SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS WALTER VAN GERVEN
vom 8. Juli 1992 *

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

1. Der Court of Appeal, Queen's Bench Division for the Supreme Court of England and Wales, hat dem Gerichtshof einige Fragen zur Vereinbarkeit einer Praxis der zuständigen britischen Behörden mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt, die sich auf den Patents Act 1977 (Patentgesetz) stützt und die Bedingungen zum Gegenstand hat, unter denen der Lizenznehmer eines Patents mit dem Vermerk „licences of right" (Lizenzbereitschaft) patentierte Erzeugnisse aus Drittländern importieren kann.

Diese Fragen stellen sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Generics (UK) Ltd und der Harris Pharmaceuticals Ltd (Beklagte) einerseits und der Smith Kline and French Laboratories Ltd (Klägerin) andererseits, die zwei britische Patente mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" für das pharmazeutische Erzeugnis Cimetidin hält. Der Rechtsstreit nahm seinen Ausgang in einem Antrag der Beklagten an den Comptroller General of Patents (Comptroller), ihnen als Lizenznehmern die Einfuhr von Cimetidin in das Vereinigte Königreich zu gestatten, das in Drittländern sowie in Spanien und Portugal hergestellt wurde. Zum besseren Verständnis will ich zunächst die einschlägigen Bestimmungen des Patentgesetzes anführen.

Die einschlägigen Bestimmungen des Patentgesetzes

2. Mit dem Patentgesetz von 1977 wurde die Laufzeit der britischen Patente von 16 auf 20 Jahre verlängert. Übergangsvorschriften gelten für Patente, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetragen wurden. Auch ihre Laufzeit beträgt wie diejenige neuer Patente 20 Jahre; nach 16 Jahren wird ihnen jedoch von Amts wegen, also selbst gegen den Willen des Patentinhabers, der Vermerk „Lizenzbereitschaft" beigefügt.

Nach Artikel 46 Patentgesetz hat der Vermerk „Lizenzbereitschaft" zur Folge, daß jedermann einen Anspruch auf eine Lizenz an dem Patent zu Bedingungen hat, die durch Vereinbarung oder mangels Vereinbarung vom Comptroller festgesetzt werden.

Nach einem Urteil des House of Lords [1] kann der Comptroller bei der Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft die Bestimmungen über die Einräumung von Zwangslizenzen, insbesondere Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patentgesetzes berücksichtigen.

* Originalsprache: Niederländisch.

1 — Allen and Hanburys Ltd v Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV [1986] RPC, S. 203, 248 f.

Section 48 (3)(a) Patentgesetz erlaubt dem Comptroller, nach Ablauf einer Frist von drei Jahren seit der Erteilung des Patents insbesondere aus folgendem Grund Zwangslizenzen zu gewähren:

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

Nach Section 50(1)(c) Patentgesetz muß der Comptroller seine Befugnisse nach Section 48 so ausüben, daß

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

Nach diesen Bestimmungen des Patentgesetzes kann der Comptroller dem Lizenznehmer unter einer Lizenzbereitschaft die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses verbieten, wenn der Patentinhaber dieses Erzeugnis im Vereinigten Königreich herstellt.

3. Der Gerichtshof hat sich bereits zweimal über die fraglichen Bestimmungen des Patentgesetzes ausgesprochen. In seinem Urteil vom 3. März 1988 in der Rechtssache 434/85 [2] hat der Gerichtshof für Recht erkannt:

„Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag sind dahin auszulegen, daß sie es den zuständigen Behörden verwehren, einem Lizenznehmer Bedingungen aufzuerlegen, die ihn daran hindern, eine Ware, die unter ein mit dem Vermerk ‚Lizenzbereitschaft' versehenes Patent fällt, aus anderen Mitgliedstaaten einzuführen, wenn diese Behörden einem Unternehmen, das die Ware im Inland herstellen und dort in den Verkehr bringen würde, die Erteilung der Lizenz nicht versagen könnte."

Seit dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache Allen and Hanburys steht außer Zweifel, daß der Comptroller einem Lizenznehmer nicht untersagen kann, das patentierte Erzeugnis aus anderen Mitgliedstaaten einzuführen, selbst wenn der Patentinhaber es im Vereinigten Königreich herstellt. Die Entscheidungspraxis des Comptrollers hinsichtlich der Einfuhren aus Drittländern bleibt jedoch weiter auf Section 48 (3)(a) und 50(1)(c) des Patentgesetzes gestützt: Die Einfuhr aus Drittländern ist untersagt, wenn der Patentinhaber im Vereinigten Königreich das patentierte Erzeugnis herstellt; sie ist gestattet, wenn er dieses Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat herstellt.

Das Urteil Allen and Hanburys war dem vorliegenden Gericht und den Parteien in dem Zeitpunkt bekannt, in dem die Vorlagefragen gestellt wurden. Für das Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache C-30/90 [3] gilt das nicht. In diesem Urteil hat der Gerichtshof entschieden, daß die Bestimmungen des Patentgesetzes über die Zwangslizenzen mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag insoweit unvereinbar sind, als sie die Erteilung von Zwangslizenzen erlauben, wenn die Inlandsnachfrage nach dem patentierten Erzeugnis auf dem Inlands-

2 — Allen and Hanburys, Slg. 1988, 1245.

3 — Kommission/Vereinigtes Königreich, Slg. 1992, I-829.

markt durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten gedeckt ist. Ich werde auf dieses Urteil zurückkommen.

Das Ausgangsverfahren und die Vorlagefragen

4. Das Ausgangsverfahren betrifft die Rechte an dem pharmazeutischen Erzeugnis Cimetidin, das in der ganzen Welt für die Behandlung von Geschwüren im Magen und im Zwölffingerdarm verwendet wird. Nach den Akten stellt eine Tochtergesellschaft der Klägerin das Halbfertigerzeugnis in Irland her. Dieses Halbfertigerzeugnis wird in das Vereinigte Königreich verbracht, wo die Klägerin Cimetidin in Tabletten- oder Sirupform dosiert und verpackt.

Im Zeitpunkt des Vorlagebeschlusses war die Klägerin in den meisten Mitgliedstaaten Inhaberin eines oder mehrerer Patente, die sie gegen die Nachahmung von Cimetidin schützten. Im Vereinigten Königreich hatte sie am 9. März 1972 zwei Patente erhalten. Kraft der Übergangsbestimmungen des Patentgesetzes für Patente, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gewährt worden waren, war den beiden Patenten am 9. März 1988 bis zum Ende ihrer Laufzeit am 9. März 1992 der Vermerk „Lizenzbereitschaft" beigefügt worden.

Die Beklagten möchten eine Lizenz unter dieser Lizenzbereitschaft, die ihnen insbesondere die Einfuhr von Cimetidin als Halbfertigerzeugnis aus Drittländern sowie aus Spanien und Portugal in das Vereinigte Königreich erlaubt. Mangels Einigung mit der Klägerin haben sie beim Comptroller beantragt, die fraglichen Lizenzbedingungen festzusetzen.

5. Mit Entscheidungen vom 15. März und vom 8. April 1988 hat der „superintending examiner" im Namen des Comptroller die Beklagten ermächtigt, Cimetidin als Halbfertig- oder als Fertigerzeugnis in das Vereinigte Königreich einzuführen; er hat zugleich die Lizenzgebühr festgesetzt. Um die Höhe der Lizenzgebühr geht es hier nicht; diesen Punkt werde ich daher nicht prüfen.

Die Klägerin hat gegen diese Entscheidungen Klage zum Patents Court erhoben. Mit Urteilen vom 1. und 2. März 1989 hat der Patents Court die Einfuhr von Cimetidin als Halbfertigerzeugnis gestattet, aber die Einfuhr als Fertigerzeugnis aus Drittländern sowie Spanien und Portugal angesichts dessen untersagt, daß die Klägerin Cimetidin im Vereinigten Königreich herstellt, aber das Halbfertigerzeugnis aus Irland einführt.

Die Beklagten haben gegen diese Untersagung durch den Patents Court Rechtsmittel zum Court of Appeal eingelegt. Die Klägerin hat ein Rechtsmittel gegen die den Lizenznehmern zuerkannte Befugnis eingelegt, Cimetidin als Halbfertigerzeugnis aus Drittländern sowie aus Spanien und Portugal einzuführen. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Court of Appel dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1) Ist es mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag vereinbar, daß eine Behörde, die für die Festsetzung der Lizenzbedingungen für ein kraft Gesetzes mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" versehenes Patent zuständig ist, für die Entscheidung, ob eine solche Lizenz das Recht zur Einfuhr patentierter Erzeugnisse aus

Drittstaaten außerhalb der EWG umfassen soll, auf Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patents Act 1977 abstellt? Verstößt es gegen Artikel 30 und 36, wenn die Behörde Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) regelmäßig dahin auslegt, daß Lizenzen für die Einfuhr aus einem anderen Staat zu versagen sind, wenn der Patentinhaber das Patent im Vereinigten Königreich im Wege der Produktion nutzt, daß Lizenzen für die Einfuhr aus einem Drittstaat hingegen zu erteilen sind, wenn der Patentinhaber das Patent durch Einfuhr von in anderen Mitgliedstaaten der EWG hergestellten Erzeugnissen nutzt?

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

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

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

Prüfung der Fragen zu 1

6. Unter Punkt 1 stellt das vorlegende Gericht zwei Fragen. Die erste geht dahin, ob es mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag vereinbar ist, daß eine nationale Behörde, die für die Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft zuständig ist, das Recht hat, die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittländern zu genehmigen oder zu untersagen. Diese Frage geht im Kern dahin, ob die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag auf Beschränkungen des Handels mit Drittländern anwendbar sind. Die zweite Frage des vorlegenden Gerichts setzt voraus, daß die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag der fraglichen nationalen Behörde das Ermessen belassen, die Einräumung einer Lizenz Bedingungen zu unterwerfen, die den Handel mit Drittländern beeinträchtigen. Sie geht dahin, ob dieses Ermessen in dem Sinne ausgeübt werden kann, daß Einfuhren aus Drittländern

verboten werden, wenn der Patentinhaber das patentierte Erzeugnis im Vereinigten Königreich herstellt, aber gestattet werden, wenn er dieses Erzeugnis in anderen Mitgliedstaaten hergestellt und anschließend in das Vereinigte Königreich einführt.

i) *Die erste Frage zu 1*

7. In dem Urteil vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache 51/75 [4], auf das sich die Klägerin, die Beklagte Generics und das Vereinigte Königreich in ihren Erklärungen beziehen, hat der Gerichtshof den räumlichen Anwendungsbereich der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag klargestellt. In Randnummer 8 führt er aus, daß nach dem Wortlaut des Artikels 30 EWG-Vertrag mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie Maßnahmen gleicher Wirkung „zwischen den Mitgliedstaaten" verboten sind. In Randnummer 9 fährt der Gerichtshof fort, nach Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag dürften u. a. durch den Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertige Einfuhrbeschränkungen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels „zwischen den Mitgliedstaaten" darstellen. In Randnummer 10 folgert der Gerichtshof daraus:

„Deshalb beeinträchtigt die Ausübung des Warenzeichenrechts mit dem Ziel, den Vertrieb von Erzeugnissen aus einem Drittland unter einem identischen Warenzeichen zu verhindern, selbst wenn sie eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung darstellen würde, nicht den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und fällt also nicht unter die Verbote der Artikel 30 ff. EWG-Vertrag."

4 — EMI Records, Slg. 1976, 811.

Das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache EMI Records zeigt, daß das Verbot von Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, um das es in Artikel 30 EWG-Vertrag geht, auf den Handel mit Drittländern nicht anwendbar ist. [5] Unbeschadet der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinschaft — um diese geht es hier nicht — verbieten es die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag daher nicht, einer nationalen Behörde, die für die Festsetzung der Bedingungen für eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft zuständig ist, das Recht einzuräumen, die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittländern zu gestatten oder zu untersagen.

Aus Randnummer 10 des Urteils EMI läßt sich jedoch ableiten, daß die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag anwendbar sind, wenn eine nationale Behörde bei der Ausübung ihrer Befugnisse hinsichtlich des Handels mit Drittländern den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Auf die Frage, ob die Entscheidungspraxis des Comptrollers hinsichtlich der Einfuhren aus Drittländern den innergemeinschaftlichen Handel beeinträchtigt, werde ich im Rahmen der Beantwortung der zweiten Frage zu 1 eingehen.

ii) *Die zweite Frage zu 1*

8. Mit der zweiten Frage zu 1 möchte das vorlegende Gericht wissen, ob eine nationale Behörde, die mit der Festsetzung von

5 — Vgl. auch das Urteil vom 11. Oktober 1979 in der Rechtssache 225/78, Bouhelier, Slg. 1979, Randnr. 6, sowie das Urteil vom 9. Februar 1982 in der Rechtssache 270/80, Polydor, Slg. 1982, 329, Randnr. 18.

Lizenzbedingungen unter einer Lizenzbereitschaft betraut ist, ihr Ermessen derart ausüben kann, daß die Einfuhr aus Drittländern untersagt wird, wenn der Patentinhaber das patentierte Erzeugnis im Inland herstellt, aber gestattet wird, wenn er es in einem anderen Mitgliedstaat herstellt. Diese Frage ist für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens maßgeblich. Unter Berufung auf Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patentgesetzes üben der Comptroller und im Prozeßfall der Richter ihre Befugnisse regelmäßig in diesem Sinne aus. Da die Klägerin das patentierte Erzeugnis, das Cimetidin, als Halbfertigerzeugnisse in Irland herstellt, hätte eine bejahende Antwort zur Folge, daß die Lizenznehmer kraft dieser ständigen Entscheidungspraxis ermächtigt wären, Cimetidin als Halbfertigerzeugnis aus Drittländern einzuführen.

Unter diesen Umständen ist es Sache des nationalen Gesetzgebers, die Bedingungen und Modalitäten des durch das Patent verliehenen Schutzes festzulegen.

Die Bestimmungen des EWG-Vertrags, insbesondere Artikel 222, wonach dieser Vertrag die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt läßt, können jedoch nicht dahin ausgelegt werden, daß sie dem nationalen Gesetzgeber auf dem Gebiet des gewerblichen und kommerziellen Eigentums die Befugnis vorbehalten, Maßnahmen zu ergreifen, die gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes, wie er im EWG-Vertrag vorgesehen und ausgestaltet ist, verstoßen würden.

9. In seinem Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache Kommission/Vereinigtes Königreich, Randnrn. 16 bis 21, sowie in dem Urteil vom selben Tage in der Rechtssache C-235/89 [6], Randnrn. 12 bis 17, hat der Gerichtshof den Rahmen festgelegt, innerhalb dessen diese Frage zu prüfen ist:

Beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts sind die Bestimmungen über Patente noch nicht Gegenstand einer Vereinheitlichung auf Gemeinschaftsebene oder einer Rechtsangleichung geworden. Dazu ist festzustellen, daß, wie zuvor ausgeführt, das Gemeinschaftspatentübereinkommen nicht in Kraft getreten ist.

Erstens sind die Einfuhrverbote und -beschränkungen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind, nach Artikel 36 EWG-Vertrag nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt zulässig, daß sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Zweitens läßt Artikel 36 nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes Ausnahmen von dem fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes nur insoweit zu, als diese Ausnahmen zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen (Urteil vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89, HAG GF, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 12).

6 — Kommission/Italien, Slg. 1992, I-777.

Auf dem Gebiet der Patente besteht der spezifische Gegenstand des gewerblichen Eigentums insbesondere darin, dem Patentinhaber das ausschließliche Recht, eine Erfindung im Hinblick auf die Produktion und das erste Inverkehrbringen industrieller Erzeugnisse entweder selbst oder durch Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, sowie das Recht, sich gegen jede Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen, zu sichern (Urteil vom 3. März 1988 in der Rechtssache 434/85, Allen & Hanburys, Slg. 1988, 1245, Randnr. 11).

Weiter ist festzustellen — vgl. auch die Randnrn. 12 und 13 des Urteils Allen and Hanburys —, daß in dem Fall eines mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" versehenen Patents die ausschließlichen Rechte des Patentinhabers einen besonderen Inhalt haben. Nach dem Patentgesetz kann sich der Inhaber eines solchen Patents im Vereinigten Königreich nicht gegen die Gewährung einer Lizenz an einem Dritten wehren, wenn dieser eine angemessene Lizenzgebühr zahlt. Nach der angeführten Rechtsprechung des House of Lords sowie der darauf gestützten Entscheidungspraxis des Comptrollers kann der Patentinhaber sich jedoch der Einfuhr des patentierten Erzeugnisses durch den Lizenznehmer aus Drittländern widersetzen, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im Vereinigten Königreich herstellt.

In diesem Rahmen werde ich prüfen, ob die fragliche Entscheidungspraxis mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag vereinbar ist.

10. Diese Entscheidungspraxis kann den Rechtsschutz des Inhabers eines Patents mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft", der das patentierte Erzeugnis im Inland durch Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten ausnutzt, verkürzen. Anders als der Patentinhaber, der das patentierte Erzeugnis im Inland herstellt, kann er sich der Einfuhr dieses Erzeugnisses durch den Lizenznehmer aus Drittländern nicht widersetzen.

Der Patentinhaber wird damit veranlaßt, das patentierte Erzeugnis in dem Staat der Patenterteilung zu erzeugen und nicht aus anderen Mitgliedstaaten zu importieren, um jede Rechtsschutzverkürzung zu vermeiden, weil er etwa meint, daß die Lizenzgebühr den Verlust seines Widerspruchsrechts nicht ausgleicht (vgl. Urteil Kommission/Vereinigtes Königreich, Randnr. 24). Außerdem ist offenkundig, daß aus einem Drittland eingeführte Erzeugnisse im Mitgliedstaat der Patenterteilung mit den aus anderen Mitgliedstaaten importierten Erzeugnissen in Wettbewerb treten, wenn dem Lizenznehmer die Einfuhr aus Drittländern gestattet wird. Dieser Wettbewerb, den es aufgrund der genannten Entscheidungspraxis bei der Herstellung des Erzeugnisses durch den Patentinhaber im Inland nicht gäbe, hat zur notwendigen Folge, die Einfuhren des patentierten Erzeugnisses aus anderen Mitgliedstaaten zu verringern und damit den innergemeinschaftlichen Wettbewerb zu beeinträchtigen (vgl. Randnr. 26 des Urteils Kommission/Vereinigtes Königreich).

Nach dem Urteil vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74[7] ist jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell beeinträchtigen kann, als Maßnahme gleicher Wirkung

7 — Dassonville, Slg. 1974, 837.

wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen im Sinne des Artikels 30 EWG-Vertrag anzusehen. Die fragliche Entscheidungspraxis fällt somit in den Anwendungsbereich des Artikels 30 EWG-Vertrag.

11. Diese Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs kann weder durch den Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nach Artikel 36 EWG-Vertrag noch aus anderem Grunde gerechtfertigt werden. Der spezifische Gegenstand des Patents wird nämlich durch eine diskriminierende Entscheidungspraxis nicht geschützt, die die Einfuhr aus Drittländern verbiete, wenn das patentierte Erzeugnis im Inland hergestellt wird, sie aber gestattet, wenn das Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt wird. Die Entscheidungen sowohl des Patents Court wie des Court of Appeal im Ausgangsverfahren zeigen, daß diese Diskriminierung nicht dem Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums dient, sondern die nationale Erzeugung fördern soll. Hierzu hat der Gerichtshof im Urteil Kommission/Vereinigtes Königreich (Randnr. 30) ausgeführt, daß eine solche Überlegung

„zur Folge hat, daß die Ziele der Gemeinschaft, wie sie insbesondere in Artikel 2 EWG-Vertrag genannt und in Artikel 3 näher ausgestaltet sind, unterlaufen werden [und] ... nicht als Rechtfertigung für eine Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten dienen" kann.

Damit gelange ich zu folgendem Ergebnis: Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verwehren es einer nationalen Behörde, die für die Festsetzung der Lizenzbedingungen für ein mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" versehenes Patent zuständig ist, dem Lizenznehmer regelmäßig die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittländern zu verbieten, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im betroffenen Mitgliedstaat herstelllt, sie aber zu gestatten, wenn der Patentinhaber dieses Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat herstellt.

Das bedeutet nicht, daß die zuständige nationale Behörde die Einfuhr aus Drittländern immer verbieten müßte, wenn der Patentinhaber das patentierte Erzeugnis in einem Mitgliedstaat herstellt. Im Rahmen der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinschaft ist sie frei, die Einfuhr aus Drittländern zu ermächtigen oder zu verbieten. Sie darf jedoch kein diskriminierendes Kriterium anwenden, das zur Folge hat, daß die Einfuhr aus Drittländern verboten ist, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im Inland herstellt, aber gestattet ist, wenn er es in einem anderen Mitgliedstaat herstellt.

Prüfung der Fragen zu 2

12. Zwischen den Fragen zu 2a und zu 2b besteht kein klarer Unterschied. Auch fügen diese Fragen denen zu 1 nichts hinzu. Vielleicht gehen sie auf das Vorbringen der Klägerin im Ausgangsverfahren zurück, die Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) des Patentgesetzes seien mit dem Gemeinschaftsrecht insoweit unvereinbar, als sie die Erteilung ei-

ner Zwangslizenz gestatten, wenn die Nachfrage des patentierten Erzeugnisses im Inland durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten gedeckt ist, sie aber nicht gestatten, wenn dieses Erzeugnis im Inland hergestellt wird.

Dieses Vorbringen der Klägerin hat der Gerichtshof mittlerweile in seinem Urteil in der Rechtssache Kommission/Vereinigtes Königreich anerkannt. Ich schlage daher vor, auf die Fragen zu 2 im Sinne dieses Urteils zu antworten, daß die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag einer nationalen Regelung entgegenstehen, die die Erteilung einer Zwangslizenz wegen unzureichender Ausübung des Patents gestattet, wenn die Nachfrage nach dem Erzeugnis im Inland durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten gedeckt ist.

Der „superintending examiner" hat den Lizenznehmern gestattet, Cimetidin aus Spanien und Portugal einzuführen. In Anbetracht des Urteils des Gerichtshofes in der Rechtssache Allen and Hanburys war er der Auffassung, er könne die Einfuhren aus einem Mitgliedstaat nicht beschränken. Der Patents Court hat diese Entscheidung unter Berücksichtigung der Artikel 47 und 209 der Akte über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassungen der Verträge (Beitrittsakte) aufgehoben. Nach Auffassung des Patents Court stehen Einfuhren pharmazeutischer Erzeugnisse aus Spanien und Portugal solchen aus Drittländern nach dieser Bestimmung gleich. Lord Justice Nicholls im Court of Appeal ist dieser Auslegung der Bestimmungen nicht beigetreten. In seinem eingehend begründeten Urteil hielt er es gleichwohl für sinnvoll, daß der Gerichtshof sich zu diesem Punkt in Ergänzung zu den bereits untersuchten Vorlagefragen über die Vereinbarkeit der Entscheidungspraxis hinsichtlich der Einfuhren aus Drittländern mit dem Gemeinschaftsrecht ausspreche.

Prüfung der Frage zu 3

13. Die Frage zu 3 geht auf den Antrag der Beklagten an den Comptroller zurück, ihnen die Einfuhr von Cimetidin insbesondere aus Spanien und Portugal zu gestatten. In Spanien und Portugal ist es bis heute nicht möglich, ein pharmazeutisches Erzeugnis patentieren zu lassen [8].

14. Artikel 47 (für Spanien) und Artikel 209 (für Portugal) der Beitrittsakte stellen Ausnahmen von den Artikeln 42 (für Spanien) und 202 (für Portugal) dieser Akte dar, wonach mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen der Gemeinschaft und den beiden Mitgliedstaaten ab 1. Januar 1986 aufgehoben werden. Diese Ausnahmebestimmung hat folgenden Wortlaut:

„(1) Abweichend von Artikel 42/202 kann der Inhaber eines Patentes für ein chemi-

8 — Das Königreich Spanien hat in seinen Erklärungen ausgeführt, daß pharmazeutische Erzugnisse in Spanien ab 7. Oktober 1992 patentierbar seien.

sches oder pharmazeutisches Erzeugnis, ein Lebensmittel oder ein Pflanzenschutzmittel, das in einem Mitgliedstaat zum Patent angemeldet wurde, als dafür in Spanien/Portugal Erzeugnispatente nicht erhalten werden konnten, oder sein Rechtsnachfolger das Recht aus diesem Patent geltend machen, um die Einfuhr oder das Inverkehrbringen des Erzeugnisses, Lebensmittels oder Pflanzenschutzmittels in dem oder den derzeitigen Mitgliedstaaten, in dem oder denen es durch ein Patent geschützt ist, zu verhindern, und zwar auch dann, wenn es von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten erstmals in Spanien/Portugal in den Verkehr gebracht wurde.

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

Alle Parteien haben zu Recht ausgeführt, diese Bestimmungen der Beitrittsakte gingen auf die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofes betreffend den Grundsatz der Erschöpfung der Rechte zurück, wie er insbesondere im Urteil vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80 [9] niedergelegt wurde.

15. Die Beklagten, das Vereinigte Königreich, das Königreich Spanien sowie die Kommission stimmen mit Lord Justice Nicholls vom Court of Appeal darin überein, daß die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte es der zuständigen nationalen Behörde derzeit nicht gestatten, Einfuhren aus Spanien und Portugal zu untersagen. Im vorliegenden Fall gehe es um ein Patent mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft". Im Urteil Allen and Hanburys, Randnummer 13, habe der Gerichtshof aus der Analyse des Patents Act 1977 durch das vorlegende Gericht gefolgert, daß sich der Inhaber eines solchen Patents „im Unterschied zum Inhaber eines gewöhnlichen Patents nicht gegen die Gewährung einer Lizenz an einen Dritten wehren kann, der diese beantragt, um das fragliche Erzeugnis in diesem Mitgliedstaat herzustellen und in den Verkehr zu bringen, und daß ihm nur ein Anspruch auf angemessene Lizenzgebühren bleibt". Mit Lord Justice Nicholls folgern sie daraus, daß die Rechte des Inhabers eines Patents mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" nicht über das Recht auf angemessene Lizenzgebühr hinaus gehen und daß der Patentinhaber angesichts seiner beschränkten Rechte sich nicht auf die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte berufen könne, die eine andere Sachlage beträfen.

16. Die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte schützen nach ihrem Wortlaut nur Rechte aus dem fraglichen Patent, also offenkundig die Rechte, die dem Patentinhaber nach dem Recht des Mitgliedstaats der Patenterteilung zustehen. Die fraglichen Artikel ermächtigen also den Patentinhaber, Einfuhren eines pharmazeutischen Erzeugnisses aus Spanien und Portugal insoweit zu verhindern, als dieses Untersagungsrecht Teil des vom fraglichen Patent gewährten Rechtsschutzes ist. Im vorliegenden Fall kann der Patentinhaber, vorausgesetzt, daß der Inhaber eines Patents mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" nach dem einschlägigen nationalen Recht, wie es die Beklagten unter Berufung auf das Urteil Allen and Hanburys vortragen, nur Anspruch auf eine

9 — Merck, Slg. 1981, 2063.

angemessene Lizenzgebühr hat, sich auf die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte *nur* zu dem Zweck berufen, eine angemessene Lizenzgebühr von dem Lizenznehmer sicherzustellen, der das patentierte pharmazeutische Erzeugnis aus Spanien oder Portugal importieren möchte.

Der Klarheit halber möchte ich das noch ein wenig ausführen. Die Entscheidung des Gerichtshofes in der Rechtssache Allen and Hanburys stützte sich, wie ihre Randnummer 13 zeigt, hinsichtlich des Umfangs der vom einschlägigen nationalen Recht dem Patentinhaber eingeräumten Rechte natürlich nicht auf eine eigene Untersuchung des Patentgesetzes, sondern auf die Analyse dieses Gesetzes durch das vorlegende Gericht. Es ist nicht Sache des Gerichtshofes, das nationale Recht der Mitgliedstaaten auszulegen. In der vorliegenden Rechtssache führt die Klägerin aus, nach dem Patentgesetz habe der Inhaber eines Patents mit dem Vermerk „Lizenzbereitschaft" das *Recht*, sich Einfuhren aus Drittländern zu widersetzen. Wie bei der Prüfung der zweiten Frage zu 1 ausgeführt, ist es Sache der zuständigen nationalen Behörde — im Streitfalle des nationalen Gerichts —, zu entscheiden, wie die Befugnis, die dieser Behörde durch das Patentgesetz und das Gemeinschaftsrecht übertragen ist, im Hinblick auf Einfuhren aus Drittländern auszuüben ist, wobei sie kein diskriminierendes Kriterium anwenden kann (Nr. 11). Unter diesem Vorbehalt ist es also im vorliegenden Fall Sache des nationalen Gerichts, zu entscheiden, ob das Patentgesetz der Klägerin über den Anspruch auf angemessene Lizenzgebühr hinaus das *Recht* einräumt, sich Einfuhren aus Drittländern zu widersetzen.

Nur wenn das nationale Recht dem Patentinhaber entsprechend dem Vortrag der Klägerin ein solches Recht einräumt, kann dieser unter Berufung auf die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte die Einfuhren aus Spanien und Portugal für den in diesen Artikeln vorgesehenen Zeitraum verhindern, also bis zum Ende des dritten Jahres, nach dem für pharmazeutische Erzeugnisse in diesen Mitgliedstaaten die Patentierbarkeit eingeführt wurde.

Antrag

17. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:

„1) Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen nicht dem entgegen, daß einer nationalen Behörde, die für die Festsetzung der Lizenzbedingungen für ein mit dem Vermerk ‚Lizenzbereitschaft' versehenes Patent zuständig ist, das Ermessen eingeräumt wird, die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittländern zu gestatten oder zu untersagen.

2) Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verwehren es einer nationalen Behörde, die für die Festsetzung der Lizenzbedingungen für ein mit dem Vermerk ‚Lizenzbereitschaft' versehenes Patent zuständig ist, dem Lizenznehmer regelmäßig die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittländern zu verbieten, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im betroffenen Mitgliedstaat herstellt, sie aber zu gestatten, wenn der Patentinhaber dieses Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat herstellt.

3) Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen einer nationalen Regelung entgegen, die die Erteilung einer Zwangslizenz wegen unzureichender Ausnutzung des Patents gestattet, wenn die Nachfrage nach dem Erzeugnis im Inland durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten gedeckt ist.

4) Nach den Artikeln 47 und 209 der Akte über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassungen der Verträge kann der Inhaber eines Patents für ein pharmazeutisches Erzeugnis mit dem Vermerk ‚Lizenzbereitschaft' die Einfuhr dieses Erzeugnisses aus Spanien oder Portugal bis zum Ende des dritten Jahres verhindern, nachdem für pharmazeutische Erzeugnisse in Spanien oder Portugal die Patentierbarkeit eingeführt wurde, *sofern* ein solches Verbot Teil der Rechte des Patentinhabers nach dem Recht des Einfuhrmitgliedstaats ist, in dem das Patent erteilt wurde."