# FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO
fremsat den 28. april 1988 *

*Høje Domstol.*

1. Den sag, der har givet anledning til nærværende forelæggelseskendelse, er en sag om krænkelse af patenter, som er anlagt af Thetford Corporation (De Forenede Stater) og Thetford (Aqua) Products Ltd (Det Forenede Kongerige) (herefter benævnt »Thetford«) mod de italienske fabrikanter Fiamma SpA og importørerne i Det Forenede Kongerige, Fiamma UK (herefter benævnt »Fiamma«), af transportable toiletter, som Thetford har udtaget patent på i denne medlemsstat og kun dér. Thetford, som ikke har givet Fiamma licens, hverken i Det Forenede Kongerige, i Italien eller andetsteds, påberåber sig navnlig et patent (herefter benævnt »patent nr. 235«), der er blevet meddelt i henhold til Patents Act af 1949, som fortsat har gyldighed for patentet, selv om denne lov er afløst af Patents Act af 1977.

2. Court of Appeal, som hovedsagen er indbragt for, har bedt Domstolen om at lægge følgende til grund:

a) patent nr. 235 er gyldigt i henhold til britisk ret;

b) patent nr. 235 ville være ugyldigt i henhold til lovgivningen i andre medlemsstater, måske bortset fra Irland, på grund af syv patentbeskrivelser skrivelser, som er offentliggjort mere end 50 år før prioritetstidspunktet, men som ikke kan tages i betragtning i Det Forenede Kongerige, jfr. section 50 i 1949-loven;

c) udelukkelse af 50 år gamle patentbeskrivelser i medfør af section 50 i 1949-loven gælder ikke for patenter meddelt i henhold til Patents Act af 1977;

d) sagsøgerne har ikke ansøgt om et tilsvarende patent i nogen anden medlemsstat;

e) de produkter, der angivelig er patentkrænkende, er fremstillet i Italien og importeret til og solgt i Det Forenede Kongerige.

**Første spørgsmål**

3. Det første af de to spørgsmål, Court of Appeal har forelagt Domstolen, lyder således:

»1) Er et bestående patent, som er meddelt i Det Forenede Kongerige i henhold til bestemmelserne i Patents Act af 1949, en industriel eller kommerciel ejendomsret, der kan kræves beskyttet i henhold til Rom-Traktatens artikel 36, når opfindelsen — hvis det ikke havde været for bestemmelserne i den nævnte lovs section 50 — ikke ville have været ny, fordi der allerede forelå en patentbeskrivelse som omhandlet i lovens section 50 (1), litra a) eller b)?«

4. Section 50 (1) i Patents Act af 1949 bestemmer følgende:

* Oversat fra fransk.

»En opfindelse, der er gjort krav på i en fuldstændig patentbeskrivelse anses ikke for at være kendt, blot fordi den er blevet offentliggjort i Det Forenede Kongerige:

a) i en patentbeskrivelse indleveret i forbindelse med en patentansøgning, som er indgivet i Det Forenede Kongerige, og som er dateret mere end 50 år før det tidspunkt, hvor førstnævnte patentbeskrivelse blev indleveret;

b) i en patentbeskrivelse, hvori der gives oplysning om opfindelsen med henblik på en ansøgning om beskyttelse i et hvilket som helst andet land uden for Det Forenede Kongerige, når denne er indgivet mere end 50 år før det nævnte tidspunkt;

c) ...«

5. Efter britisk ret kan en sag, hvorunder et patent påstås erklæret ugyldigt, således ikke støttes på en britisk eller anden patentbeskrivelse, som er mere end 50 år gammel.

6. Court of Appeal's første spørgsmål vedrører derfor spørgsmålet om, hvorvidt den undtagelse fra EØF-Traktatens artikler 30-34, der er hjemlet i artikel 36's første punktum, nødvendigvis gælder for alle patenter, eller om den tværtimod ikke gælder for patenter, som ville kunne erklæres ugyldige, hvis det ikke havde været for bestemmelserne i section 50 (1) i Patents Act af 1949, dvs. patenter meddelt i medfør af princippet om relativ nyhed.

7. Sagsøgte i hovedsagen (Fiamma) er af den opfattelse, at der nødvendigvis må være grænser for den frihed, som Domstolen har indrømmet medlemsstaterne [1] til at fastlægge betingelserne for, hvornår der er tale om intellektuel og industriel ejendomsret, og at der må være en vis margen for medlemsstaternes skøn, som ikke må overskrides. Ifølge Fiamma kan det således ikke anerkendes, at en ret, som er indrømmet i henhold til den nationale lovgivning, selv om visse grundlæggende betingelser ikke er opfyldt, er et patent, der af den grund kan være omfattet af beskyttelsen i artikel 36. Navnlig kan et »patent«, som er meddelt, selv om opfindelsen ikke er ny eller ikke har opfindelseshøjde, ikke betragtes som en industriel og kommerciel ejendomsret.

8. Domstolen har imidlertid i Keurkoop-dommen [2] klart givet udtryk for, at den på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin ikke vil undersøge de konkrete betingelser, der i henhold til national lovgivning skal være opfyldt, for at der er tale om en intellektuel ejendomsret. Den pågældende sag drejede sig om, hvorvidt bestemmelserne i Traktatens artikel 36 tillader anvendelse af en national lov, der som Benelux-loven om mønstre giver den første anmelder af et mønster en eneret, uden at andre end ophavsmanden eller hans retssuccessorer kan anfægte denne eneret eller afværge en af denne rets indehaver fremsat begæring om nedlæggelse af forbud under påberåbelse af, at anmelderen ikke er ophavsmand til mønsteret eller ophavsmandens ordregiver eller arbejdsgiver. Domstolen statuerede

»på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin, og da der ikke er tilvejebragt ensartethed inden for Fællesskabets rammer eller sket en tilnærmelse af lovgivningerne, henhører fastsættelsen af betingelserne for og de nærmere regler om beskyttelse af mønstre under national regulering« (dommens præmis 18).

1 — Jfr. bl.a. dom af 31. oktober 1974, sag 15/74, Centrafarm mod Sterling Drug, s. 1147, 1161, præmis 7.

2 — Dom af 14. september 1982, sag 144/81, Keurkoop mod Nancy Kean Gifts, Sml. s. 2853.

9. Endvidere kendte Domstolen — til trods for, at Benelux-loven beskytter produkter, som i de sidste *halvtreds år* før anmeldelsen af mønstret ikke faktisk har været almindeligt kendt i de pågældende industrielle kredse på *Benelux-området* (dommens præmis 15) — for ret, at

»på sit nuværende udviklingstrin er fællesskabsretten ikke til hinder for udstedelse af nationale bestemmelser af den type, der findes i Benelux-loven, således som de er beskrevet af den nationale domstol« (konklusionens punkt 1).

10. Fiamma har imidlertid desuden gjort gældende, at der — i modsætning til mønstre, som Keurkoop-sagen handlede om — er gjort betydelige fremskridt, for så vidt angår en harmonisering af de nationale lovgivninger om patenter, og at der på fællesskabsplan endog er enighed om væsentlige bestemmelser inden for patentretten, herunder nyhedskravet. Der må derfor tages hensyn til denne udvikling.

11. Men hvad må vi faktisk konstatere? Luxembourg-konventionen af 1975 om det europæiske patent for fællesmarkedet (Fællesskabets patentkonvention) er stadig ikke trådt i kraft.

12. Selv om princippet om absolut nyhed også er indarbejdet i Strasbourg- konventionen af 1963 om samordning af visse dele af den materielle patentret og München-konventionen af 1973 om meddelelse af europæiske patenter (den europæiske patentkonvention), er det dog et faktum, at disse konventioner ikke er en del af fællesskabsretsordenen.

13. De er i øvrigt først trådt i kraft, efter at det omhandlede patent blev meddelt Thetford (Strasbourg-konventionen den 1. august 1980 og München- konventionen for Det Forenede Kongeriges vedkommende den 7. oktober 1977).

14. Endelig kan nationale patenter i henhold til både München-konventionen og Luxembourg-konventionen fortsat bestå side og side med de europæiske patenter. Thetford's patent, som der ikke er blevet ansøgt om i henhold til München-konventionen, er et rent nationalt patent og er fortsat underlagt bestemmelserne i britisk ret.

15. Alt i alt mener jeg derfor, at Keurkoop-dommen er et relevant fortilfælde, og at der i den foreliggende sag ikke er nogen grund til ikke at følge Domstolens faste praksis, hvorefter det tilkommer medlemsstaterne at fastsætte betingelserne for industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders eksistens [1], også selv om den heraf følgende forskel i de nationale lovgivninger medfører hindringer for de frie varebevægelser. I Parke, Davis-sagen og Deutsche Gramophon-sagen [3] var der således i nederlandsk og tysk ret tale om industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheder, som var ukendte henholdsvis i Italien og i Frankrig. Domstolen har imidlertid ikke draget medlemsstaternes ret til frit at indrømme industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheder i artikel 36's forstand i tvivl, selv om forskellen i disse rettigheder kunne give anledning til mulige hindringer for de frie varebevægelser.

1 — Jfr. bl.a. dom af 31. oktober 1974, sag 15/74, Centrafarm mod Sterling Drug, s. 1147, 1161, præmis 7.

3 — Dom af 29. februar 1968, sag 24/67, Parke, Davis m. fl., Sml. 1965-1968, s. 457; dom af 8. juni 1971, sag 78/70, Deutsche Grammophon mod Metro, Sml. s. 125.

16. Det var de bemærkninger, jeg anså for nødvendige, for så vidt angår første punktum i artikel 36, som ifølge de befuldmægtigede for Det Forenede Kongerige og Thetford er det eneste, som Court of Appeal har villet henvise til.

17. Jeg mener imidlertid, at det ville være en ufuldstændig analyse af problemet, hvis man forbigik andet punktum i artikel 36 i tavshed. Den nationale ret har nemlig ikke kun spurgt, om et patent, der er meddelt under de beskrevne omstændigheder, er en industriel eller kommerciel ejendomsret, men om der er tale om en industriel eller kommerciel ejendomsret, der kan kræves beskyttet i henhold til Rom-Traktatens artikel 36.

18. Dette ville ikke være tilfældet, hvis det forbud eller den indførselsrestriktion, der bygger på patentets eksistens, udgjorde et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jfr. artikel 36, andet punktum.

19. Et forbud mod indførsel af et produkt, der nedlægges som følge af, at der findes et patent, ville nemlig kunne udgøre en sådan forskelsbehandling eller begrænsning, simpelthen fordi patentet var blevet indrømmet under sådanne omstændigheder, at der heraf kunne udledes en protektionistisk hensigt.

20. I den sag, vi beskæftiger os med her, drejer det sig derfor ikke om — som Fiamma hævder — at undersøge, om et patent som det, der er meddelt Thetford, virkelig er et patent (det fremgår nemlig af den britiske lovgiv- ning, at dette er tilfældet), men om, hvorvidt forbudet mod at importere produkter af denne art ikke udgør en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen i betragtning af de omstændigheder, hvorunder det er meddelt (dvs. på trods af, at der findes patentbeskrivelser, der er mere end 50 år gamle).

21. Det er set ud fra denne synsvinkel, at det eksempel, Fiamma har nævnt med et patent på en ganske almindelig fodbold, kan være os til hjælp. Hvis en medlemsstat faktisk meddelte et patent på en sådan almindelig brugsgenstand, ville den uden tvivl gøre det for at give en indenlandsk producent et monopol, og den ville dermed foretage en skjult begrænsning af samhandelen i artikel 36, andet punktums forstand.

22. Det var i øvrigt også på grundlag af artikel 36, andet punktum, at Domstolen i »Sekt-Weinbrand«-sagen [4], som Fiamma har anført til støtte for sin opfattelse, fastslog, at der forelå en overtrædelse af Traktatens artikel 30, fordi tysk ret ydede en beskyttelse — som var gældende for herkomstbetegnelser — for benævnelser, som på det tidspunkt, hvor denne beskyttelse blev ydet, blot havde karakter af artsbenævnelser.

23. Spørgsmålet er herefter, om det kan være en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen, at et patenteret produkt beskyttes mod import fra en anden medlemsstat til trods for, at opfindelsen kun relativt set er ny?

24. Det er givet, at det særlige formål med patenter i henhold til Domstolens faste praksis er

4 — Dom af 20. februar 1975, sag 12/74, Kommissionen mod Tyskland, præmis 16, Sml. s. 181, 200.

»at der tildeles opfinderen en eneret til som den første at bringe det patenterede produkt i omsætning for således at *belønne ham for hans kreative indsats*« [5].

25. Når der ikke er nogen indsats, der skal belønnes, kan et importforbud følgelig næppe være andet end udtryk for en diskriminerende eller protektionistisk holdning (fodbold-eksemplet).

26. Det Forenede Kongerige og Kommissionen har gjort gældende, at der i det foreliggende tilfælde er tale om belønning for en indsats, nemlig for en »genopdagelse« som stiller en ellers glemt opdagelse til landets disposition. Dette ræsonnement forekommer mig at være plausibelt, så meget mere som det *kun er patentbeskrivelser*, som er mere end 50 år gamle, der ikke anses for at være omfattet af den kendte teknik, jfr. section 50 i Patents Act af 1949. Med andre ord kan opfindelser, der er offentliggjort i en anden form end som patentbeskrivelser, samt tidligere udnyttelse, der går mere end 50 år tilbage, benyttes til at få et patent erklæret ugyldigt. (Jeg skal erindre om, at det kun er som arbejdshypotese, at den nationale ret har bedt os om at lægge til grund, at Thetford's patent er gyldigt efter britisk ret.) At opfindelsen er kendt, lades kun ude af betragtning, når den tidligere opfindelse ikke eksisterer på anden måde end som gamle dokumenter, der er indleveret til Patent Office. I denne sammenhæng synes jeg nok, at man kan tale om en genopdagelse og om at belønne denne, hvad enten den nye opfinder har været helt uvidende om de gamle beskrivelser og har gjort en opfindelse helt uafhængigt af disse, eller han har opdaget dem på Patent Office's hylder og udviklet et moderne produkt på grundlag heraf.

5 — Dom af 9. juli 1985, sag 19/84, Pharmon mod Hoechst, Sml. s. 2281, 2298.

27. Andre argumenter taler også for, at der ikke foreligger en af de situationer, som artikel 36, andet punktum, omhandler. Først og fremmest foretager Patents Act af 1949 section 50, litra a) og b), ingen sondring mellem, om patentbeskrivelser, hvori der gives oplysninger om en opfindelse, er indleveret i forbindelse med en patentansøgning i Det Forenede Kongerige eller i et andet land; i ingen af tilfældene tages patentbeskrivelser, som går mere end 50 år tilbage, i betragtning. (Det er i øvrigt ikke blevet bestridt, at beskrivelser med henblik på patentansøgninger i udlandet foreligger på det britiske Patent Office.)

28. Det står også fast, at udenlandske statsborgere, som ansøger om et patent i Det Forenede Kongerige, nyder samme rettigheder som britiske statsborgere, for så vidt angår 50-årsreglen. Hvis Fiamma således havde indleveret en patentansøgning før Thetford, og hvis dets produkt ikke var beskrevet i nogen publikation, som var til rådighed i Det Forenede Kongerige, ville Fiamma have fået et britisk patent. Dette patent kunne Fiamma have fået håndhævet, både for så vidt angår import (bortset fra import af dets egne produkter, som med dets samtykke var bragt i omsætning i andre medlemsstater) og i forhold til eventuelle patentkrænkere på britisk område.

29. Det kan derfor konkluderes, at et forbud eller en indførselsrestriktion, som nedlægges eller indføres med henblik på at beskytte de enerettigheder, der tilkommer indehaveren af et patent, som er meddelt på en opfindelse, hvis nyhed man kunne have anfægtet, hvis 50-årsreglen ikke havde eksisteret, ikke har karakter af vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning i

samhandelen mellem medlemsstater, jfr. artikel 36, andet punktum.

30. Jeg vil endelig sige et par ord om et problem i forbindelse hermed, som er rejst af Kommissionen i dens svar på de af Domstolen stillede spørgsmål, nemlig, at det i medfør af Patents Act af 1949 var muligt at opnå patent i Det Forenede Kongerige på en opfindelse, som frit blev udnyttet eller var offentliggjort (og derfor frit kunne udnyttes) i en anden medlemsstat på ansøgningstidspunktet. Ligesom Kommissionen er jeg af den opfattelse, at hvis en sådan lovgivning stadig fandtes på nuværende tidspunkt, ville et importforbud, som er nedlagt med henblik på at beskytte et patent, som er opnået på grundlag heraf, udgøre en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt man i dag kan påberåbe sig Traktaten med det formål at fratage indehaveren af et patent, der gyldigt er meddelt i 1969, dvs. før Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af Fællesskabet, retten til at modsætte sig import, rejser det efter min opfattelse meget komplicerede spørgsmål, der vedrører begreber som overgangsperiode, retssikkerhed, berettiget forventning og velerhvervede rettigheder. Det er ganske udelukket, at Domstolen kan tage stilling til disse spørgsmål så at sige en passant, når Court of Appeal ikke engang har rejst dem.

31. Jeg skal derfor foreslå, at det første spørgsmål besvares således:

»Et patent, som stadig er i kraft, og som blev meddelt i Det Forenede Kongerige i medfør af bestemmelserne i Patents Act af 1949 på en opfindelse, som — hvis det ikke havde været for bestemmelserne i denne lovs section 50 — ville have været kendt (ikke have opfyldt nyhedskravet), fordi der forelå en beskrivelse som den, der er omhandlet i lovens section 50 (1), litra a) eller b), er en industriel eller kommerciel ejendomsret, som kan opnå beskyttelse i henhold til Rom-Traktatens artikel 36.«

**Andet spørgsmål**

32. Med det andet spørgsmål ønsker Court of Appeal oplyst, om det eneste retsmiddel, der kan bringes i anvendelse i henhold til artikel 36 — forudsat at et patent som Thetford's kan være beskyttet i henhold til denne artikel — som Fiamma har gjort gældende, er en afgørelse om, at der skal betales et rimeligt beløb i licensafgift (eller i øvrigt som vederlag), men ikke nedlæggelse af forbud.

33. Vi ved, at ifølge Domstolens faste praksis[6]:

»er patentrettens væsentlige indhold, at der tildeles opfinderen en eneret til som den første at bringe det patenterede produkt i omsætning for således at belønne ham for hans kreative indsats. Det er derfor *nødvendigt*, at patenthaveren har mulighed for at *hindre import* og markedsføring af produkter fremstillet i henhold til en tvangslicens, for således at sikre ham den væsentlige eneretsbeskyttelse, der flyder af hans patentret« (dommens præmis 26).

34. Denne konklusion gælder så meget desto mere, når der ikke engang har været tale om en tvangslicens i fremstillingslandet eller en anden form for samtykke fra patenthaveren til at bringe produktet i omsætning (jfr. Merck mod Stephar[7] og Centrafarm mod Sterling).

6 — Jfr. den nævnte dom i sagen Pharmon mod Hoechst.

7 — Dom af 14. juli 1981, sag 187/80, Sml. s. 2063.

35. Importforbudet er derfor den normale måde at beskytte den særlige genstand for patenthaverens ret på, og der kan ikke fremføres betragtninger på grundlag af proportionalitetsprincippet. Det ville i øvrigt være paradoksalt at kræve, at man i britisk ret skulle tolerere import af produkter fremstillet i udlandet uden patenthaverens samtykke, når et forbud ville kunne bringe fabrikantens virksomhed til ophør, hvis produkterne blev fremstillet i Det Forenede Kongerige.

36. Situationen ville derimod være en helt anden, hvis en patentkrænker med hjemsted i det pågældende land alt andet lige kun kunne dømmes til at betale et vederlag, men ikke kunne bringes til at standse fabrikationen gennem et forbud. I dette tilfælde ville et forbud, som alene var rettet mod importørerne, udgøre en vilkårlig forskelsbehandling, jfr. artikel 36, andet punktum. Det fremgår af dommen af 3. marts 1988 (sag 434/85, Allen and Hanburys Ltd, Sml. s. 1245) mod Generics Ltd, hvor Domstolen kendte for ret, at

»Traktatens artikler 30 og 36 skal fortolkes således, at de er til hinder for, at der i en medlemsstat nedlægges et retsligt forbud mod indførsel fra en anden medlemsstat af et produkt, der krænker et patent forsynet med klausul om 'licensberedskab', når den importør, som forbudet er rettet imod, er indforstået med at tage licens på de i loven fastsatte vilkår, samt når der i samme situation ikke kan nedlægges forbud mod en patentstridig indenlandsk produktion« (dommens præmis 23; se også præmis 22).

37. Af disse grunde skal jeg foreslå, at andet spørgsmål besvares således:

»I henhold til artikel 36 kan retterne i en medlemsstat nedlægge forbud mod indførsel og markedsføring af et produkt, som krænker et patent, der er meddelt i denne stat, når der under samme omstændigheder kan nedlægges forbud mod en patentstridig indenlandsk produktion.«