lizenzbereitschaft zur Erzeugung, zur Einfuhr und zum Verkauf von Cimetidin. Mit Entscheidung vom 13. März 1988 legte der Comptroller die Lizenzbedingungen fest, da die Parteien sich darüber nicht einigen konnten.

Der Comptroller setzte die Patentgebühr auf 28 % des damaligen Cimetidinverkaufspreises der Klägerin fest. Außerdem ermächtigte er die Beklagten, Cimetidin als Halbfertig- oder Fertigerzeugnis aus Drittstaaten einzuführen.

Am 2. März 1989 erhob die Klägerin Klage zum Patents Court, der die Entscheidung abänderte. Der Patents Court erhöhte die Lizenzgebühr auf 45 % des Verkaufspreises und fügte in die Lizenzbedingungen eine Klausel ein, die den Lizenznehmern die Einfuhr von Cimetidin als Fertigprodukt aus Drittstaaten und aus Spanien und Portugal verbot. Er lehnte es hingegen ab, eine Klausel einzufügen, die die Einfuhr von Cimetidin als Halbfertigprodukt aus Drittländern verboten hätte.

d) Der Court of Appeal wies eine Berufung der Beklagten gegen die vom Patents Court festgesetzte Höhe der Lizenzgebühren zurück.

e) Die Parteien warfen vor dem Court of Appeal auch die Frage der Einfuhr der patentierten Erzeugnisse aus Drittländern sowie aus Spanien und Portugal auf.

Die Beklagten wandten sich gegen die Klausel, die ihnen die Einfuhr von Fertigprodukten aus diesen Ländern verbot.

Die Klägerin wandte sich gegen die Klausel, die den Beklagten die Einfuhr von Halbfertigerzeugnissen gestattete.

f) Mit Beschluß vom 13. Februar 1990, der am 19. Juni 1990 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen wurde,

setzte der Court of Appeal das Verfahren aus und legte dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

1) Ist es mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag vereinbar, daß eine Behörde, die für die Festsetzung der Lizenzbedingungen für ein kraft Gesetzes mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" versehenes Patent zuständig ist, für die Entscheidung, ob eine solche Lizenz das Recht zur Einfuhr patentierter Erzeugnisse aus Drittstaaten außerhalb der EWG umfassen soll, auf Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patents Act 1977 abstellt? Verstößt es gegen Artikel 30 und 36, wenn die Behörde Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) regelmäßig dahin auslegt, daß Lizenzen für die Einfuhr aus einem anderen Staat zu versagen sind, wenn der Patentinhaber das Patent im Vereinigten Königreich im Wege der Produktion nutzt, daß Lizenzen für die Einfuhr aus einem Drittstaat hingegen zu erteilen sind, wenn der Patentinhaber das Patent durch Einfuhr von in anderen Mitgliedstaaten der EWG hergestellten Erzeugnissen nutzt?

2) a) Spielt es für die Beantwortung der vorigen Frage eine Rolle, daß Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patents Act 1977 auf die Erteilung von Zwangslizenzen anwendbar sind und bestimmen, daß eine Zwangslizenz für ein Patent erteilt werden kann, wenn es im Vereinigten Königreich nicht genutzt wird?

b) Spielt es für die Beantwortung der vorigen Frage eine Rolle, ob sich die zuständige Behörde bei Ausübung ihres Ermessens hinsichtlich der Genehmigung von Einfuhren aus einem Drittstaat für die Feststellung der bei der Ermessensentscheidung zu berücksichtigenden Gesichtspunkte auf Section 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patents Act 1977 stützt?

3) Verstößt es im Hinblick auf die Verträge über den Beitritt Spaniens und Portugals zur EWG und das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 434/85 (Allen & Hanburys Limited/Generics (UK) Limited, Slg. 1988, 1245) gegen Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag, wenn die zuständige Behörde bei der Festsetzung der Bedingungen einer Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft an einem Patent für ein pharmazeutisches Erzeugnis eine Bedingung aufnimmt, die die Einfuhr dieses Erzeugnisses aus Spanien oder Portugal einschränkt?

Gemäß Artikel 20 des Protokolls über die EWG-Satzung des Gerichtshofes haben schriftliche Erklärungen eingereicht:

— das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, vertreten zunächst durch Rosemary M. Caudwell, dann durch Sue Cochrane vom Treasury Solicitor's Department als Bevollmächtigte,

— das Königreich Spanien, vertreten zunächst durch den Generaldirektor für rechtliche und institutionelle Koordinierung in Gemeinschaftsfragen Carlos Bastarreche Sagües, sodann durch den Generaldirektor für rechtliche und institutionelle Koordinierung in Gemeinschaftsfragen Alberto José Navarro González und durch Abogado del Estado Antonio Hierro Hernández-Mora als Bevollmächtigte,

— die Beklagte Harris, vertreten durch Kenneth Parker und Henry Carr, Barristers of Roiter and Zucker,

— die Klägerin, vertreten durch Robin Jacob, QC, und Barrister Guy Burkill im Auftrag von Solicitor Sebastian Farr, Simmons and Simmons,

— die Beklagte Generics, vertreten durch Solicitor Stephen Kon im Beistand von Solicitor Sheila Radford, S. J. Berwin and Co.,

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Rechtsberater Richard Wainwright als Bevollmächtigten.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen.

II — Beim Gerichtshof eingereichte schriftlich Erklärungen

A — *Das einschlägige nationale Recht*

Das Vereinigte Königreich sowie die Parteien beziehen sich auf das Urteil des House of Lords [Allen and Hanburys Ltd v Generics [UK] Ltd and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents [1986)], in dem Lord Diplock dem Comptroller das Recht zusprach, sich bei der Festsetzung von Bedingungen für Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft auf die Bestimmungen des Patentgesetzes über Zwangslizenzen zu stützen.

Das *Vereinigte Königreich* betont jedoch den Unterschied zwischen Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft und Zwangslizenzen.

Die beiden Kategorien von Lizenzen unterschieden sich in ihrem Wesen und in ihren Rechtsfolgen.

Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft unterlägen Section 46 Patentgesetz, der dispositives Recht sei. Der Patentinhaber könne während der Laufzeit des Patents jederzeit beim Comptroller die Beifügung des Vermerks „Lizenzbereitschaft" beantragen.

Nur im Fall von Patenten, deren Laufzeit gemäß den Übergangsbestimmungen zum Patentgesetz verlängert worden sei, sei diese Section zwingendes Recht.

Die Rechtsfolgen des Eintrags „Lizenzbereitschaft" im Register seien in beiden Fällen dieselben. Jedermann erhalte das Recht auf eine Patentlizenz zu vereinbarten oder in Ermangelung einer solchen Vereinbarung zu Bedingungen, die der Comptroller festgesetzt habe. Andererseits brauche der Patentinhaber nur die Hälfte der Verlängerungsgebühr zu zahlen.

Nur in wenigen Fällen müsse deshalb der Comptroller die Lizenzbedingungen festsetzen.

Zwangslizenzen, die den Sections 48 bis 54 Patentgesetz unterlägen, würden vom Comptroller gewährt, wenn der gestellte Antrag auf einem der in Section 48 aufgeführten Gründe beruhe.

Die *Klägerin* legt dar, daß die Ziele der Sections 48 und 50 Patentgesetz — Wirtschaftsförderung im Vereinigten Königreich — bereits von früherem Recht verfolgt worden seien. Dabei hätten die zuständigen Stellen folgende Praxis befolgt: Habe ein Patentinhaber seine Erfindung im Vereinigten Königreich genutzt, so habe eine Zwangslizenz keine Einfuhr gestattet. Habe der Patentinhaber aber die Erfindung im Ausland genutzt und selbst eingeführt, so sei auch dem Lizenznehmer die Einfuhr gestattet worden.

Daran habe sich durch die Einführung des Patentgesetzes nichts geändert. Entsprechend dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 434/85 (a. a. O.) erlaubten alle Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft, die im Vereinigten Königreich anschließend gewährt worden seien, sowohl die Herstellung im Vereinigten Königreich wie die Einfuhr von Erzeugnissen, die in anderen EWG-Mitgliedstaaten hergestellt worden seien.

Die *Beklagte Generics* legt dar, die Kommission habe wegen Section 48 Patentgesetz ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet (Kommission/Vereinigtes Königreich, Rechtssache C-30/90). In dieser Rechtssache gehe es um Zwangslizenzen und die Diskriminierung der Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten, die Section 48 bewirke. Sie habe keine direkte Verbindung mit der vorliegenden Rechtssache, die nur die Einfuhren eines Lizenznehmers aus Drittländern betreffe.

Die *Beklagte Harris* verweist auf die Schlußanträge des Generalanwalts Mancini in der Rechtssache 434/85, in denen Lizenzbereitschaften nach dem Patentgesetz erörtert worden seien.

Mit den Bestimmungen in Sections 48(3) und 50 Patentgesetz, nach denen jemand, dem durch ein Patent ein Monopol für das Vereinigte Königreich gewährt worden sei, dessen Interessen berücksichtigen müsse, sei der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum gewahrt worden. Aufgrund dieser Interessen könne der Comptroller bei der Festsetzung der Zwangslizenzbedingungen die Einfuhr aus Drittländern verbieten.

Nach der genannten Entscheidung des House of Lords gelte dies auch für Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft. Der

Comptroller könne also bei der Festsetzung der Lizenzbedingungen die gesetzgeberische Absicht, nämlich die Förderung der besonderen Interessen des Vereinigten Königreichs, berücksichtigen.

Die Beklagte verweist außerdem auf die Bestimmungen über das Inverkehrbringen von Arzneimitteln und die Klage der Klägerin gegen sie, als sie einen Lizenzantrag für Cimetidin gestellt habe.

Nach Ansicht der *Kommission* sind die Sections 48(3) und 50 Patentgesetz für den vorliegenden Fall von Bedeutung, weil in der Praxis des Comptrollers Einfuhren aus Drittländern nicht gestattet würden, wenn das Erzeugnis bereits im Vereinigten Königreich angemessen hergestellt werde.

B — *Die erste Frage*

Nach Auffassung der *Klägerin* ist der Ansatzpunkt des Patents Court, als alleiniges Kriterium für die Beschränkung von Einfuhren des Lizenznehmers auf das Vorliegen einer Herstellung im Vereinigten Königreich abzustellen, rechtsirrig. Es diskriminiere Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten.

Zunächst widerspreche eine solche Diskriminierung Artikel 30 EWG-Vertrag.

Die Bedingungen einer Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft müßten unter zwei gegensätzlichen Gesichtspunkten geprüft werden: demjenigen des Lizenznehmers, dem Beschränkungen auferlegt würden, und demjenigen des Patentinhabers, dessen Betrieb und dessen Patentausnutzung durch den Lizenznehmer berührt werden könnten.

In der Rechtssache 434/85, der eine Diskriminierung zwischen verschiedenen Gruppen von Lizenznehmern zugrunde gelegen habe, sei es nur um den Standpunkt des Lizenznehmers gegangen. Im vorliegenden Fall, der eine Diskriminierung zwischen Gruppen von Patentinhabern betreffe, solle der Gesichtspunkt des Patentinhabers in Betracht gezogen werden.

Aus dieser Sicht stelle es eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung dar, wenn in die Lizenz eine Klausel aufgenommen werde, die Einfuhren aus Drittstaaten erlaube, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat herstelle.

Erzeugnisse, die der Lizenznehmer aus einem Drittstaat einführe, stünden in Wettbewerb mit Erzeugnissen des Patentnehmers und verringerten dessen Absatz. Das beeinträchtige den Handel zwischen Mitgliedstaaten, da der Patentnehmer gezwungen werde, die Einfuhren aus dem Herkunftsmitgliedstaat zu senken. Im vorliegenden Fall würden Cimetidineinfuhren aus Ungarn und Jugoslawien, wo ein Patentschutz nur schwierig zu erlangen sei, allmählich die Einfuhren der Klägerin aus Irland ersetzen.

Eine solche Diskriminierung könne auch nicht nach Artikel 36 EWG-Vertrag gerechtfertigt werden.

Aus der Sicht des Patentinhabers sei nicht ersichtlich, wie eine Klausel, die die Rechte des Patentinhabers durch die dem Lizenznehmer gewährte Erlaubnis verkürze, aus Drittländern zu importieren, dem Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums im Sinne des Artikels 36 Satz 1 dienen könne. Gegenstand eines Patents mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" sei immer noch das Recht, der Gewährung von Lizenzen zur Einfuhr aus Drittländern zu widersprechen. Artikel 36 Satz 1 sei somit nicht einschlägig.

Auch der Tatbestand des Artikels 36 Satz 2 sei nicht erfüllt. Die Diskriminierung zwischen Patentinhabern, die im Vereinigten Königreich herstellten, und solchen, die ihre Erfindungen in anderen Mitgliedstaaten ausnutzten, sei willkürlich, weil es für sie keinen sachlichen Grund gebe. Die erstgenannten müßten nur den Wettbewerb mit Herstellungen in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bestehen, die letztgenannten auch mit Einfuhren aus der ganzen Welt. Eine solche Diskriminierung sei unerwünscht. Sie fördere die rein nationale Ausnutzung von Patenten und hindere Hersteller und Verbraucher daran, Kostenvorteile zu genießen, die sich aus der Zentralisierung der Herstellung in einer einzigen Fabrik ergäben.

Der Ansatzpunkt des Patents Court stelle außerdem eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten dar. Aus den genannten Gründen fördere er die Herstellung durch den Patentinhaber im Vereinigten Königreich und wirke gegen die Ausnutzung von Patenten durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten.

Der Patentinhaber werde in dem Sinne benachteiligt, daß er die Gemeinschaft nicht als einheitlichen Markt behandeln und den Herstellungsort nach rein wirtschaftlichen Kriterien wählen könne. Die Anwendung der Sections 48(3)(b) und 50(1)(c), die die inländische Erzeugung und meistens wohl auch Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich fördern solle, stelle eine willkürliche Diskriminierung (Urteil in der Rechtssache 434/85, Allen and Hanburys) und eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung (Urteil vom 24. November 1982 in der Rechtssache 249/81, Kommission/Irland, Slg. 1982, 4005) dar.

Nach alledem müsse die für die Festsetzung von Bedingungen für Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft zuständige Stelle, wenn sie im Rahmen ihres Ermessens die Einfuhr aus Drittländern dann verbiete, wenn der Patentinhaber im Vereinigten Königreich herstelle, solche Einfuhren auch dann verbieten, wenn er in einem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft herstelle.

Das gelte jedoch dann nicht, wenn der Patentinhaber seine Erfindung selbst in einem Drittland ausnutze. In einem solchen Fall habe es keinen Einfluß auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten, wenn die Lizenz eine Klausel enthalte, die die Einfuhr aus Drittländern erlaube.

Aus der Sicht des Lizenznehmers schließlich habe eine Zwangslizenzbedingung, die die Einfuhr aus Drittländern beschränke, keine Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten und verstoße somit nicht

gegen Artikel 30 EWG-Vertrag (Urteil vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache 51/75, EMI/CPS, Slg. 1976, 811, Randnrn. 8 bis 21).

Auf die erste Frage sei daher zu antworten:

Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verbieten es der zuständigen Behörde, kraft ihres Ermessens unter einer Lizenzbereitschaft eine Lizenzklausel festzusetzen, die Einfuhren aus Drittländern dann gestattet, wenn der Patentinhaber sein Patent durch Einfuhr eines in anderen Mitgliedstaaten der EWG hergestellten Erzeugnisses ausübt, wenn sie in vergleichbaren Umständen keine solche Klausel dann festsetzen würde, wenn der Patentinhaber sein Patent durch Herstellung im Vereinigten Königreich ausnützt.

Die *Kommission* schlägt vor, die erste Frage wie folgt umzuformulieren:

Ist es den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats nach den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag erlaubt, unter einer Lizenzbereitschaft eine Lizenz zur Einfuhr aus Drittländern dann zu verweigern, wenn ein Erzeugnis in ihrem Mitgliedstaat hergestellt ist, sie aber zu erteilen, wenn das Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt ist?

Nach dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache Allen and Hanburys sei diese Frage zu verneinen, wenn dieses Urteil auch einen anderen Sachverhalt betreffe. Nach diesem Urteil sei eine Diskriminierung zwischen in einem Mitgliedstaat hergestellten Erzeugnissen und aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Erzeugnissen gemeinschaftsrechtswidrig. Außerdem habe die Kommission gegen die diskriminierenden Bestimmungen im Recht des Vereinigten Königreichs über Zwangslizenzen, insbesondere gegen die Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) Patentgesetz ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet (Rechtssache C-30/90, Kommission/Vereinigtes Königreich). In jenem Verfahren gehe es im wesentlichen um dieselbe Rechtsfrage wie im vorliegenden Fall.

Die Praxis der zuständigen Stellen bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft wirke als Anreiz, im Vereinigten Königreich herzustellen, und halte den Patentinhaber davon ab, den Gemeinsamen Markt als einheitlichen Markt zu behandeln und über den Ort der Herstellung innerhalb dieses Marktes nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entscheiden; sie beeinträchtige daher den innergemeinschaftlichen Handel und stelle eine willkürliche Diskriminierung dar. Daher sei sie mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag unvereinbar.

Das solle nicht heißen, daß der Comptroller verpflichtet sei, Einfuhren aus Drittländern zu gestatten. Er müsse nur bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft insoweit die Herstellung im Vereinigten Königreich und die Herstellung in einem anderen Mitgliedstaat gleich behandeln.

Zum ersten Teil der Frage bringt die *Beklagte Harris* vor, die zuständige Stelle könne bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft gemäß den Interessen des Vereinigten Königreichs, die in Sections 48 und 50 des

Patentgesetzes erwähnt seien, die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittländern verbieten. Das widerspreche nicht dem Urteil in der Rechtssache Allen and Hanburys, das nur das Verbot der Einfuhr patentierter Erzeugnisse aus Mitgliedstaaten betreffe.

Was die Grenzen des Ermessens der zuständigen Behörde betreffe, um die es im zweiten Teil der Frage gehe, so verstoße die Behörde nicht gegen Gemeinschaftsrecht, wenn sie dem Lizenznehmer dann nicht verbiete, ein patentiertes Erzeugnis aus Drittländern einzuführen, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis nicht im Vereinigten Königreich herstelle.

Das ergebe sich aus folgenden Überlegungen:

1. Die Weigerung des Comptrollers, dem Lizenznehmer die Einfuhr patentierter Erzeugnisse aus Drittländern zu verbieten, behindere nicht offenkundig den Handel der Gemeinschaft. Im vorliegenden Fall stehe es dem Patentinhaber mangels eines solchen Verbotes frei, in der Gemeinschaft herzustellen und zu verkaufen, und dem Lizenzinhaber, im Vereinigten Königreich herzustellen und halbfertige Waren von Erzeugern innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft zu beziehen. Die vom Patents Court festgesetzte Lizenzgebühr gewähre dem Patentinhaber einen angemessenen Ausgleich, so daß dessen berechtigte Interessen geschützt seien.

2. Hingegen würde es den Handel, insbesondere den Handel der Gemeinschaft, erheblich beeinträchtigen, wenn der Comptroller dem Lizenznehmer die Einfuhr aus Drittländern verbieten müßte, und zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führen.

Im vorliegenden Fall würden die Patente, die die Klägerin in anderen Mitgliedstaaten als dem Vereinigten Königreich (darunter Irland, falls der Rechtsstreit zur Verlängerung der Laufzeit des Patents erfolgreich sein sollte) zustünden, die Beklagte daran hindern, das Erzeugnis in diesen Staaten herzustellen oder als Halbfertigerzeugnis zu importieren. Würde im Rahmen der vom Comptroller festgesetzten Bedingungen für eine Lizenz unter der Lizenzbereitschaft die Einfuhr aus Drittländern in das Vereinigte Königreich verboten, so könnte die Beklagte das Arzneimittel nur durch Herstellung im Vereinigten Königreich auf den Gemeinschaftsmarkt bringen.

Damit wäre sie gegenüber der Klägerin im Wettbewerb ganz erheblich benachteiligt, da diese aus ihrer Herstellung in Irland erheblichen Nutzen ziehe.

Damit würde die Beklagte entweder vom Gemeinschaftsmarkt ausgeschlossen oder gegenüber dem Patentinhaber benachteiligt. Das würde zu einer Verringerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten führen; also wäre der Kunde letztlich das Opfer dieser Beschränkungen und Verzerrungen.

3. Wollte man den Comptroller zwingen, bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft ein solches Verbot zu verhängen, so müßte er Interessen berücksichtigen, die nicht Interessen des Vereinigten Königreichs seien,

obwohl den genannten Bestimmungen des Patentgesetzes die Absicht zugrunde liege, die Ausnutzung von Patenten im Vereinigten Königreich zu erleichtern.

Damit würde dem Gesetz ein neuer und ganz anderer Grund unterschoben, als ihn das Parlament des Vereinigten Königreichs vor Augen gehabt habe, das eine zusammenhängende Regelung für gewerbliche Schutzrechte mit Ursprung im Vereinigten Königreich geschaffen habe.

Das Vorbringen der *Beklagten Generics* entspricht sinngemäß dem der Beklagten Harris.

Es läßt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die zuständige Behörde könne sich auf die Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) Patentgesetz stützen, wenn sie entscheide, ob ein Lizenznehmer unter einer Lizenzbereitschaft die patentierten Erzeugnisse aus Drittländern einführe dürfe.

a) In der vorliegenden Rechtssache gehe es um andere Fragen als in dem Vertragsverletzungsverfahren (Rechtssache C-30/90) bezüglich Section 48 Patentgesetz, der den Patentinhaber oder seinen Rechtsnachfolger dazu anreize, im Vereinigten Königreich herzustellen, um keine Zwangslizenz zugunsten eines Dritten in Kauf nehmen zu müssen.

Im vorliegenden Fall gehe es anders als in diesem Vertragsverletzungsverfahren nicht um die Bedingungen, unter denen der Comptroller über die Gewährung einer Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft entscheide. Es gehe nur um die Gesichtspunkte, die der Comptroller bei der Festsetzung der Lizenzbedingungen berücksichtigen dürfe.

Außerdem wirke sich der vorliegende Fall nicht darauf aus, wo in der Gemeinschaft ein patentiertes Erzeugnis hergestellt werde. Er betreffe nur die Frage, ob es im Ermessen des Comptrollers liege, die Einfuhr aus Drittländern zu verweigern, wenn ein patentiertes Erzeugnis nicht im Vereinigten Königreich hergestellt werde.

Der Comptroller dürfe jedoch im vorliegenden Fall sein Ermessen nicht ausüben, um

— die inländische Herstellung des patentierten Erzeugnisses anstelle der Herstellung in einem anderen Mitgliedstaat zu verlangen;

— bei der Entscheidung, ob die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat gestattet werde, nicht zwischen Mitgliedstaaten zu differenzieren.

b) Soweit die fraglichen Bestimmungen auf Lizenzen unter Lizenzbereitschaften Anwendung fänden, verstießen sie nicht gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag hinsichtlich der Einfuhr des patentierten Erzeugnisses.

Nach dem Urteil vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache EMI Records (Randnr. 10) schütze Artikel 30 nicht gegen Einfuhren aus Drittstaaten, da solche Einfuhren den

Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht berührten. Das Urteil in der Rechtssache Allen and Hanburys betreffe nur Beschränkungen des Binnenhandels der Gemeinschaft.

In Ermangelung eines gemeinsamen Patentschutzes in der Gemeinschaft stelle das Fortbestehen von Gesetzen, die Patente in unterschiedlichem Umfang schützten, als solches keinen Verstoß gegen Artikel 30 EWG-Vertrag dar (vgl. Urteile vom 14. September 1982 in der Rechtssache 144/81, Keurkoop, Slg. 1982, 2853, Randnr. 18, und vom 30. Juni 1988 in der Rechtssache 35/87, Thetford, Slg. 1988, 3585).

Gemeinschaftsrecht betreffe die Bedingungen, unter denen Einfuhren aus Drittländern erfolgen dürften, nur insoweit, als die Gemeinschaft als Teil ihrer gemeinsamen Handelspolitik nach Artikel 113 EWG-Vertrag spezifische Maßnahmen für solche Einfuhren getroffen habe. Im übrigen könnten die Mitgliedstaaten frei bestimmen, unter welchen Bedingungen solche Einfuhren zulässig seien, wobei sie die gemeinschaftlichen Anforderungen an die Einfuhr von Arzneimitteln gemäß der Zweiten Richtlinie 75/319/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 über die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. L 147, S. 13) berücksichtigten.

Im vorliegenden Fall sei niemals vorgetragen worden, daß die Praxis des Comptrollers bei der Anwendung der Section 48 des Patentgesetzes gegen Artikel 113 EWG-Vertrag oder die zu seiner Durchführung erlassene Richtlinie (EWG) Nr. 288/82 des Rates vom 5. Februar 1982 über die gemeinsame Einfuhrregelung (ABl. L 35, S. 1) verstoße.

2. Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verböten den zuständigen Stellen nicht, auf der Grundlage des Patentgesetzes zwischen Fällen, in denen das patentierte Erzeugnis im Inland, und solchen Fällen zu differenzieren, in denen es in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werde.

a) Entgegen dem Vorbringen der Klägerin dürfe der Comptroller die Interessen der Hersteller in anderen Mitgliedstaaten bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft nicht berücksichtigen. Damit ginge der Comptroller über das rein nationale Recht hinaus, das er durchführen solle. Er habe kein Recht, Zielvorstellungen anderer Mitgliedstaaten durchzuführen. Schließlich müßte der Comptroller sonst die vom Parlament des Vereinigten Königreichs festgesetzten Ziele, insbesondere den Schutz der einheimischen Wirtschaft, anderen Mitgliedstaaten aufzwingen, ohne zu wissen, ob diese Staaten diese Ziele zu verfolgen wünschten.

b) Das stelle keine Diskriminierung der Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten gegenüber inländischen Erzeugnissen dar.

Im vorliegenden Falle gehe es nur um die Anwendung nationalen Rechts gegenüber Einfuhren aus Drittländern.

Außerdem sei das auf die Rechtssache C-30/90 gestützte Vorbringen zurückzuweisen, eine Diskriminierung liege vor, wenn der Patentinhaber veranlaßt werde, im Inland herzustellen.

Aus den vorgenannten Gründen könne das Vorbringen in der Rechtssache C-30/90 auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden.

Jedenfalls stellten die Unterschiede im nationalen Patentrecht „objektive Unterschiede" dar, die es dem Vereinigten Königreich erlaubten, zwischen der Herstellung im Vereinigten Königreich unter einem dortigen Patent und der Herstellung unter dem Patent eines Mitgliedstaats anderswo in der Gemeinschaft zu unterscheiden.

Der entscheidende Fehler im Vorbringen der Klägerin sei die Annahme, daß einerseits der Lizenznehmer bei der Ausnutzung von Parallelpatenten in anderen Mitgliedstaaten in derselben Situation wie der Patentinhaber sei und daß andererseits der vom Patentrecht in anderen Mitgliedstaaten gewährte Schutz dem im Vereinigten Königreich vergleichbar sei.

Wie Lord Justice Nicholls im Urteil des Court of Appeal in der vorliegenden Rechtssache ausgeführt habe, hinderten die Unterschiede im Recht der Mitgliedstaaten den Lizenznehmer daran, mit dem Patentinhaber auf dem Gemeinsamen Markt zu konkurrieren.

In der vorliegenden Rechtssache würde die Anwendung des irischen Rechts es dem Lizenznehmer unter Berücksichtigung der übrigen Patente der Klägerin nicht erlauben, das Erzeugnis in Irland herzustellen, wenn die Klage der Klägerin auf eine Verlängerung der Laufzeit des Patents Erfolg hätte. Könne der Lizenznehmer das Erzeugnis nicht aus Drittländern einführen, so müsse er es im Vereinigten Königreich unter Bedingungen herstellen, die weniger günstig seien als diejenigen, die für den Patentinhaber gölten.

Ermächtige der Comptroller den Lizenznehmer, das Erzeugnis aus Drittländern einzuführen, wenn der Patentinhaber sein Patent nicht im Vereinigten Königreich ausnutze, so berücksichtige er nur die objektiven Unterschiede zwischen den Bedingungen des Importeurs und des einheimischen Herstellers, die sich aus den Unterschieden zwischen den nationalen Rechten ergäben.

Schließlich werde in Artikel 89 des Abkommens über das Gemeinschaftspatent stillschweigend anerkannt, daß zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede im Hinblick auf Zwangslizenzen bestünden, die im Laufe der Zeit angepaßt werden müßten.

Das *Vereinigte Königreich* verweist auf das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache Allen and Hanburys Limited über Patente mit einem Vermerk „Lizenzbereitschaft", weist aber darauf hin, daß es auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden könne, da dieser den Handel zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland betreffe.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes unterliege die Ausübung eines gewerblichen Schutzrechtes zur Untersagung der Einfuhr aus Drittländern nicht den Beschränkungen, die für den freien Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten gölten, und stelle keine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag dar (Urteile vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache 51/75, EMI Records, und vom 9. Fe-

bruar 1982 in der Rechtssache 270/80, Polydor, Slg. 1982, 329).

Daher könnten die zuständigen Stellen bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft die Einfuhren aus einem Drittland verbieten, ohne gegen Gemeinschaftsrecht zu verstoßen.

b) Das Vorbringen der Klägerin, die zuständige Behörde müsse ein in einem anderen Mitgliedstaat hergestelltes Erzeugnis als im Vereinigten Königreich hergestelltes Erzeugnis behandeln, sei jedoch unbegründet. Dieses Argument stütze sich auf Artikel 30 EWG-Vertrag; es gehe von der Annahme aus, daß die Weigerung, die Einfuhr zu verbieten, den innergemeinschaftlichen Handel beschränke; eine solche Beschränkung sei jedoch nicht dargetan. Mit der Gewährung der Lizenz sei der Lizenznehmer frei, in beliebiger Menge aus anderen Mitgliedstaaten in das Vereinigte Königreich zu importieren.

Das Gemeinschaftsrecht finde im vorliegenden Fall keine Anwendung. Hätte die Klägerin Erfolg, würden ihre irischen Patentrechte im Ergebnis auf das Vereinigte Königreich erstreckt.

Das *Königreich Spanien* äußerst sich zur ersten Frage nicht und verweist auf die Erklärungen, die es als Streithelfer in der Rechtssache C-30/90 abgegeben hat.

C — *Die zweite Frage*

Die *Klägerin* trägt vor, keiner der in dieser Frage angezogenen Punkte beeinflusse die Antwort auf die erste Frage. Die Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patentgesetzes führten in diesem Fall zu einer willkürlichen Diskriminierung zwischen Herstellern im Vereinigten Königreich und solchen in anderen Mitgliedstaaten.

Ein Patentinhaber, der das Erzeugnis nicht im Vereinigten Königreich herstelle, werde bestraft. Der Verlust oder die Verwässerung seiner Monopolrechte durch die Gewährung einer Lizenz unter Lizenzbereitschaft, die Einfuhren aus Drittländern gestatte, könne durch die Einräumung eines Rechts auf eine angemessene Lizenzgebühr nicht hinreichend ausgeglichen werden.

Außerdem sei die Verpflichtung, das Patent im Vereinigten Königreich auszunutzen, nicht erforderlich, da die Bedürfnisse des Marktes im Vereinigten Königreich durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten befriedigt werden könnten.

Die *Kommission* fragt sich, ob die in dieser Frage angesprochenen Gesichtspunkte von der ersten Frage getrennt werden sollten. Jedenfalls könnten diese Gesichtspunkte die Antwort auf die erste Frage nicht beeinflussen.

Die *Beklagte Harris* hat die erste Frage nicht getrennt von der zweiten Frage untersucht.

Die *Beklagte Generics* trägt vor, die Anwendung der Sections 48 und 50 des Patentgesetzes auf Zwangslizenzen werde in der Rechtssache C-30/90 behandelt. Daher beträfen die in dieser Frage angesprochenen Gesichtspunkte die Antwort auf die erste Frage nicht.

Sie schlägt vor, auf Frage 2b wie folgt zu antworten:

Es spielt keine Rolle, ob der Comptroller bei der Ausübung seines Ermessens hinsichtlich der Genehmigung von Einfuhren aus einem Drittland durch das Patentgesetz verpflichtet ist, die erwähnte Praxis zu befolgen, oder ob er dabei nur auf die Gesichtspunkte in Section 48(3)(a) Bezug nimmt.

Die Entscheidung des Comptrollers sei in Ermangelung von Maßnahmen nach Artikel 113 EWG-Vertrag eine Angelegenheit des nationalen Rechts, das beim derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts noch nicht harmonisiert sei.

Auch das *Vereinigte Königreich* schlägt vor, der Gerichtshof möge antworten, daß die Gesichtspunkte hinsichtlich Zwangslizenzen in dieser Frage die Antwort auf die erste Frage hinsichtlich Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft nicht beeinflussen.

Das *Königreich Spanien* hat zu dieser Frage keine Erklärungen abgegeben.

D — *Die dritte Frage*

Das *Königreich Spanien* trägt vor, es verstoße gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag, wenn die zuständige Behörde bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft für ein Patent eines pharmazeutischen Erzeugnisses eine Klausel aufnehme, die die Einfuhr dieses Erzeugnisses aus Spanien oder Portugal beschränke.

Artikel 47 der Beitrittsakte gebe für eine solche Klausel keine Grundlage ab.

Dieser Artikel beschränke den allgemeinen Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Artikel 30 EWG-Vertrag und Artikel 42 der Beitrittsakte; er solle die Auswirkungen, die diesem Grundsatz widersprächen, soweit wie möglich beschränken, und sei daher eng auszulegen.

Das Recht, sich auf die Beschränkung nach diesem Artikel zu berufen, stehe nur dem Patentinhaber oder seinem Rechtsnachfolger zu. Die Ausübung des Rechts stehe ihm zudem frei.

Wollte die zuständige Behörde auf diese Bestimmungen eine Einfuhrbeschränkung stützen, so läge ein doppelter Verstoß vor. Zum einen maßte sie sich Rechte an, die ausschließlich dem Patentinhaber oder seinem

Rechtsnachfolger zustünden, zum anderen würde sie ein Recht des Erfinders in eine Pflicht verwandeln, die dem Inhaber einer Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft auferlegt würde.

Damit würde der Grund für Artikel 47 der Beitrittsakte verkannt, den Nachteil auszugleichen, der bestimmten Inhabern eines Patents für ein pharmazeutisches Erzeugnis, das in Mitgliedstaaten der Gemeinschaft der Zehn zum Patent angemeldet sei, dadurch habe entstehen können, daß ein vergleichbarer Schutz für diese Erzeugnisse in Spanien vor dem 7. Oktober 1992 nicht zur Verfügung gestanden habe. Die Klausel habe dem Zweck gedient, dem Patentinhaber zu erlauben, für eine beschränkte Zeit (bis zum 7. Oktober 1995) sein Recht Parallelimporten aus Spanien entgegenzuhalten.

Vergleiche man Artikel 47 mit dem nationalen Recht für Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft, so bestätige sich diese Auslegung.

Artikel 47 solle einen Ausgleich für den Schaden bieten, der dadurch verursacht worden sei, daß in Spanien kein Monopol für die Ausnützung eines patentierten pharmazeutischen Erzeugnisses habe erlangt werden können; er könne nicht im Zusammenhang mit nationalen Bestimmungen über einer Lizenzbereitschaft angewandt werden, die kein Herstellungs- oder Vermarktungsmonopol schützten.

Daher könne eine Lizenzklausel unter einer Lizenzbereitschaft, die die Einfuhr eines pharmazeutischen Erzeugnisses aus Spanien und Portugal beschränke, nicht mit den in der Beitrittsakte vorgesehenen Beschränkungen gerechtfertigt werden und verstoße somit gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag.

Die *Kommission*, das *Vereinigte Königreich* und die *Beklagten* stimmen in ihren Erklärungen zu dieser Frage im wesentlichen überein.

Diese Erklärungen werden auf die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte gestützt.

a) Ziel dieser Bestimmungen sei es, eine Ausnahme von der Anwendung des Grundsatzes der Erschöpfung der Rechte einzuführen. Nach diesem Grundsatz habe der Patentinhaber seine Rechte an dem patentierten Erzeugnis erschöpft, wenn sie von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat auf den Markt gebracht würden; er könne sich nicht auf das Patent berufen, um den Handel mit dem Erzeugnis in der Gemeinschaft zu verhindern (Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Slg. 1974, 1147).

Dieser Grundsatz gelte selbst dann, wenn das Erzeugnis in dem Mitgliedstaat, in dem es zuerst auf den Markt gebracht werde, nicht patentierbar sei (Urteil vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80, Merck, Stephar und Exler, Slg. 1981, 2063).

Die genannten Artikel der Beitrittsakte seien Ausnahmen von dem Grundsatz in dieser Entscheidung. Nach diesen Artikeln finde der Grundsatz der Erschöpfung der Rechte für einen bestimmten Zeitraum keine Anwendung auf britische pharmazeutische Erzeugnisse, die in Spanien und Portugal ver-

trieben würden und dort nicht patentierbar seien.

b) Patente mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" seien „schwache" Patente. Ihr spezifischer Gegenstand sei das Recht ihres Inhabers auf eine angemessene Lizenzgebühr. Wie der Gerichtshof in Allen and Hanburys entschieden habe, könne ein Patentinhaber sich nicht auf eine nationale Bestimmung berufen, die es ihm erlaube, Einfuhren des Lizenznehmers aus einem anderen Mitgliedstaat zu verbieten.

c) Für derartige Patente gebe es kein Recht des ersten Marktzugangs, das erschöpft werden könne.

Deshalb finde auch der Grundsatz der Erschöpfung der Rechte auf solche Patente keine Anwendung.

Damit seien auch die genannten Bestimmungen der Beitrittsakte als Ausnahmen von diesem Grundsatz nicht anwendbar.

Schließlich gehe auch Lord Justice Nicholls in der Entscheidung des Court of Appeal von dieser Auslegung aus.

d) Zwischen Einfuhren des Lizenznehmers aus Spanien und Portugal und Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten bestehe somit kein Unterschied.

Die *Klägerin* hält dem entgegen, daß Spanien und Portugal bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft für die Einfuhr pharmazeutischer Erzeugnisse als Drittländer zu behandeln seien.

Die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte schlössen den Grundsatz der Erschöpfung der Rechte aus, da ein Patentinhaber sein Patent gegen die Einfuhr seiner eigenen Erzeugnisse durchsetzen könne. Diese Artikel gingen über den genannten Grundsatz noch hinaus, da die Worte „und zwar auch dann, wenn" bedeuteten, daß er sein Patent auch gegen andere Erzeugnisse durchsetzen könne, die Dritte einschließlich von Lizenznehmern herstellten oder einführten.

Die Übergangsvorschriften erlaubten dem Patentinhaber, diese Erzeugnisse als Erzeugnisse aus Drittländern anzusehen.

Mangels ausdrücklicher Regelung sollten Patente mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" von der Anwendung der fraglichen Bestimmungen nicht ausgeschlossen werden. Im übrigen werde nicht davon ausgegangen, daß ein Patentinhaber, dessen Patent den Vermerk „Lizenzbereitschaft" trage, seine Rechte erschöpft habe (Urteil vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84, Pharmon/Hoechst, Slg. 1985, 2281). Da ein Patentinhaber das Patent gegen die Einfuhr seiner eigenen Erzeugnisse durchsetzen könne, könne er es unter diesen Umständen erst recht gegen Waren durchsetzen, die Dritte ohne seine Ermächtigung herstellten und einführten.

Weder die Grundsätze des Urteils Allen and Hanburys über die Anwendung des Artikels 30 noch die Bestimmungen des Artikels 36 fänden in diesem Fall Anwendung, da die Beschränkung der Einfuhr von Erzeugnissen aus Spanien und Portugal auf den Ausnahmebestimmungen der Beitrittsakte beruhe.

F. Grévisse
Berichterstatter