ARREST VAN HET HOF
27 oktober 1992 *

In zaak C-191/90,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Court of Appeal of England and Wales, in het aldaar aanhangig geding tussen

Generics (UK) Ltd en
Harris Pharmaceuticals Ltd,

en

Smith Kline and French Laboratories Ltd,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag en van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: O. Due, president, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J. L. Murray, kamerpresidenten, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida en D. A. O. Edward, rechters,

advocaat-generaal: W. Van Gerven
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

* Procestaal: Engels.

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, aanvankelijk vertegenwoordigd door R. M. Caudwell van het Treasury Solicitor's Department, en vervolgens door S. Cochrane van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde,

— het Koninkrijk Spanje, aanvankelijk vertegenwoordigd door C. Bastarreche Sagües, directeur-generaal juridische en institutionele coördinatie Europese Gemeenschappen, en vervolgens door A. J. Navarro González, directeur-generaal Juridische en institutionele coördinatie Europese Gemeenschappen, en A. H. Hernández-Mora, abogado del Estado, als gemachtigden,

— Harris Pharmaceuticals Ltd, vertegenwoordigd door K. Parker en H. Carr, Barristers,

— Smith Kline and French Laboratories Ltd, vertegenwoordigd door R. Jacob, QC, G. Burkill, Barrister, en S. Farr, Solicitor, van het kantoor Simmons and Simmons,

— Generics (UK) Ltd, vertegenwoordigd door S. Kon, bijgestaan door S. Radford, solicitors van het kantoor S. J. Berwin and Co.,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur R. Wainwright als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Generics (UK) Ltd, het Koninkrijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Cochrane van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, bijgestaan door E. Sharpston, Barrister, en de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter terechtzitting van 16 juni 1992,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 juli 1992,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 13 februari 1990, ingekomen bij het Hof op 19 juni daaraanvolgend, heeft de Court of Appeal of England and Wales krachtens artikel 177 EEG-Verdrag enkele prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag en van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen, teneinde de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht te kunnen beoordelen van bepaalde praktijken van de bevoegde nationale autoriteiten bij de vaststelling van de voorwaarden van licenties van rechtswege.

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Smith Kline and French Laboratories Ltd (hierna: „SKF"), houdster van twee Britse octrooien voor het farmaceutische produkt „cimetidine", enerzijds, en Generics (UK) Ltd (hierna: „Generics") en Harris Pharmaceuticals Ltd (hierna: „Harris") anderzijds. Het geschil betreft de invoer van genoemd produkt in het Verenigd Koninkrijk uit derde landen en uit Spanje en Portugal.

3 Ingevolge de Patents Act 1977 (hierna: „Patents Act") werden de octrooien van SKF per 9 maart 1988 voorzien van de aantekening „licences of right" (licenties van rechtswege).

4 Volgens het ter zake geldende nationale recht, inzonderheid Section 46 van de Patents Act, kan eenieder van rechtswege een licentie voor dergelijke octrooien verkrijgen op met de octrooihouder overeen te komen of, bij gebreke van overeen-

komst, door de Comptroller General of Patents (hierna: „Comptroller") vast te stellen voorwaarden.

5 Overeenkomstig de rechtspraak van de House of Lords kan de Comptroller, bij de vaststelling van de voorwaarden voor die licenties, rekening houden met de sections 48(3) en 50(1) van de Patents Act betreffende dwanglicenties. Deze bepalingen machtigen de Comptroller, bij de uitoefening van zijn bevoegdheid rekening te houden met de omstandigheid dat het octrooi al dan niet wordt geëxploiteerd door vervaardiging van het produkt in het Verenigd Koninkrijk.

6 Deze bepalingen hebben er in de praktijk toe geleid, dat de bevoegde nationale autoriteiten de houder van een licentie van rechtswege toestaan het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het octrooi exploiteert door het uit andere Lid-Staten in het Verenigd Koninkrijk in te voeren, en, andersom, de licentiehouder het recht om uit derde landen in te voeren, ontzeggen wanneer de octrooihouder het produkt in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt.

7 Overeenkomstig het ter zake geldende nationale recht hebben Harris and Generics SKF verzocht om een licentie van rechtswege, onder meer voor de invoer van cimetidine. Toen partijen daarover geen overeenstemming konden bereiken, brachten zij de zaak voor de Comptroller en vervolgens voor de Patents Court.

8 In aanmerking nemend dat SKF cimetidine als halfprodukt in Ierland vervaardigde en de produktie in het Verenigd Koninkrijk voltooide, nam de Patents Court in de door Harris en Generics gevraagde licenties van rechtswege een voorwaarde op waarbij hun werd verboden cimetidine als eindprodukt in te voeren uit derde landen, alsmede uit Spanje en Portugal. Dat deze twee Lid-Staten op één lijn werden gesteld met derde landen, vond zijn reden in de overgangsbepalingen van de artikelen 47 en 209 Toetredingsakte betreffende bepaalde octrooien. De Patents Court

weigerde echter een zelfde voorwaarde op te nemen voor de invoer van cimetidine als halfprodukt.

9 SKF enerzijds en Harris en Generics anderzijds stelden tegen deze beslissing beroep in bij de Court of Appeal, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft voorgelegd:

„1) Is het verenigbaar met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, dat een bevoegde instantie die de voorwaarden moet vaststellen van een licentie voor een octrooi dat verplicht voorzien is van de aantekening ‚licences of right', op grond van de Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977 kan beslissen, dat een dergelijke licentie al dan niet het recht omvat om geoctrooieerde produkten van buiten de EEG in te voeren? Is het in strijd met de artikelen 30 en 36, dat deze instantie de Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) gewoonlijk zo uitlegt, dat zij toestemming voor invoer uit een ander land moet weigeren wanneer de octrooihouder het octrooi exploiteert door de betrokken produkten in het Verenigd Koninkrijk te vervaardigen, maar dat zij toestemming moet verlenen voor invoer uit een derde land wanneer de octrooihouder het octrooi exploiteert door invoer van in andere Lid-Staten van de EEG vervaardigde produkten?

2) a) Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang, dat de Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977 van toepassing zijn op de verlening van dwanglicenties en bepalen dat een dwanglicentie kan worden verleend voor een octrooi dat in het Verenigd Koninkrijk niet wordt geëxploiteerd?

b) Luidt het antwoord op de voorgaande vraag anders, indien de bevoegde instantie bij haar beslissing om invoer uit een derde land al dan niet toe te staan, zich op de Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977 baseert ter bepaling van de in aanmerking te nemen factoren?

3) Is het, gelet op de bepalingen van de Verdragen inzake de toetreding van Spanje en Portugal tot de EEG en het arrest van het Hof van Justitie in zaak 434/85 (Allen & Hanburys, Jurispr. 1988, blz. 1245), in strijd met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, dat de bevoegde instantie bij de vaststelling van de voorwaarden voor een licentie van rechtswege voor een octrooi op een farmaceutisch produkt een voorwaarde opneemt die de invoer van dat produkt uit Spanje of Portugal beperkt?"

10 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten, het procesverloop en de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen wordt verwezen naar het rapport ter terechtzitting. Deze elementen worden hierna slechts weergegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de redenering van het Hof.

De eerste en de tweede vraag

11 De eerste twee vragen strekken ertoe te vernemen, of de nationale autoriteiten die bevoegd zijn om, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, de voorwaarden van een licentie van rechtswege vast te stellen, zich zonder de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag te schenden, op basis van nationale wettelijke bepalingen als de Sections 48(3) en 50(1) van de Patents Act de licentiehouder kunnen verbieden geoctrooieerde produkten uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt, en die invoer kunnen toestaan wanneer de octrooihouder zijn octrooi exploiteert door middel van invoer van het produkt uit andere Lid-Staten van de Gemeenschap.

12 Allereerst moet erop worden gewezen, dat het Hof in zijn arrest van 18 februari 1992 (zaak C-30/90, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jurispr. 1992, blz. I-829) heeft verklaard, dat genoemde bepalingen van de Sections 48 en 50 van de Patents Act met artikel 30 in strijd zijn, in zoverre zij een situatie waarin de binnenlandse vraag naar een geoctrooieerd produkt door invoer uit andere Lid-Staten dan het Verenigd Koninkrijk wordt gedekt, gelijkstellen met een situatie waarin een

dwanglicentie wegens onvoldoende exploitatie van het octrooi kan worden verleend.

13 In dat arrest is het Hof evenwel niet toegekomen aan de in casu opgeworpen vraag, namelijk of de bevoegde autoriteiten, zonder het gemeenschapsrecht te schenden, bij hun beslissing of het de houder van de licentie van rechtswege moet worden toegestaan het produkt uit derde landen in te voeren, op basis van dezelfde nationale bepalingen rekening mogen houden met de Lid-Staat waar de octrooihouder het produkt vervaardigt.

14 De Commissie en SKF betogen, dat wanneer de nationale autoriteiten de in licenties van rechtswege opgenomen voorwaarden inzake invoer uit derde landen doen afhangen van de plaats waar de octrooihouder het produkt vervaardigt, deze praktijk door zijn discriminerend karakter het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt en derhalve in strijd is met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag.

15 In haar schriftelijke opmerkingen heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk gesteld, dat de verdragsbepalingen inzake het vrije goederenverkeer niet kunnen worden aangevoerd tegen een praktijk van de nationale autoriteiten, die enkel de invoer uit derde landen betreft. Ter terechtzitting heeft de vertegenwoordiger van de regering van het Verenigd Koninkrijk evenwel erkend, dat die praktijk, in het licht van het na de indiening van die schriftelijke opmerkingen gewezen arrest van 18 februari 1992 (Commissie/Verenigd Koninkrijk, reeds aangehaald), discriminerend en met het gemeenschapsrecht onverenigbaar is.

16 Harris en Generics betogen, dat de intracommunautaire handel niet ongunstig wordt beïnvloed wanneer het een licentiehouder is toegestaan het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren, en dat er dus geen sprake kan zijn van schending van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag.

17 Zoals het Hof reeds verklaarde in zijn arrest van 15 juni 1976 (zaak 51/75, EMI Records, Jurispr. 1976, blz. 811), zijn de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag alleen van toepassing op invoerbeperkingen die de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden. De voor het vaststellen van de voorwaarden van licenties van rechtswege bevoegde autoriteiten kunnen derhalve zonder deze verdragsbepalingen te schenden de licentiehouder al dan niet toestemming geven het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren.

18 Anderzijds mogen deze autoriteiten bij de uitoefening van hun bevoegdheid, met betrekking tot invoer uit derde landen geen criteria toepassen die door hun discriminerend karakter in strijd met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden.

19 Volgens de door de nationale rechter bedoelde praktijk van de nationale autoriteiten kan aan de licentiehouder worden toegestaan het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt niet vervaardigt in de Lid-Staat die het octrooi heeft verleend, maar het uit andere Lid-Staten invoert. In een dergelijk geval kan de octrooihouder concurrentie ondervinden van de invoer uit derde landen, wat niet het geval is wanneer hij het octrooi exploiteert door het produkt op het nationale grondgebied te vervaardigen.

20 Een dergelijke praktijk is discriminerend, omdat de octrooihouders ertoe worden aangezet, het geoctrooieerde produkt op het nationale grondgebied te vervaardigen in plaats van het uit andere Lid-Staten in te voeren. Zij kan de intracommunautaire handel derhalve al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, belemmeren en is dus een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag (arrest van 11 juli 1974, zaak 8/74, Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837, r. o. 5).

21 Artikel 36 EEG-Verdrag staat invoerverboden en-beperkingen toe om redenen die verband houden met de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, doch enkel onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

22 Volgens vaste rechtspraak van het Hof staat artikel 36, ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom, slechts uitzonderingen op het fundamentele beginsel van het vrije goederenverkeer in de gemeenschappelijke markt toe, voor zover die uitzonderingen door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen, worden gerechtvaardigd (zie met name arrest van 17 oktober 1990, zaak C-10/89, Hag, Jurispr. 1990, blz. I-3711, r. o. 12).

23 In het geval van octrooien bestaat het specifieke voorwerp van de industriële eigendom met name in het uitsluitend recht van de octrooihouder, een uitvinding hetzij rechtstreeks hetzij door licentieverlening aan derden te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten, alsmede in het recht zich tegen inbreuken te verzetten (zie met name arrest van 18 februari 1992, Commissie/Verenigd Koninkrijk, reeds aangehaald, r. o. 21).

24 In het door de nationale rechter bedoelde geval is er geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de verschillende behandeling door de nationale autoriteiten kan rechtvaardigen. Die verschillende behandeling berust immers niet op specifieke vereisten van de industriële of commerciële eigendom, maar op het streven om, overeenkomstig de nationale wettelijke bepalingen, de produktie in de betrokken Lid-Staat te begunstigen.

25 Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap zoals neergelegd in — met name — artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen (arrest van 18 februari 1992, Commissie/Verenigd Koninkrijk, reeds aangehaald, r. o. 30).

26 Harris en Generics betogen, dat deze discriminerende praktijk noodzakelijk is ter voorkoming van de kwalijke gevolgen die voor de mededinging en voor de consument voortvloeien uit het feit dat gemeenschappelijke regels inzake octrooien ontbreken. Ter illustratie van hun betoog wijzen zij erop, dat zij in de situatie die in het hoofdgeding aan de orde is, behalve in het Verenigd Koninkrijk geen aanspraak kunnen maken op licenties van rechtswege in de Lid-Staten waar SKF octrooien bezit. Tenzij zij van de Britse autoriteiten toestemming zouden krijgen om cimetidine uit derde landen in te voeren, zouden zij gedwongen zijn dit produkt alleen in het Verenigd Koninkrijk te vervaardigen onder voorwaarden die hun beletten een produkt op de markt te brengen dat kan concurreren met het door SKF goedkoper in Ierland vervaardigde produkt.

27 Dit argument moet worden afgewezen, omdat de nadelige gevolgen voor de economie en voor de consumenten ten gevolge van verschillen in de nationale wetgevingen en van het ontbreken van gemeenschappelijke octrooiregelingen hoe dan ook een met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag strijdige discriminerende nationale praktijk niet kunnen rechtvaardigen.

28 Mitsdien moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat zij eraan in de weg staan, dat de autoriteiten van de Lid-Staten, die bevoegd zijn om, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, de voorwaarden van licenties van rechtswege vast te stellen, op basis van hun nationale wettelijke bepalingen de licentiehouder verbieden het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt, en die invoer toestaan wanneer de octrooihouder zijn octrooi exploiteert door middel van invoer van het produkt uit andere Lid-Staten van de Gemeenschap.

De derde vraag

29 Met deze vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 47 en 209 van de Toetredingsakte Spanje en Portugal aldus moeten worden uit-

gelegd, dat de autoriteiten van de Lid-Staten, die bevoegd zijn om, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, de voorwaarden van licenties van rechtswege vast te stellen, op basis van die bepalingen en eventueel in afwijking van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag de licentiehouder kunnen verbieden een geoctrooieerd farmaceutisch produkt uit Spanje en Portugal in te voeren.

30 Bij de artikelen 42 en 202 Toetredingsakte, die in zoverre impliciet verwijzen naar de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, zijn kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen, alsmede alle maatregelen van gelijke werking tussen de Gemeenschap en de twee nieuwe Lid-Staten per 1 januari 1986 afgeschaft.

31 De door het Hof op basis van de artikelen 30 en 36 geformuleerde beginselen zijn derhalve van toepassing op de handel tussen de Gemeenschap en de twee nieuwe Lid-Staten. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de gerechtigde tot een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële of commerciële eigendom zich niet op die wettelijke regeling beroepen om de invoer te beletten van een produkt dat in een andere Lid-Staat door hemzelf of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht. Daaruit heeft het Hof met name afgeleid, dat de uitvinder of zijn rechtverkrijgenden zich niet kunnen beroepen op het octrooi dat zij in een Lid-Staat bezitten, om zich te verzetten tegen de invoer van het produkt dat door hen vrijelijk in een andere Lid-Staat waar dit produkt niet octrooieerbaar was, in het verkeer is gebracht (arrest van 14 juli 1981, zaak 187/80, Merck, Jurispr. 1981, blz. 2063, r. o. 12 en 13).

32 De artikelen 47 en 209 Toetredingsakte wijken evenwel binnen de aldaar omschreven grenzen uitdrukkelijk af van het bepaalde in de artikelen 42 en 202 van die Akte en van de daaruit voortvloeiende beginselen.

33 Volgens die afwijkingsbepalingen kan de octrooihouder of zijn rechthebbende voor een farmaceutisch produkt dat in een Lid-Staat is gedeponeerd op een tijdstip

waarop in Spanje en Portugal voor dat produkt geen octrooi kon worden verkregen, zich beroepen op het aan dat octrooi verbonden recht teneinde de invoer van en de handel in dit produkt te verhinderen in de huidige Lid-Staat of Lid-Staten waar dit produkt door een octrooi wordt beschermd, zelfs als dit produkt voor de eerste maal door hemzelf of met zijn instemming in Spanje of Portugal in de handel is gebracht. Op dit recht kan een beroep worden gedaan tot het einde van het derde jaar na de invoering door Spanje en Portugal van de octrooieerbaarheid van het betrokken produkt.

34 SKF betoogt, dat de artikelen 47 en 209 Toetredingsakte, bij gebreke van uitdrukkelijke andersluidende bepalingen, van toepassing zijn op de invoer van geoctrooieerde farmaceutische produkten waarvoor een licentie van rechtswege is verleend, en derhalve, bij wege van afwijking van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, de weigering om de licentiehouder toe te staan de betrokken produkten uit Spanje en Portugal in te voeren, kunnen rechtvaardigen.

35 De Commissie, de Spaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede Harris en Generics betogen, dat octrooien met de aantekening „licences of right" „zwakke" octrooien zijn, die noodzakelijkerwijze buiten de werkingssfeer van de afwijkingsbepalingen van de artikelen 47 en 209 Toetredingsakte vallen.

36 Zij baseren hun zienswijze op het arrest van het Hof van 3 maart 1988 (zaak 434/85, Allen & Hanburys, reeds aangehaald), volgens hetwelk de houder van een dergelijk octrooi enkel recht zou hebben op een billijke vergoeding van de zijde van de licentiehouder. Daarmee geven zij dat arrest een strekking die het niet heeft.

37 In dat arrest onderzocht het Hof, of het verbod om in het Verenigd Koninkrijk een produkt in te voeren dat beschermd wordt door een octrooi met de aantekening

„licences of right", noodzakelijk was om de octrooihouder tegenover de importeurs dezelfde rechten te verzekeren als hij bezit tegenover binnenlandse fabrikanten van het produkt, en of het gerechtvaardigd was in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag. Uitsluitend ter omschrijving van die rechten stelde het Hof vast, dat de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right" volgens de Britse wettelijke regeling zoals uitgelegd door de nationale rechter, enkel nog recht heeft op een billijke vergoeding van de zijde van de licentiehouder (r. o. 13). Het Hof heeft dus enkel akte genomen van de Britse wettelijke regeling en heeft aan het begrip „zwak octrooi" geen communautaire definitie gegeven waaruit zou volgen, dat een octrooi met de aantekening „licences of right" noodzakelijkerwijze buiten de werkingssfeer van de artikelen 47 en 209 Toetredingsakte valt.

38 Voor de uitlegging van deze artikelen dient men uit te gaan van hun bewoordingen, namelijk dat de octrooihouder „zich [kan] beroepen op het aan dat octrooi verbonden recht teneinde de invoer van en de handel in dit produkt te verhinderen".

39 De eerste voorwaarde voor toepassing van deze bepalingen is, dat de octrooihouder aan zijn octrooi de mogelijkheid ontleent zich tegen invoer te verzetten. Terwijl het gemeenschapsrecht het verbod inhoudt om van die mogelijkheid — wanneer zij bestaat — een zodanig gebruik te maken, dat het intracommunautaire handelsverkeer in strijd met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag ongunstig wordt beïnvloed, wordt bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht en bij ontbreken van harmonisatie van de nationale wetgevingen de omvang van de door een octrooi of voor elke type octrooi geboden bescherming door het nationale recht bepaald.

40 Om na te gaan of aan deze voorwaarde is voldaan, dient bijgevolg de nationale rechter te onderzoeken, of de door het nationale recht aan de octrooihouder geboden bescherming het recht inhoudt zich tegen invoer te verzetten.

41 Deze uitlegging is in overeenstemming met het doel van de artikelen 47 en 209 Toetredingsakte, te weten op een nauw omschreven gebied af te wijken van de gemeenschapsregels inzake het vrije verkeer van goederen, en niet nieuwe rechten in het leven te roepen, die verder gaan dan de octrooibescherming krachtens het nationale recht.

42 De tweede voorwaarde voor het verbod om het geoctrooieerde produkt uit Spanje en Portugal in te voeren, houdt verband met het feit, dat de artikelen 47 en 209 Toetredingsakte de octrooihouder enkel de mogelijkheid geven zich op zijn recht te beroepen teneinde invoer te verhinderen. Deze afwijkingsbepalingen zijn derhalve slechts van toepassing, wanneer de octrooihouder kenbaar maakt dat hij van die mogelijkheid gebruik wenst te maken. Anders dan het Koninkrijk Spanje in zijn schriftelijke opmerkingen betoogt, heeft die voorwaarde niet tot gevolg dat het de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten verboden is, zelf die bepalingen toe te passen. Maar voor die toepassing is dan vereist, dat de octrooihouder kenbaar heeft gemaakt, dat hij van de hem door de artikelen 47 en 209 geboden mogelijkheid gebruik wenst te maken.

43 Op de derde vraag moet mitsdien worden geantwoord, dat de artikelen 47 en 209 van de Toetredingsakte Spanje en Portugal aldus moeten worden uitgelegd, dat de autoriteiten van de Lid-Staten die bevoegd zijn om tussen partijen de voorwaarden van licenties van rechtswege vast te stellen, op basis van die bepalingen en in afwijking van de in de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag neergelegde beginselen de licentiehouder kunnen verbieden een geoctrooieerd farmaceutisch produkt uit Spanje en Portugal in te voeren, indien het nationale recht de octrooihouder het recht verleent zich tegen invoer te verzetten en de octrooihouder van de hem door genoemde artikelen 47 en 209 geboden mogelijkheid gebruik maakt.

Kosten

44 De kosten door de Spaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Court of England and Wales bij beschikking van 13 februari 1990 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) **De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat zij eraan in de weg staan, dat de autoriteiten van de Lid-Staten, die bevoegd zijn om, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, de voorwaarden van licenties van rechtswege vast te stellen, op basis van hun nationale wettelijke bepalingen de licentiehouder verbieden het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt, en die invoer toestaan wanneer de octrooihouder zijn octrooi exploiteert door middel van invoer van het produkt uit andere Lid-Staten van de Gemeenschap.**

2) **De artikelen 47 en 209 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen, moeten aldus worden uitgelegd, dat de autoriteiten van de Lid-Staten, die bevoegd zijn om, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, de voorwaarden van een licentie van rechtswege vast te stellen, op basis van die bepalingen en in afwijking van de in de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag neergelegde beginselen de licentiehouder kunnen verbieden een geoctrooieerd farmaceutisch produkt uit Spanje en Portugal in te voeren, indien het nationale recht de octrooihouder het recht verleent zich tegen invoer te verzetten en de octrooihouder van de hem door de artikelen 47 en 209 geboden mogelijkheid gebruik maakt.**

Due Rodríguez Iglesias Zuleeg Murray

Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Edward

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 oktober 1992.

De griffier

J.-G. Giraud

De president

O. Due