ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ
στην υπόθεση C- 191/90 *

I — Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία

A — *Νομικό πλαίσιο*

1. Οι εθνικές διατάξεις

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας διέπονται από τον Ρατεντσ Act (βρετανικό νόμο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) του 1977 (στο εξής: Patents Act), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1978.

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η διάρκεια ισχύος των βρετανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αυξήθηκε με τον Patents Act από 16 σε 20 έτη.

Κατά τις μεταβατικές διατάξεις του παραρτήματος I του Patents Act, σε όσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απέμενε ακόμα διάρκεια ισχύος μεγαλύτερη των πέντε ετών την 1η Ιουνίου 1978 έπρεπε να τεθεί η ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » για τα τέσσερα τελευταία έτη της νέας περιόδου ισχύος, η οποία ανερχόταν σε 20 έτη.

β) Το άρθρο 46, παράγραφος 3, στοιχείο a, του Patents Act ορίζει τα εξής:

« Όταν τίθεται η εν λόγω ένδειξη σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:

α) Οποτεδήποτε μετά την αναγραφή της, οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει, αυτοδικαίως, άδεια εκμεταλλεύσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπό όρους που καθορίζονται με συμφωνία ή, ελλείψει συμφωνίας, από τον Comptroller General of Patents, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του προσώπου που ζητεί άδεια εκμεταλλεύσεως ».

γ) Κατά τη νομολογία του House of Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents (1986) RPC, σ. 242], ο Comptroller General of Patents (στο εξής: Comptroller) μπορεί, κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που του αναγνωρίζεται για τον καθορισμό των όρων που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως », να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48, παράγραφος 3, στοιχείο b, δεύτερη περίπτωση, και στοιχείο c, πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και του άρθρου 50, παράγραφοι 1 και 2, του Patents Act που αφορούν τους δεσμευτικούς όρους.

δ) Το άρθρο 48, παράγραφος 3, του νόμου αυτού ορίζει ότι ο Comptroller μπορεί να παραχωρεί, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση τριετίας από τη χορήγηση του διπλώματος

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

ευρεσιτεχνίας, υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως για έναν από τους εξής λόγους:

« a) όταν η εμπορική εκμετάλλευση της εφευρέσεως που καλύπτεται από το δίπλωμα είναι δυνατή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο δικαιούχος του διπλώματος δεν την εκμεταλλεύεται καθόλου ή δεν την εκμεταλλεύεται στον βαθμό που θα μπορούσε ευλόγως να το πράττει,

b) όταν η εφεύρεση που καλύπτεται από το δίπλωμα συνίσταται σε προϊόν και η ζήτηση του προϊόντος αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο

i) δεν ικανοποιείται υπό εύλογους όρους ή

ii) ικανοποιείται σε μεγάλο βαθμό με την πραγματοποίηση εισαγωγών,

c) όταν η εμπορική εκμετάλλευση της εφευρέσεως που καλύπτεται από το δίπλωμα είναι δυνατή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η εκμετάλλευση αυτή καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής

i) λόγω των εισαγωγών του προϊόντος, εφόσον πρόκειται για προϊόν,

ii) λόγω των εισαγωγών προϊόντος που παράγεται απευθείας με την εφαρμογή της μεθόδου που καλύπτεται από το δίπλωμα ή προϊόντος επί του οποίου έχει εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή ».

Το άρθρο 50 του Patents Act ορίζει τα εξής:

« 1) Η άσκηση των εξουσιών του Comptroller σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του ανωτέρω άρθρου 48 και αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει να εξυπηρετεί την επίτευξη των εξής γενικών σκοπών:

a) Οι εφευρέσεις των οποίων η εμπορική εκμετάλλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατή και επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση και στον μέγιστο δυνατό βαθμό,

b) στον εφευρέτη ή οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να καταβάλλονται δικαιώματα, των οποίων το ύψος καθορίζεται ευλόγως ενόψει της φύσεως της εφευρέσεως,

c) δεν επιτρέπεται να βλάπτονται αδικαιολόγητα τα συμφέροντα οποιουδήποτε εκμεταλλεύεται ή τελειοποιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εφεύρεση που προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2) Υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 1, ο Comptroller πρέπει, όταν αποφασίζει αν πρέπει να εκδώσει απόφαση ή να προβεί σε ορισμένη καταχώριση κατόπιν τέτοιας αιτήσεως, να λαμβάνει υπόψη τα εξής στοιχεία:

a) τη φύση της εφευρέσεως, το χρονικό διάστημα που έχει διαρρεύσει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα ανακοινώσεως περί χορηγήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει ο δικαιούχος του διπλώματος ή ο δικαιούχος αδείας εκμεταλλεύσεως προκειμένου να εκμεταλλευθούν πλήρως την εφεύρεση,

b) την ικανότητα όλων των προσώπων στους οποίους ενδέχεται να χορηγηθεί με την εν λόγω απόφαση άδεια εκμεταλλεύσεως της εφευρέσεως προς το κοινό συμφέρον,

c) τους κινδύνους που θα αναλάμβαναν τα πρόσωπα αυτά σε σχέση με το κεφάλαιό τους και την εκμετάλλευση της εφευρέσεως, εφόσον γινόταν δεκτή η αίτησή τους.

Ο Comptroller πάντως δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν μετά την υποβολή της αιτήσεως. »

ε) Βάσει των διατάξεων αυτών, η πρακτική των αρχών που είναι αρμόδιες να καθορίζουν, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών, τους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως συνίσταται στο να απαγορεύουν στον κάτοχο της αδείας να εισάγει από τρίτες χώρες το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οσάκις ο κάτοχος του διπλώματος κατασκευάζει το προϊόν στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, και, αντιστρόφως, στο να επιτρέπουν στον κάτοχο της αδείας εκμεταλλεύσεως να εισάγει το προϊον από τρίτες χώρες, οσάκις το προϊόν κατασκευάζεται από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

2. Οι κοινοτικές διατάξεις

Εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ, πρέπει να εξεταστούν και οι διατάξεις των άρθρων 47 και 209 της Πράξεως για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις τροποποιήσεις των Συνθηκών.

Οι τελευταίες αυτές διατάξεις εισάγουν παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα ότι οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών και των εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που υφίστανται μεταξύ της Κοινότητας και των δύο νέων κρατών μελών καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 1986 και ορίζουν τα εξής:

« 1. (...) ο κάτοχος ή ο εξ αυτού έλκων δικαίωμα επί διπλώματος ευρεσιτεχνίας για προϊόν χημικό, φαρμακευτικό (...) το οποίο έχει κατατεθεί σε κράτος μέλος σε χρόνο κατά τον οποίο το δίπλωμα, για το προϊόν αυτό, δεν θα μπορούσε να έχει ληφθεί (στην Ισπανία) [1] (ή) (στην Πορτογαλία) [2] για το ίδιο προϊόν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα που απορρέει από το δίπλωμα αυτό προκειμένου να εμποδίσει την εισαγωγή και την εμπορία του σχετικού προϊόντος στο ή τα παρόντα κράτη μέλη όπου το προϊόν αυτό προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ακόμα και αν το προϊόν αυτό ετέθη για πρώτη φορά σε εμπορία (στην Ισπανία) [1] (ή) (στην Πορτογαλία) [2] από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του.

2. Επίκληση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την εισαγωγή της δυνατότητας αποκτήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα αυτά (στην Ισπανία) [1] (ή) (στην Πορτογαλία) [2] ».

Β — *Ιστορικό της διαφοράς*

α) Η Smith Kline and French Laboratories Ltd (στο εξής: SKF) παρασκευάζει ένα φαρμακευτικό προϊόν το οποίο ονομάζεται « Cimetidine ». Το προϊόν αυτό, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο με την ονομασία Tagamet, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του έλκους του στομάχου και του έλκους του δωδεκαδακτύλου.

Η SKF παρασκευάζει την Cimetidine υπό μορφή ημιτελούς προϊόντος στην Ιρλανδία και ολοκληρώνει την παρασκευή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1 — Άρθρο 47 της Πράξεως Προσχωρήσεως.

2 — Άρθρο 209 της Πράξεως Προσχωρήσεως.

β) Όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καλύπτουν το προϊόν αυτό, η SKF είναι κάτοχος στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που χορηγήθηκαν στις 9 Μαρτίου 1972.

Δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων του Patents Act, η διάρκεια της ισχύος των διπλωμάτων αυτών, η οποία έπρεπε κανονικά να λήξει στις 9 Μαρτίου 1988, παρατάθηκε μέχρι τις 9 Μαρτίου 1992. Στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ετέθη, κατά συνέπεια, η ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ».

Στην Ιρλανδία η SKF ήταν κάτοχος δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η ισχύς των οποίων έχει πλέον λήξει. Η SKF προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την παράταση της ισχύος ενός από τα διπλώματα αυτά.

Στα άλλα κράτη μέλη η SKF είναι κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει.

γ) Η Generics (UK) Ltd (στο εξής: Generics) και η Harris Pharmaceuticals Limited (στο εξής: Harris) ζήτησαν άδειες εκμεταλλεύσεως για την παρασκευή, την εισαγωγή και την πώληση της Cimetidine. Εφόσον τα μέρη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ως προς τους όρους χορηγήσεως των αδειών, τους όρους καθόρισε ο Comptroller, με απόφαση της 13ης Μαρτίου 1988.

Ο Comptroller όρισε τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως στο 28 % της τιμής στην οποία η SKF πωλούσε τότε την Cimetidine. Επιπλέον, χορήγησε στην Generics και την Harris την άδεια να εισάγουν την Cimetidine από τρίτες χώρες είτε υπό μορφή ημιτελούς προϊόντος είτε υπό μορφή τελικού προϊόντος.

Η SKF προσέφυγε στο Patents Court, το οποίο στις 2 Μαρτίου 1989 έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή. Το δικαστήριο αυτό αύξησε τα δικαιώματα στο 45 % της τιμής πωλήσεως και περιέλαβε επιπλέον, στους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως, μια ρήτρα που απαγορεύει στους κατόχους της αδείας εκμεταλλεύσεως να εισάγουν την Cimetidine υπό μορφή τελικού προϊόντος από τρίτες χώρες και από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το Patents Court αρνήθηκε, τουναντίον, να περιλάβει όρο που να απαγορεύει την εισαγωγή της Cimetidine υπό μορφή ημιτελούς προϊόντος από τις ίδιες αυτές χώρες.

δ) Το Court of Appeal of England and Wales, στο οποίο προσέφυγαν η Generics και η Harris, απέρριψε τα αιτήματα με τα οποία οι επιχειρήσεις αυτές έβαλλαν κατά του ύψους των δικαιωμάτων που είχε ορίσει το Patents Court.

ε) Στο Court of Appeal προσέφυγαν επίσης η Generics και η Harris, αφενός, και η SKF, αφετέρου, για το ζήτημα των εισαγωγών από τρίτες χώρες και από την Ισπανία και την Πορτογαλία των προϊόντων που καλύπτονται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η Generics και η Harris έβαλλαν κατά της απαγορεύσεως που τους επιβλήθηκε να εισάγουν τελειωμένα προϊόντα από τις χώρες αυτές.

Η SKF έβαλλε κατά της αδείας που χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις αυτές να εισάγουν ημιτελή προϊόντα.

στ) Προκειμένου να αποφανθεί επί των τελευταίων αυτών ζητημάτων, το Court of Appeal, με Διάταξη της 13ης Φεβρουαρίου 1990, η οποία πρωτοκολλήθηκε στη Γραμματεία του

Δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου 1990, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία μέχρις ότου το Δικαστήριο αποφανθεί προδικαστικώς επί των ακολούθων ερωτημάτων:

« 1) Είναι σύμφωνο προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το να βασίζεται στα άρθρα 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του Patents Act του 1977 η αρχή η οποία είναι αρμόδια να καθορίζει τους όρους χορηγήσεως μιας αδείας εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη " υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως " για να αποφασίζει αν πρέπει ή όχι να περιληφθεί, ως όρος χορηγήσεως της αδείας αυτής, το δικαίωμα της εισαγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από χώρες εκτός της Κοινότητας; Είναι αντίθετο προς τα άρθρα 30 και 36 το να ερμηνεύει κατά κανόνα η αρχή αυτή τα άρθρα 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, υπό την έννοια ότι την υποχρεώνουν να αρνείται μεν τη χορήγηση αδείας εισαγωγής από άλλη χώρα, οσάκις ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκμεταλλεύεται το δίπλωμα κατασκευάζοντας το οικείο προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά να χορηγεί άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες, οσάκις ο κάτοχος του διπλώματος αυτού εκμεταλλεύεται το δίπλωμα εισάγοντας προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας;

2) α) Επηρεάζει την απάντηση που πρέπει να δοθεί στο προηγούμενο ερώτημα το γεγονός ότι τα άρθρα 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του Patents Act του 1977 έχουν εφαρμογή όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμεταλλεύσεως ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ορίζουν ότι μπορεί να χορηγηθεί υποχρεωτική άδεια εκμεταλλεύσεως για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αν δεν γίνεται εκμετάλλευσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο;

β) Επηρεάζεται η απάντηση που πρέπει να δοθεί στο προηγούμενο ερώτημα εάν η αρμόδια αρχή στηρίζεται, κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας όσον αφορά το αν θα επιτρέπει ή όχι την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες, στις διατάξεις των άρθρων 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του Patents Act του 1977 για να προσδιορίσει τα στοιχεία που πρέπει να ληφούν υπόψη;

3) Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Πράξεως Προσχωρήσεως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα καθώς και της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην υπόθεση 434/85, Allen and Hanburys Ltd κατά Generics (UK) Ltd (Συλλογή 1988, σ. 1245), είναι αντίθετη προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ η πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία αυτή προσθέτει, κατά τον καθορισμό των όρων χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας που φέρει την ένδειξη " υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως " για ένα φαρμακευτικό προϊόν, έναν όρο βάσει του οποίου περιορίζονται οι εισαγωγές του προϊόντος αυτού από την Ισπανία ή την Πορτογαλία; »

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου κατέθεσαν γραπτές παρατηρήσεις:

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, εκπροσωπουμένη αρχικά από τη Rosemary M. Caudwell, του Treasury Solicitor's Department, και στη συνέχεια από τη Sue Cochrane, του Treasury Solicitor's Department,

— το Βασίλειο της Ισπανίας, εκπροσωπούμενο αρχικά από τον Carlos Bastarreche Sagües, Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοτικού Νομικού και Θεσμικού Συντονισμού, και στη συνέχεια από τον Alberto José Navarro González, Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοτικού Νομικού και Θεσμικού Συντονισμού, και από τον Antonio Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado,

— η Harris, εκπροσωπουμένη από τους Kenneth Parker και Henry Carr, barristers του γραφείου Roiter and Zucker,

— η SKF, εκπροσωπουμένη από τους Robin Jacob, QC, Guy Burkill, barrister, και Sebastian Farr, solicitor of Simmons and Simmons,

— η Generics, εκπροσωπουμένη από τον Stephen Kon, solicitor of S. J. Berwin and Co., επικουρούμενο από τη Sheila Radford, solicitor of S. J. Berwin and Co.,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπουμένη από τον Richard Wainwright, νομικό σύμβουλο.

Το Δικαστήριο, κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και μετά από ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, αποφάσισε να προχωρήσει στην προφορική διαδικασία χωρίς προηγούμενη διεξαγωγή αποδείξεων.

II — Περίληψη των γραπτών παρατηρήσεων που κατατέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου

A — *Επί των εθνικών διατάξεων που εφαρμόζονται στη διαφορά της κυρίας δίκης*

Το *Ηνωμένο Βασίλειο, η SKF, η Harris* και *η Generics* παραπέμπουν στην προαναφερθείσα απόφαση του House of Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents (1986)], την οποία εξέδωσε ο Lord Diplock και με την οποία αναγνωρίστηκε η δυνατότητα του Comtproller να στηρίζεται στις διατάξεις του Patents Act σχετικά με τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως, προκειμένου να ορίζει τους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ».

Το *Ηνωμένο Βασίλειο* επιμένει, ωστόσο, στη διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ των αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » και των υποχρεωτικών αδειών εκμεταλλεύσεως.

Οι δύο αυτές κατηγορίες αδειών διαφέρουν τόσο ως προς τη φύση τους όσο και ως προς τα έννομα αποτελέσματά τους.

Οι άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » ρυθμίζονται συγκεκριμένα από το άρθρο 46 του Patents Act, η εφαρμογή του οποίου στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι προαιρετική. Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ισχύος του διπλώματος, να ζητήσει από τον Comptroller να τεθεί η ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ».

Οι διατάξεις του άρθρου 46 εφαρμόζονται υποχρεωτικά μόνο στην ειδική περίπτωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η διάρκεια της ισχύος των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Patents Act.

Οι συνέπειες που απορρέουν από την αναγραφή της ενδείξεως « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » είναι πανομοιότυπες και στις δύο περιπτώσεις. Οποιοσδήποτε δικαιούται να λάβει άδεια εκμεταλλεύσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπό όρους που συμφωνούνται μεταξύ των μερών, ή, ελλείψει συμφωνίας, υπό τους όρους που καθορίζει ο Comptroller. Ως αντιστάθμισμα, ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας υποχρεούται να καταβάλει μόνο το ήμισυ των τελών που απαιτούνται για την ανανέωση της ισχύος του διπλώματος.

Επομένως, ο Comptroller επεμβαίνει σε περιορισμένο μόνο αριθμό περιπτώσεων, για να καθορίσει τους όρους της αδείας εκμεταλλεύσεως.

Όσον αφορά τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως, οι οποίες διέπονται από τα άρθρα 48 έως 54 του Patents Act, χορηγούνται από τον Comptroller όταν κρίνει ότι η αίτηση που του υποβλήθηκε στηρίζεται σε έναν από τους λόγους που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 48.

Η *SKF* υπογραμμίζει ειδικότερα ότι οι σκοποί των άρθρων 48 και 50 του Patents Act, οι οποίοι συνίστανται στη δημιουργία κινήτρων για την ίδρυση βιομηχανιών στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, επιδιώκονταν ήδη στο πλαίσιο της πριν από τον Patents Act νομοθεσίας. Ο πρακτικός κανόνας τον οποίο ακολουθούσαν οι αρμόδιες αρχές ήταν ο εξής: στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκμεταλλευόταν την εφεύρεσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαγορευόταν στον κάτοχο της αδείας να εισάγει το προϊόν που καλυπτόταν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· τουναντίον, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκμεταλλευόταν την εφεύρεση σε άλλο κράτος μέλος και εισήγε ο ίδιος το προϊόν, επιτρεπόταν στον κάτοχο της αδείας να εισάγει το προϊόν αυτό.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόστηκε επίσης στο πλαίσιο των διατάξεων του Patents Act του 1977. Κατόπιν όμως της αποφάσεως του Δικαστηρίου της 3ης Μαρτίου 1988 στην υπόθεση 434/85, Allen and Hanburys (Συλλογή 1988, σ. 1245), οι άδειες εκμεταλλεύσεως που χορηγούνται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπουν τόσο την παραγωγή στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και την εισαγωγή των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί σε άλλο κράτος μέλος.

Η *Generics* αναφέρει ότι οι διατάξεις του άρθρου 48 του Patents Act αποτελούν αντικείμενο προσφυγής κατά παραβάσεως που έχει ασκήσει η Επιτροπή (C-30/90, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου). Η προσφυγή αυτή αφορά τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως και τις εισάγουσες δυσμενείς διακρίσεις συνέπειες του άρθρου 48 όσον αφορά τις εισαγωγές από τα άλλα κράτη μέλη. Δεν αφορά ωστόσο άμεσα το κρίσιμο εν προκειμένω ζήτημα των εισαγωγών που πραγματοποιεί ο κάτοχος της αδείας από χώρες εκτός Κοινότητας.

Η *Harris* παραπέμπει το Δικαστήριο, προκειμένου περί του καθεστώτος των αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως », στις προτάσεις που ανέπτυξε ο γενικός εισαγγελέας Mancini στην προαναφερθείσα υπόθεση Allen and Hanburys.

Η Harris υποστηρίζει ότι ο Βρετανός νομοθέτης έκανε απολύτως ορθή χρήση των προνομιών του, ορίζοντας στα άρθρα 48, παράγραφος 3, και 50 του Patents Act ότι ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στον οποίο το δίπλωμα αυτό εξασφαλίζει μονοπώλιο εντός της Βρετανίας, πρέπει να λαμβάνει αρκούντως υπόψη τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εν ονόματι των συμφερόντων αυτών, ο Ψομπτρολλερ μπορεί, όταν καθορίζει τους όρους υποχρεωτικής αδείας εκμεταλλεύσεως, να απαγορεύει στον κάτοχο της αδείας την εισαγωγή από χώρες εκτός Κοινότητας.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του House of Lords, οι αρχές αυτές εφαρμόζονται και στις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση

παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ». Επομένως, ο Comptroller οφείλει, όταν καθορίζει τους όρους παραχωρήσεως των αδειών αυτών, να λαμβάνει υπόψη τον βασικό σκοπό, ο οποίος έγκειται στην προστασία των ειδικών συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Harris αναφέρεται επίσης στις διατάξεις που ισχύουν για τις άδειες διαθέσεως στην αγορά των φαρμάκων και στη διαφορά που ανέκυψε μεταξύ αυτής και της SKF, όταν η ίδια υπέβαλε αίτηση χορηγήσεως τέτοιας αδείας για την Cimetidine.

Κατά την *Επιτροπή,* η σημασία των διατάξεων των άρθρων 48, παράγραφος 3, και 50 του Patents Act για την παρούσα υπόθεση οφείλεται στην πρακτική του Comptroller να μην επιτρέπει, δυνάμει των διατάξεων αυτών, στον κάτοχο αδείας εκμεταλλεύσεως να εισάγει το προϊόν από τρίτες χώρες, εάν η παραγωγή του προϊόντος αυτού εντός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επαρκής.

Β — *Επί του πρώτου ερωτήματος*

Η *SKF* υποστηρίζει ότι η λύση που δέχθηκε το Patents Court και κατά την οποία ανάγεται σε μοναδικό καθοριστικό στοιχείο για την επιβολή στον κάτοχο της αδείας εκμεταλλεύσεως ενδεχομένων περιορισμών στην εισαγωγή η παραγωγή στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εσφαλμένη. Συνιστά αυθαίρετη διάκριση εις βάρος των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος άλλων κρατών μελών.

Καταρχάς, η διάκριση αυτή αντίκειται προς το άρθρο 30 της Συνθήκης.

Οι όροι παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο φέρει την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » πρέπει να εξετασθούν από δύο διαμετρικά αντίθετες οπτικές γωνίες, ήτοι αυτήν του κατόχου της αδείας στον οποίο επιβάλλονται περιορισμοί και αυτήν του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εμπορικές δραστηριότητες του οποίου και η εκ μέρους του οποίου εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν να επηρεαστούν από τις πράξεις του κατόχου της αδείας.

Στην προαναφερθείσα υπόθεση Allen and Hanburys το ζήτημα εξετάστηκε μόνο από την οπτική γωνία του κατόχου της αδείας, εφόσον επρόκειτο για διάκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κατόχων αδειών. Στην υπό κρίση υπόθεση, πρέπει να ληφθεί υπόψη η οπτική γωνία του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον πρόκειται για διάκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Από την άποψη αυτή, η προσθήκη στην άδεια εκμεταλλεύσεως ρήτρας η οποία επιτρέπει την εισαγωγή από τρίτες χώρες, οσάκις ο δικαιούχος του διπλώματος κατασκευάζει το προϊόν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό των εισαγωγών.

Τα προϊόντα που ο κάτοχος της αδείας εισάγει από τρίτες χώρες ανταγωνίζονται τα προϊόντα του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχίας, πράγμα το οποίο περιορίζει τον κύκλο εργασιών του τελευταίου. Κατά συνέπεια, επηρεάζεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο, εφόσον ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αναγκάζεται να περιορίσει τις εισαγωγές του από το κράτος μέλος όπου κατασκευάζει το προϊόν. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εισαγωγές της Cimetidine από την Ουγγαρία και τη Γιουγκοσλαβία, χώρες στις οποίες είναι δύσκολο να επιτευχθεί η προστασία την οποία παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα αντικαταστήσουν προοδευτικά τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η SKF από την Ιρλανδία.

Δεύτερον, η διάκριση αυτή δεν δικαιολογείται από τις διατάξεις του άρθρου 36 της Συνθήκης.

Προκειμένου περί των διατάξεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 36, δύσκολα μπορεί ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να αντιληφθεί πώς μια ρήτρα η οποία περιορίζει τα δικαιώματά του, αφού επιτρέπει στον κάτοχο της αδείας εκμεταλλεύσεως να πραγματοποιεί εισαγωγές από τρίτες χώρες, μπορεί να δικαιολογηθεί ως αναγόμενη στην προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Το ειδικό αντικείμενο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » περιλαμβάνει πράγματι το δικαίωμα του κατόχου να εμποδίζει τη χορήγηση αδειών που καθιστούν δυνατές τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, δεν έχει εφαρμογή το πρώτο εδάφιο του άρθρου 36.

Ομοίως, δεν μπορεί να γίνει λυσιτελώς επίκληση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36. Η διάκριση μεταξύ κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατασκευάζουν το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατόχων που εκμεταλλεύονται τις εφευρέσεις τους σε άλλα κράτη μέλη είναι αυθαίρετη, καθότι αδικαιολόγητη. Οι μεν πρώτοι βρίσκονται σε ανταγωνισμό μόνο με τους κατασκευαστές των άλλων κρατών μελών της Κοινότητας, ενώ οι δεύτεροι αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό που δημιουργείται από τα προϊόντα που εισάγονται από όλα τα σημεία του κόσμου. Η διάκριση αυτή δεν είναι σκόπιμη. Ευνοεί την καθαρώς εθνική εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δεν δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές και τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις σημαντικές οικονομίες που συνεπάγεται η συγκέντρωση όλης της διαδικασίας παραγωγής σε ένα μόνο εργοστάσιο.

Η θέση που έλαβε επί του θέματος το Patents Court συνιστά επίσης συγκαλυμμένο περιορισμό του μεταξύ των κρατών μελών εμπορίου. Ενθαρρύνει πράγματι, για τους ίδιους λόγους με αυτούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως, την παραγωγή εντός του Ηνωμένου Βασιλείου των προϊόντων που καλύπτονται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αποθαρρύνει την εκμετάλλευση των διπλωμάτων υπό τη μορφή εισαγωγών από άλλα κράτη μέλη.

Ο κάτοχος του διπλώματος πλήττεται επομένως, καθόσον δεν μπορεί να θεωρήσει την Κοινότητα ως ενιαία αγορά και να επιλέξει την κύρια παραγωγική εγκατάστασή του βάσει καθαρώς οικονομικών κριτηρίων. Η εφαρμογή των άρθρων 48, παράγραφος 3, στοιχείο b, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, τα οποία ευνοούν την εγχώρια παραγωγή και, στην πράξη, συνήθως τις βρετανικές εταιρίες, συνιστά αυθαίρετη διάκριση (προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys) και μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό (απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 1982, 249/81, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλλογή 1982, σ. 4005).

Από τις σκέψεις που προηγήθηκαν η SKF συνάγει ότι, όταν η αρχή που είναι αρμόδια να καθορίζει τους όρους παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο φέρει την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » αρνείται, βάσει της ευχέρειας που της αναγνωρίζεται, να επιτρέψει την εισαγωγή από τρίτες χώρες στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατασκευάζει το προϊόν στη Ηνωμένο Βασίλειο, οφείλει επίσης, σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, να απαγορεύει την εισαγωγή από τρίτες χώρες στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του διπλώματος κατασκευάζει το προϊόν σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.

Η ανάλυση αυτή δεν ισχύει ωστόσο στην περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκμεταλλεύεται ο ίδιος την εφεύρεσή του σε τρίτη χώρα. Η ρήτρα η οποία επιτρέπει, στην περίπτωση αυτή, στον κάτοχο της αδείας την εισαγωγή από τρίτες χώρες δεν επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Επισημαίνεται τέλος ότι, υπό το πρίσμα του κατόχου της αδείας, η ρήτρα περί απαγορεύσεως των εισαγωγών από τρίτες χώρες, η οποία περιλαμβάνεται σε υποχρεωτική άδεια εκμεταλλεύσεως, δεν επηρεάζει αφεαυτής το ενδοκοινοτικό εμπόριο και δεν είναι επομένως

αντίθετη προς το άρθρο 30 της Συνθήκης (απόφαση της 15ης Ιουνίου 1976, 51/71, EMI Records Ltd, ECR 1976, σ. 811, σκέψεις 8 έως 21).

Κατά συνέπεια, η SKF προτείνει την ακόλουθη απάντηση στο πρώτο ερώτημα:

« Τα άρθρα 30 και 36 της ΕΟΚ έχουν την έννοια ότι απαγορεύουν στην αρμόδια αρχή να περιλάβει σε άδεια εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο φέρει την ένδειξη " υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως " όρο που να επιτρέπει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, οσάκις ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκμεταλλεύεται το δίπλωμα εισάγοντας προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΟΚ, εφόσον, υπό παρόμοιες συνθήκες, δεν θα επέβαλλε τον όρο αυτό, εάν ο κάτοχος του διπλώματος εκμεταλλευόταν το δίπλωμα κατασκευάζοντας το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. »

Η *Επιτροπή* προτείνει να διατυπωθεί εκ νέου το πρώτο ερώτημα ως εξής:

« Πρέπει τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αρνούνται τη χορήγηση αδείας εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο φέρει την ένδειξη " υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ", οσάκις η άδεια αποβλέπει στην πραγματοποίηση εισαγωγών από τρίτες χώρες και το οικείο προϊόν κατασκευάζεται στο κράτος μέλος αυτό, αλλά να χορηγούν άδεια εκμεταλλεύσεως με σκοπό την εισαγωγή από τρίτες χώρες, οσάκις το προϊόν αυτό κατασκευάζεται σε άλλο κράτος μέλος; »

Η προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys, καίτοι αφορά διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, επιτρέπει την αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο έκρινε, πράγματι, ότι είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο η διάκριση μεταξύ των προϊόντων που κατασκευάζονται σε ένα κράτος μέλος και των προϊόντων που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος. Οι σχετικές με τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως διατάξεις της βρετανικής νομοθεσίας οι οποίες εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις, και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του Patents Act, αποτελούν άλλωστε αντικείμενο προσφυγής λόγω παραβάσεως που έχει ασκήσει η Επιτροπή (C-30/90, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου). Η διαδικασία αυτή αφορά, κατά την Επιτροπή, το ίδιο νομικό ζήτημα όπως η παρούσα υπόθεση.

Η πρακτική των αρχών που είναι αρμόδιες να καθορίζουν τους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » συνιστά μέτρο ενθαρρύνσεως της παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμποδίζει τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να θεωρήσει την κοινή αγορά ως ενιαία αγορά, στο εσωτερικό της οποίας μπορεί να επιλέξει τον τόπο παραγωγής βάσει καθαρώς οικονομικών κριτηρίων, και επομένως επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο και συνιστά μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή δεν συμβιβάζεται προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης.

Τούτο δεν σημαίνει ότι ο Comptroller υποχρεούται να επιτρέπει τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Σ' αυτόν εναπόκειται απλώς, όταν καθορίζει τους σχετικούς με τις εν λόγω εισαγωγές όρους παραχωρήσεως των αδειών εκμεταλλεύσεως, να θέτει την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την παραγωγή στα άλλα κράτη μέλη σε ίση μοίρα.

Η *Harris* υποστηρίζει, όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, ότι η αρχή που είναι αρμόδια να καθορίζει τους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » μπορεί νομίμως, εν ονόματι των συμφερόντων

του Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 48 και 50 του Patents Act, να απαγορεύει στον κάτοχο αδείας εκμεταλλεύσεως την εισαγωγή του προϊόντος που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από χώρες εκτός της Κοινότητας. Η ερμηνεία αυτή δεν προσκρούει στην προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys, η οποία αφορά μόνο τις απαγορεύσεις εισαγωγής από άλλα κράτη μέλη του προϊόντος το οποίο καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκεί την εξουσία αυτή η αρμόδια αρχή και τις οποίες αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, η Harris υποστηρίζει ότι η αρχή αυτή δεν παραβαίνει καμια διάταξη του κοινοτικού δικαίου, οσάκις αρνείται να επιβάλει στον κάτοχο της αδείας όρο που απαγορεύει την εισαγωγή του προϊόντος που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τρίτες χώρες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος του διπλώματος δεν κατασκευάζει το προϊόν αυτό στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για να δικαιολογήσει τη λύση αυτή, η Harris προβάλλει τα ακόλουθα επιχειρήματα.

1. Δεν έχει αποδειχθεί ότι η άρνηση του Comptroller να απαγορεύει στον κάτοχο της αδείας την εισαγωγή από τρίτες χώρες του προϊόντος που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Εν προκειμένω, ελλείψει της απαγορεύσεως αυτής, ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κατασκευάζει και να εμπορεύεται το προϊόν εντός της Κοινότητας και ο κάτοχος της αδείας μπορεί να κατασκευάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εισάγει το ημιτελές προϊόν από προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι είτε εντός είτε εκτός της Κοινότητας. Τέλος, τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως που όρισε το Patents Court συνιστούν εύλογη αντιπαροχή για τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του οποίου επομένως προστατεύονται τα νόμιμα συμφέροντα.

2. Τουναντίον, η επιβολή υποχρεώσεως στον Comptroller να απαγορεύει στον κάτοχο αδείας εκμεταλλεύσεως τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες θα είχε δυσμενείς συνέπειες για το εμπόριο, και ιδίως για το ενδοκοινοτικό, και θα προκαλούσε σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των οποίων είναι κάτοχος η SKF στα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, εάν η ένδικη διαδικασία για την παράταση της διάρκειας ισχύος του διπλώματος έχει ευνοϊκή κατάληξη) μπορούν να εμποδίσουν την Harris να κατασκευάζει ή να εισάγει το ημιτελές προϊόν στα εν λόγω κράτη. Εξάλλου, εάν, στο πλαίσιο των όρων της αδείας εκμεταλλεύσεως που καθορίζει ο Comptroller, επιβληθεί στην Harris απαγόρευση εισαγωγής του προϊόντος αυτού από τρίτες χώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μόνη δυνατότητα για την Harris να διαθέτει το προϊόν στην κοινή αγορά θα ήταν να το κατασκευάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην περίπτωση αυτή η Harris θα βρισκόταν σε μειονεκτικότατη θέση από πλευράς ανταγωνισμού έναντι της SKF, η οποία επωφελείται των ευνοϊκών όρων που προσφέρει η βιομηχανική εγκατάσταση στην Ιρλανδία.

Επομένως, η Harris είτε θα εκτοπιζόταν από την κοινοτική αγορά είτε θα ετίθετο σε μειονεκτικη θέση έναντι του κατόχου του διπλώματος. Κατά συνέπεια, το ενδοκοινοτικό εμπόριο θα περιοριζόταν και οι καταναλωτές θα ήταν, σε τελική ανάλυση, τα θύματα των διαφόρων αυτών περιορισμών και στρεβλώσεων.

3. Επιπλέον, η υποχρέωση του Comptroller να επιβάλλει την απαγόρευση αυτή κατά τον καθορισμό των όρων που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » θα

σήμαινε ότι ο Comptroller οφείλει να λαμβάνει υπόψη συμφέροντα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο βασικός σκοπός των προπαρατεθεισών διατάξεων του Patents Act είναι να διευκολύνουν την εμπορική εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επομένως, θα προσετίθετο αυθαιρέτως νέος και εντελώς διαφορετικός σκοπός από τους επιδιωκομένους από τον Βρετανό νομοθέτη, ο οποίος θέσπισε, για τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας βρετανικής προελεύσεως, ένα καθεστώς που παρουσιάζει συνοχή.

Η *Generics* υπέβαλε παρατηρήσεις οι οποίες ευθυγραμμίζονται με αυτές της Harris.

Η επιχειρηματολογία της συνοψίζεται κατωτέρω.

1. Η αρχή που είναι αρμόδια να καθορίζει τους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » μπορεί νομίμως να στηριχθεί στις διατάξεις των άρθρων 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του Patents Act, προκειμένου να αποφασίσει αν πρέπει να επιτρέψει στον κάτοχο αδείας εκμεταλλεύσεως την εισαγωγή των προϊόντων που καλύπτονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από μη κοινοτική χώρα.

α) Πρώτον, η Generics προσπαθεί να αποδείξει ότι η παρούσα υπόθεση αφορά διαφορετικά ζητήματα από ό,τι η προσφυγή λόγω παραβάσεως που άσκησε η Επιτροπή (προαναφερθείσα υπόθεση C-30/90) σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Patents Act, οι οποίες αποσκοπούν στο να ωθήσουν τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τον εξ αυτού έλκοντα δικαιώματα να παράγουν το προϊόν τους στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον, εν εναντία περιπτώσει, διατρέχουν τον κίνδυνο παραχωρήσεως υποχρεωτικής αδείας εκμεταλλεύσεως σε τρίτο.

Η παρούσα υπόθεση, εν αντιθέσει προς την προαναφερθείσα προσφυγή λόγω παραβάσεως, δεν αφορά τα κριτήρια επί των οποίων βασίζεται η απόφαση του Comptroller να χορηγήσει ή να μη χορηγήσει την άδεια. Αφορά αποκλειστικά τους παράγοντες που μπορεί νομίμως να λαμβάνει υπόψη του ο Comptroller, προκειμένου να καθορίζει τους όρους που διέπουν μια άδεια εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας που φέρει την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ».

Επιπλέον, στην παρούσα υπόθεση δεν έχει σημασία ο τόπος παραγωγής εντός της Κοινότητας του προϊόντος το οποίο καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αμφισβητείται μόνο η διακριτική ευχέρεια του Comptroller να μην επιτρέπει την εισαγωγή από μη κοινοτική χώρα, οσάκις το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Comptroller δεν μπορεί άλλωστε να κάνει χρήση της εξουσίας του στην περίπτωση αυτή, προκειμένου:

— να απαιτήσει την κατασκευή του προϊόντος που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εντός της εθνικής επικράτειας κατά προτίμηση έναντι της κατασκευής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους,

— να προβεί σε διάκριση μεταξύ των κρατών μελών και να αποφασίσει να μην επιτρέψει την εισαγωγή από άλλο κράτος μέλος του προϊόντος που καλύπτεται απο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

β) Δεύτερον, οι εν λόγω διατάξεις, καθόσον εφαρμόζονται στις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως », δεν αντίκεινται προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης, όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες του προϊόντος που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα απόφαση της 15ης Ιουνίου 1976, EMI Records, σκέψη 10, το άρθρο 30 δεν παρέχει καμιά προστασία όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτη χώρα, αφού οι εισαγωγές αυτές δεν

επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys, αφορά αποκλειστικά τους περιορισμούς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Επιπλέον, ελλείψει κοινού συστήματος της παρεχομένης με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προστασίας εντός της Κοινότητας, η διατήρηση εθνικών νομοθεσιών που προβλέπουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας δεν συνιστά καθεαυτή παράβαση του άρθρου 30 της Συνθήκης (βλ. ιδίως τις αποφάσεις της 14ης Σεπτεμβρίου 1982, 144/81, Keurkoop, Συλλογή 1982, σ. 2853, σκέψη 18, και της 30ής Ιουνίου 1988, 35/87, Thetford, Συλλογή 1988, σ. 3585).

Το κοινοτικό δίκαιο ασκεί επιρροή επί των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται εισαγωγές προϊόντων από τις τρίτες χώρες μόνο εάν η Κοινότητα έχει λάβει ειδικά μέτρα για τις εισαγωγές αυτές στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής του άρθρου 113 της Συνθήκης. Ελλείψει τέτοιων μέτρων, στα κράτη μέλη εναπόκειται να καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται οι εισαγωγές αυτές, με την επιφύλαξη της τηρήσεως των σχετικών με την εισαγωγή των φαρμάκων κοινοτικών προϋποθέσεων, όπως προκύπτουν από τη δεύτερη οδηγία 75/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (ΕΕ ειδ. έκδ. 13/003, σ. 66).

Στην υπό κρίση περίπτωση ποτέ δεν υποστηρίχθηκε ότι η εκ μέρους του Comptroller εφαρμογή του άρθρου 48 του Patents Act είναι αντίθετη προς το άρθρο 113 της Συνθήκης ή προς τον κανονισμό (ΕΟΚ) 288/82 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1982, περί του κοινού καθεστώτος εισαγωγών (ΕΕ L 35, σ. 1), ο οποίος εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης δεν απαγορεύουν την πρακτική των αρμοδίων αρχών να διακρίνουν, βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων του Patents Act, μεταξύ των περιπτώσεων κατά τις οποίες το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατασκευάζεται εντός της εθνικής επικρατείας και των περιπτώσεων κατά τις οποίες το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατασκευάζεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

α) Παρά τον ισχυρισμό της SKF, ο Comptroller δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει υπόψη, κατά τον καθορισμό των όρων που διέπουν μια άδεια εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας που φέρει την ένδειξη «υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως», τα συμφέροντα των κατασκευαστών άλλων κρατών μελών. Εάν το έπραττε, θα έβαινε πέραν των ορίων της καθαρώς εθνικής πολιτικής, με την εφαρμογή της οποίας είναι επιφορτισμένος. Ο Comptroller δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να επιδιώκει την πραγματοποίηση των στόχων μιας πολιτικής για άλλα κράτη μέλη. Τέλος, πράγμα σημαντικότερο, ο Comptroller θα κατέληγε να επιβάλλει στα άλλα κράτη μέλη τους στόχους που έχει θέσει ο Βρετανός νομοθέτης, συγκεκριμένα δε την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας, χωρίς να είναι βέβαιο ότι τα κράτη αυτά επιθυμούν να ακολουθήσουν την πολιτική αυτή.

β) Η πρακτική αυτή δεν συνιστά διάκριση μεταξύ των εγχωρίων προϊόντων και των εισαγωγών από τα άλλα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της υπό κρίση υποθέσεως είναι μόνο η εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής έναντι των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες.

Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το επιχείρημα που αντλείται από την υπόθεση C-30/90 και κατά το οποίο η διάκριση απορρέει από το γεγονός ότι ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ενθαρρύνεται να παράγει εντός της εθνικής επικρατείας το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Οι σκέψεις που διατυπώθηκαν στην υπόθεση C-30/90 δεν μπορούν να ισχύσουν στην παρούσα υπόθεση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας συνιστούν, εν πάση περιπτώσει, αντικειμενικές διαφορές, οι οποίες δικαιολογούν τη διάκριση μεταξύ της παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει βρετανικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της παραγωγής σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει διπλώματος που έχει χορηγηθεί από το κράτος αυτό.

Το κατ' εξοχήν ασθενές σημείο της επιχειρηματολογίας της SKF είναι ότι θεωρεί, αφενός, ότι ο κάτοχος της αδείας βρίσκεται στην ίδια θέση με τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όσον αφορά την εκμετάλλευση παραλλήλων διπλωμάτων σε άλλα κράτη μέλη, και, αφετέρου, ότι η προστασία που παρέχει η νομοθεσία των άλλων κρατών μελών μπορεί να συγκριθεί με την προστασία που παρέχει η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πράγματι, όπως τόνισε ο Lord Justice Nicholls στην απόφαση που εξέδωσε το Court of Appeal στην παρούσα υπόθεση, οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών εμποδίζουν τον κάτοχο της αδείας εκμεταλλεύσεως να ανταγωνιστεί τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην κοινοτική αγορά.

Στην υπό κρίση περίπτωση, λόγω της εφαρμογής των διαφορετικών κανόνων του ιρλανδικού δικαίου, ο κάτοχος της αδείας δεν θα μπορεί να κατασκευάζει το προϊόν στην Ιρλανδία, αν η διαδικασία που κίνησε η SKF για να επιτύχει την παράταση της ισχύος ενός από τα διπλώματά της έχει ευνοϊκή κατάληξη, λαμβανομένων υπόψη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της SKF. Ελλείψει δυνατότητας εισαγωγής του προϊόντος από τρίτες χώρες, ο κάτοχος της αδείας θα είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό δυσμενέστερες συνθήκες από ό,τι ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Κατά συνέπεια, ο Comptroller, οσάκις επιτρέπει στον κάτοχο της αδείας εκμεταλλεύσεως την εισαγωγή του προϊόντος από τρίτες χώρες, επειδή ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν εκμεταλλεύεται το δίπλωμα στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, λαμβάνει απλώς υπόψη τις αντικειμενικώς διαφορετικές καταστάσεις του εισαγωγέα και του κατασκευαστή εντός της εθνικής επικρατείας, οι οποίες οφείλονται στις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών.

Το άρθρο 89 της συμβάσεως για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναγνωρίζει άλλωστε εμμέσως ότι υφίστανται διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες καθιστούν αναγκαία μια προθεσμία προσαρμογής.

Η *Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου* υπενθυμίζει ιδίως την προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys, που αφορούσε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως », υπογραμμίζει όμως ότι η νομολογία αυτή δεν μπορεί να ισχύσει στην υπό κρίση περίπτωση, η οποία αφορά το εμπόριο μεταξύ ενός κράτους μέλους και ενός τρίτου κράτους.

α) Από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η άσκηση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την παρακώλυση της εισαγωγής από τρίτη χώρα δεν υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς με αυτούς που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και δεν συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό κατά την έννοια του άρθρου 30 της Συνθήκης (προαναφερθείσα απόφαση της 15ης Ιουνίου 1976, 51/75, EMI

Records, και απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 1982, 270/80, Polydor, Συλλογή 1982, σ. 329).

Οι αρχές που είναι αρμόδιες να καθορίζουν τους όρους που διέπουν τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » μπορούν, ως εκ τούτου, χωρίς να παραβαίνουν το κοινοτικό δίκαιο, να απαγορεύουν στον κάτοχο της αδείας εκμεταλλεύσεως την εισαγωγή του προϊόντος από τρίτες χώρες.

β) Εντούτοις, το επιχείρημα της SKF ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να εξομοιώνει την παραγωγή ή κατασκευή του προϊόντος που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους με την παραγωγή ή κατασκευή του προϊόντος στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι βάσιμο. Το επιχείρημα αυτό, το οποίο στηρίζεται στο άρθρο 30 της Συνθήκης, προϋποθέτει ότι η άρνηση απαγορεύσεως των εισαγωγών έχει ως συνέπεια τον περιορισμό του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η ύπαρξη όμως του περιορισμού αυτού ουδόλως αποδεικνύεται. Πρέπει να διευκρινιστεί συναφώς ότι η άδεια εκμεταλλεύσεως επιτρέπει στον κάτοχό της να εισάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλα κράτη μέλη όποιες ποσότητες επιθυμεί.

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Ισχυρίζεται επιπλέον ότι, αν γινόταν δεκτή η επιχειρηματολογία της SKF, τούτο θα είχε ως συνέπεια να ισχύουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα δικαιώματα που απορρέουν από το ιρλανδικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της επιχειρήσεως αυτής.

Η *Ιαπανική Κυβέρνηση* δεν θεωρεί σκόπιμο να υποβάλει παρατηρήσεις επί του πρώτου ερωτήματος και παραπέμπει στις παρατηρήσεις που διατύπωσε με το υπόμνημα παρεμβάσεως στην υπόθεση C-30/90.

Γ — *Επί του δευτέρου ερωτήματος*

Η *SKF* ισχυρίζεται ότι κανένα από τα ζητήματα που τίθενται στο ερώτημα αυτό δεν επηρεάζει την απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Η εφαρμογή των άρθρων 48, παράγραφος 3, στοιχείο a, και 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του Patents Act του 1977 στην προκειμένη περίπτωση καταλήγει σε αυθαίρετη διάκριση μεταξύ των παραγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου και των παραγωγών των άλλων κρατών μελών.

Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο οποίος δεν κατασκευάζει το προϊόν στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου υφίσταται κυρώσεις. Η απώλεια ή ο περιορισμός του αποκλειστικού δικαιώματος λόγω της παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως που επιτρέπει την εισαγωγή από τρίτες χώρες δεν αντισταθμίζεται επαρκώς από το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή ευλόγων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η υποχρέωση εκμεταλλεύσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αναγκαία, δεδομένου ότι οι ανάγκες της αγοράς της χώρας αυτής μπορούν να ικανοποιηθούν με εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη.

Η *Επιτροπή* διερωτάται αν τα ζητήματα που τίθενται με το ερώτημα αυτό πρέπει να εξετασθούν χωριστά από το πρώτο ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά δεν επηρεάζουν την απάντηση στο πρώτο ερώτημα.

Η *Harris* δεν διαχώρισε την εξέταση του πρώτου ερωτήματος από την εξέταση του δεύτερου.

Η *Generics* θεωρεί, όσον αφορά το ερώτημα υπο το στοιχείο α', ότι η εφαρμογή των άρθρων 48 και 50 του Patents Act στις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως αποτελεί αντικείμενο της προσφυγής στην υπόθεση C-30/90. Επομένως, το μνημονευόμενο στο δεύτερο ερώτημα ζήτημα δεν ασκεί επιρροή επί της απαντήσεως του πρώτου ερωτήματος.

Όσον αφορά το ερώτημα υπό το στοιχείο β', η Generics προτείνει να δοθεί η ακόλουθη απάντηση:

« Δεν έχει καμία σημασία αν ο Comptroller, κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας να επιτρέπει ή όχι τις εισαγωγές από τρίτη χώρα, θεωρηθεί ότι υπέχει από τον Patents Act του 1977 την υποχρέωση να ακολουθεί την πολιτική που περιγράφεται ανωτέρω ή αν, ακολουθώντας την πολιτική αυτή, θεωρηθεί ότι απλώς λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που απαριθμεί το άρθρο 48, παράγραφος 3, στοιχείο a. »

Και στις δύο περιπτώσεις που διακρίνει η προταθείσα απάντηση, η απόφαση του Comptroller εμπίπτει, ελλείψει μέτρων που να έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 113 της Συνθήκης, μόνο στις εθνικές διατάξεις οι οποίες, στο παρόν στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί.

Η *Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου* προτείνει επίσης να δοθεί η απάντηση ότι τα σχετικά με τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως ζητήματα που τίθενται με το δεύτερο αυτό ερώτημα δεν επηρεάζουν την απάντηση που πρέπει να δοθεί στο πρώτο ερώτημα που αφορά τις άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ».

Η *Ιαπανική Κυβέρνηση* δεν υπέβαλε παρατηρήσεις επί του ερωτήματος αυτού.

Δ — *Επί του τρίτου ερωτήματος*

Η *Ιαπανική Κυβέρνηση* υποστηρίζει ότι η πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία προστίθεται, σε άδεια εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας σχετικού με φαρμακευτικό προϊόν, όρος βάσει του οποίου περιορίζονται οι εισαγωγές του προϊόντος αυτού από την Ισπανία ή την Πορτογαλία είναι αντίθετη προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης.

Οι διατάξεις του άρθρου 47 της Πράξεως Προσχωρήσεως δεν δικαιολογούν την προσθήκη του όρου αυτού.

Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες θεσπίζουν περιορισμό της γενικής αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΟΚ και του άρθρου 42 της Πράξεως Προσχωρήσεως, έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να περιορίζουν όσον το δυνατόν περισσότερο τις συνέπειες της αποκλίσεως από την αρχή αυτή. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ερμηνεύονται στενά.

Το δικαίωμα ενεργοποιήσεως του περιορισμού που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές ανήκει αποκλειστικά στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή στον εξ αυτού έλκοντα δικαίωμα. Επιπλέον, η άσκηση του δικαιώματος αυτού συνιστά απλή ευχέρεια.

Η αρμόδια αρχή, η οποία θα στηριζόταν στις διατάξεις αυτές για να επιβάλει περιορισμό στις εισαγωγές, θα τελούσε, κατά συνέπεια, διπλή παράβαση. Πρώτον, θα σφετεριζόταν δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν μόνο ο

κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο εξ αυτού έλκων δικαίωμα και, δεύτερον, θα μετέτρεπε ένα δικαίωμα του εφευρέτη σε υποχρέωση επιβαλλόμενη στον κάτοχο υποχρεωτικής αδείας εκμεταλλεύσεως.

Τούτο θα αντέβαινε προς τον σκοπό του άρθρου 47 της Πράξεως Προσχωρήσεως, ο οποίος έγκειται στην αντιστάθμιση της ζημίας που προκύπτει, για ορισμένους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικών με φαρμακευτικά προϊόντα εντός των κρατών μελών της Κοινότητας των Δέκα, από την αδυναμία εξασφαλίσεως παρόμοιας προστασίας για τα προϊόντα αυτά στην Ισπανία πριν από τις 7 Οκτωβρίου 1992. Η λύση που υιοθετήθηκε επιτρέπει στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να ασκεί το δικαίωμά του για περιορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1995), προκειμένου να αποφύγει παράλληλες εξαγωγές από την Ισπανία.

Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από τη συγκριτική εξέταση των διατάξεων του άρθρου 47 της Πράξεως Προσχωρήσεως και των διαφόρων εθνικών συστημάτων των σχετικών με τις υποχρεωτικές άδειες εκμεταλλεύσεως.

Οι διατάξεις του άρθρου 47, το οποίο αποσκοπεί στην αντιστάθμιση της ζημίας που προκαλεί η αδυναμία κτήσεως στην Ισπανία του αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως που απονέμει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικού προϊόντος, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων υποχρεωτικών αδειών εκμεταλλεύσεως που δεν προστατεύουν κανένα μονοπώλιο παραγωγής ή εμπορίας.

Επομένως, ο όρος που προστίθεται σε άδεια εκμεταλλεύσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας και απαγορεύει την εισαγωγή φαρμακευτικού προϊόντος από την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι, εφόσον δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις παρεκκλίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της Πράξεως Προσχωρήσεως, αντίθετος προς τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.

Η *Επιτροπή*, η *Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου*, η *Generics* και η Harris υποβάλλουν συγκλίνουσες παρατηρήσεις ως προς το υποβληθέν ερώτημα.

Οι παρατηρήσεις αυτές στηρίζονται στα άρθρα 47 και 209 της Πράξεως Προσχωρήσεως.

α) Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση παρεκκλίσεως από την αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων. Κατά την αρχή αυτή, άπαξ και τα προϊόντα που καλύπτονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεθούν σε κυκλοφορία σε ένα κράτος μέλος από τον κάτοχο του διπλώματος ή με τη συγκατάθεσή του, ο κάτοχος του διπλώματος αναλώνει τα δικαιώματά του όσον αφορά τα προϊόντα αυτά και δεν μπορεί να επικαλεστεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για να εμποδίσει την κυκλοφορία του προϊόντος εντός της Κοινότητας (απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, 15/74, Centrafarm κατά Sterling Drug, ECR 1974, σ. 1147).

Η αρχή αυτή ισχύει ακόμη και αν για το προϊόν δεν μπορούσε να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο κράτος όπου διατέθηκε στο εμπόριο για πρώτη φορά (απόφαση της 14ης Ιουλίου 1981, 187/80, Merck κατά Stephar και Exler, Συλλογή 1981, σ. 2063).

Τα προαναφερθέντα άρθρα της Πράξεως Προσχωρήσεως παρεκκλίνουν από τη νομολογία, όπως διαμορφώθηκε με την τελευταία αυτή απόφαση. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν ότι η αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων δεν θα ισχύσει, για ορισμένη χρονική περίοδο, για τα βρετανικά φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία

διατίθενται στο εμπόριο στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις χώρες αυτές.

β) Τα διπλώματα που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » είναι « αποδυναμωμένα » διπλώματα. Το ειδικό αντικείμενό τους είναι το δικαίωμα του κατόχου τους να ζητήσει την καταβολή ευλόγων δικαιωμάτων. Όπως έκρινε το Δικαστήριο με την προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys, ο κάτοχος του διπλώματος δεν έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί διάταξη της εθνικής νομοθεσίας για να αντιταχθεί στις εισαγωγές που πραγματοποιεί από άλλο κράτος μέλος ο κάτοχος της αδείας.

γ) Για τα εν λόγω διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα πρώτης εμπορίας, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει αναλωθεί.

Επομένως, η αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων δεν ισχύει για τα διπλώματα αυτά.

Κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζονται ούτε οι προαναφερθείσες διατάξεις της Πράξεως Προσχωρήσεως οι οποίες παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή.

Την ερμηνεία αυτή δέχθηκε άλλωστε ο Lord Justice Nicholls με την απόφαση του Court of Appeal.

δ) Επομένως, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των εισαγωγών που πραγματοποιεί ο κάτοχος της αδείας εκμεταλλεύσεως από την Ισπανία και την Πορτογαλία και των εισαγωγών από άλλα κράτη μέλη.

Η *SKF* υποστηρίζει, τουναντίον, ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία πρέπει, όταν καθορίζονται οι όροι των αδειών εκμεταλλεύσεως των σχετικών με τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, να εξομοιώνονται προς τρίτες χώρες.

Τα άρθρα 47 και 209 της Πράξεως Προσχωρήσεως υποκαθίστανται στην αρχή της αναλώσεως των δικαιωμάτων, αφού ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να εμποδίσει την εισαγωγή των προϊόντων του. Κατά την SKF, οι διατάξεις αυτές βαίνουν πέραν και της αρχής αυτής, αφού από τη διατύπωση « ακόμα και αν » συνάγεται ότι ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί επίσης να επικαλεστεί τα εκ του διπλώματος δικαιώματά του έναντι άλλων προϊόντων που παράγονται ή εισάγονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων αδειών εκμεταλλεύσεως.

Οι μεταβατικές αυτές διατάξεις επιτρέπουν στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να θεωρήσει τα προϊόντα που καλύπτονται από το δίπλωμα ως προϊόντα προερχόμενα από τρίτη χώρα.

Από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν πρέπει, ελλείψει ρητής διευκρινίσεως του κειμένου, να εξαιρεθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που φέρουν την ένδειξη « υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως » και για τα οποία έχει δοθεί άδεια εκμεταλλεύσεως. Επιπλέον, πρέπει να υπομνησθεί ότι στην περίπτωση τέτοιου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο κάτοχος του διπλώματος δεν θεωρείται ότι έχει αναλώσει τα δικαιώματά του (απόφαση της 9ης Ιουλίου 1985, 19/84, Pharmon κατά Hoechst, Συλλογή 1985, σ. 2281). Υπό τις συνθήκες αυτές, εάν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να αντιτάσσεται στην εισαγωγή των δικών του προϊόντων, μπορεί κατά μείζονα λόγο να αντιτάσσει το δίπλωμά του σε προϊόντα που κατασκευάζονται και εισάγονται από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Δεδομένου ότι η απαγόρευση εισαγωγής των προϊόντων από την Ισπανία και την Πορτογαλία στηρίζεται στις παρεκκλίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της Πράξεως Προσχωρήσεως, δεν ισχύουν ούτε οι αρχές που θέτει η προαναφερθείσα απόφαση της 3ης Μαρτίου 1988, Allen and Hanburys, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 30, ούτε οι διατάξεις του άρθρου 36.

F. Grévisse
εισηγητής δικαστής