CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL W. VAN GERVEN van 8 juli 1992 *

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

1. De Court of Appeal, Queen's Bench Division for the Supreme Court of England and Wales (hierna: de verwijzende rechter), heeft het Hof een aantal vragen gesteld over de verenigbaarheid met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag van een op de Patents Act 1977 gesteunde praktijk van de Britse bevoegde overheden in verband met de voorwaarden waaronder de titularis van een licentie op een octrooi met de aantekening „licences of right" (hierna ook: licentie van rechtswege), door dat octrooi beschermde goederen uit derde landen mag invoeren.

Die vragen zijn gerezen in een geschil tussen Generics (UK) Limited (hierna: Generics) en Harris Pharmaceuticals Limited (hierna: Harris), aan de ene kant, en Smith Kline and French Laboratories Limited (hierna: SKF), die houder is van twee Britse octrooien met de aantekening „licences of right" op het farmaceutisch produkt „cimetidine", aan de andere kant. Het geschil vindt zijn oorsprong in het verzoek van eerstgenoemden om van de „Comptroller General of Patents" (hierna: Comptroller) de toelating te bekomen om als licentienemers in het Verenigd Koninkrijk cimetidine in te voeren dat in derde landen en ook in Spanje en Portugal is vervaardigd. Voor een goed begrip van dit geschil zal ik eerst de relevante bepalingen van de Patents Act 1977 aanduiden.

De relevante bepalingen van de Patents Act 1977

2. De Patents Act 1977 heeft de geldigheidsduur van een Brits octrooi van 16 op 20 jaar gebracht. Voor sommige octrooien die vóór de inwerkingtreding van de wet werden toegekend, geldt een overgangsregeling. Zoals voor de nieuwe octrooien bedraagt de geldigheidsduur van de betrokken octrooien 20 jaar, maar na 16 jaar wordt de aantekening „licences of right" ambtshalve, dus zelfs tegen de wil van de octrooihouder in, op die octrooien aangebracht.

Ingevolge Section 46 van de Patents Act 1977 heeft de aantekening „licences of right" ten gevolge dat eenieder van rechtswege een licentie op het octrooi kan bekomen, dit onder voorwaarden die ofwel bij overeenkomst ofwel — bij gebreke van overeenkomst -door de Comptroller worden vastgesteld.

Overeenkomstig de rechtspraak van het House of Lords [1] mag de Comptroller, bij het vaststellen van de voorwaarden voor het toekennen van een licentie van rechtswege, rekening houden met de bepalingen die het toekennen van een dwanglicentie regelen en onder meer met Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977.

* Oorspronkelijke taal: Nederlands.

1 — Allen & Hanburys Ltd v. Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV, [1986] RPC, 203, in het bijzonder 248-249.

Ingevolge Section 48(3)(a) van de Patents Act 1977 kan de Comptroller, nadat een termijn van drie jaar te rekenen vanaf het verlenen van het octrooi is verstreken, (onder meer) op de volgende grond een dwanglicentie verlenen:

„a) de geoctrooieerde uitvinding wordt, ofschoon commerciële toepassing ervan in het Verenigd Koninkrijk mogelijk is, niet toegepast, althans niet in die mate als redelijkerwijs mogelijk is".

Ingevolge Section 50(1)(c) van de Patents Act 1977 dient de Comptroller de in Section 48 voorziene bevoegdheden zodanig uit te oefenen dat

„c) wordt voorkomen dat de belangen van degene die in het Verenigd Koninkrijk een door een octrooi beschermde uitvinding toepast of ontwikkelt, op onredelijke wijze wordt geschaad".

Voornoemde bepalingen van de Patents Act 1977 laten de Comptroller toe om invoer van het geoctrooieerde produkt aan de nemer van een licentie van rechtswege te verbieden wanneer de octrooihouder dit produkt in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt.

3. Reeds tweemaal heeft het Hof zich over de betrokken bepalingen van de Patents Act 1977 gebogen. Bij arrest van 3 maart 1988 in zaak Allen & Hanburys [2] heeft het Hof voor recht verklaard dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag:

„de bevoegde administratieve instanties verbieden een licentienemer voorwaarden te stellen die de invoer uit andere Lid-Staten verhinderen van een produkt dat onder een octrooi met de aantekening ‚licences of right' valt, indien die instanties een licentie niet kunnen weigeren aan een onderneming die het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt en het aldaar in de handel brengt".

Sinds de uitspraak van het Hof in Allen & Hanburys staat buiten elke twijfel dat de Comptroller een licentienemer niet mag verbieden het geoctrooieerde produkt uit andere Lid-Staten in te voeren, ook niet wanneer de octrooihouder het geoctrooieerde produkt in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt. De beschikkingspraktijk van de Comptroller met betrekking tot invoer uit derde landen blijft echter gebaseerd op Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977: invoer uit derde landen wordt verboden wanneer de octrooihouder het geoctrooieerde produkt in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt, maar toegelaten wanneer hij dit produkt in een andere Lid-Staat vervaardigt.

Waar het arrest Allen & Hanburys aan de verwijzende rechter en partijen in het bodemgeschil bekend was op het ogenblik dat de voorliggende prejudiciële vragen werden opgeworpen, was dit niet het geval voor het recente arrest van 18 februari 1992 in zaak Commissie/Verenigd Koninkrijk. [3] In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van de Patents Act 1977 in verband met dwanglicenties onverenigbaar zijn met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag in zoverre zij de toekenning van een dwanglicentie mogelijk maken wanneer aan de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde pro-

2 — Zaak 434/85, Jurispr. 1988, blz. 1245.

3 — Zaak C-30/90, Jurispr. 1992, blz. I-829.

dukt door import uit andere Lid-Staten is voldaan. Op dit arrest kom ik later terug.

Het bodemgeschil en de prejudiciële vragen

4. Het bodemgeschil betreft de rechten op het farmaceutisch produkt „cimetidine" dat wereldwijd wordt aangewend ter behandeling van maag- en duodenumzweren. Uit het dossier blijkt dat een dochteronderneming van SKF de grondstof voor dit produkt in Ierland vervaardigt. Die grondstof wordt vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd waar SKF de cimetidine in tablet- of siroopvorm doseert en verpakt.

Op het tijdstip van de verwijzingsbeschikking bezat SKF in de meeste Lid-Staten een of meer octrooien die haar tegen namaak van cimetidine beschermden. In het Verenigd Koninkrijk had zij op 9 maart 1972 twee octrooien verkregen. Ingevolge de in de Patents Act 1977 voorziene overgangsregeling voor octrooien die vóór de inwerkingtreding van de wet werden toegekend, werd op beide octrooien de aantekening „licences of right" aangebracht, dit vanaf 9 maart 1988 en tot bij het verstrijken van de geldigheidsduur van beide octrooien op 9 maart 1992.

Generics en Harris wensen een licentie van rechtswege te nemen die hen onder meer toelaat de grondstof cimetidine uit derde landen evenals uit Spanje en Portugal in het Verenigd Koninkrijk in te voeren. Bij gebreke van overeenkomst met SKF hebben zij aan de Comptroller gevraagd om de voorwaarden van de betrokken licentie vast te stellen.

5. Bij beschikkingen van 15 maart en 8 april 1988 heeft de „superintending examiner", optredend voor rekening van de Comptroller, Generics en Harris toegelaten om cimetidine, zowel als grondstof als in de vorm van een afgewerkt produkt, in het Verenigd Koninkrijk in te voeren en heeft hij tevens de door de licentienemers aan SKF verschuldigde vergoeding vastgesteld. Het bedrag van de vergoeding is in voorliggende zaak niet aan de orde en laat ik dan ook verder onbesproken.

Tegen deze beschikkingen heeft SKF zich voorzien bij de Patents Court. Bij arresten van 1 en 2 maart 1989 heeft de Patents Court invoer van cimetidine als grondstof toegelaten, maar invoer in de vorm van een afgewerkt produkt uit derde landen alsook uit Spanje en Portugal verboden gelet op het feit dat SKF cimetidine in het Verenigd Koninkrijk als afgewerkt produkt aanmaakt maar niet de grondstof die immers vanuit Ierland wordt ingevoerd.

Tegen het laatstgenoemde door de Patents Court uitgevaardigd verbod hebben Generics en Harris hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal. Van haar kant heeft SKF hoger beroep ingesteld tegen de aan de licentienemers geboden mogelijkheid om cimetidine als grondstof uit derde landen evenals uit Spanje en Portugal in te voeren. In het kader van dat beroep heeft de Court of Appeal besloten het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

„1) Is het verenigbaar met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, dat een bevoegde instantie die de voorwaarden moet vaststellen van een licentie voor een octrooi dat verplicht voorzien is van de aantekening ‚licences of right', op grond van de Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977 kan beslissen, dat een

dergelijke licentie al dan niet het recht omvat om geoctrooieerde produkten van buiten de EEG in te voeren? Is het in strijd met de artikelen 30 en 36, dat deze instantie de Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) gewoonlijk zo uitlegt, dat zij toestemming voor invoer uit een ander land moet weigeren wanneer de octrooihouder het octrooi exploiteert door de betrokken produkten in het Verenigd Koninkrijk te vervaardigen, maar dat zij toestemming moet verlenen voor invoer uit een derde land wanneer de octrooihouder het octrooi exploiteert door invoer van in andere Lid-Staten van de EEG vervaardigde produkten?

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

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

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

Onderzoek van de vragen sub 1

6. Sub 1 legt de verwijzende rechter twee onderscheiden vragen voor. Met de eerste vraag wil hij vernemen of de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag eraan in de weg staan dat aan een nationale instantie die de voorwaarden van een licentie van rechtswege dient vast te stellen, de bevoegdheid wordt toegekend om invoer uit derde landen van het geoctrooieerde produkt al dan niet toe te staan. Die vraag komt er in wezen op neer te weten of de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag toepasselijk zijn op beperkingen van het handelsverkeer met derde landen. De tweede vraag legt de verwijzende rechter voor in de veronderstelling dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag aan de betrokken nationale instantie een bevoegdheidsvrijheid laten om licentievoorwaarden op te leggen die het handelsverkeer met derde landen hinderen. Met die tweede vraag wil hij meer bepaald vernemen of die bevoegdheid dan zodanig mag worden uitgeoefend dat invoer uit derde

landen verboden is in het geval de octrooihouder de geoctrooieerde produkten in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt, maar toegelaten is in het geval hij die produkten in andere Lid-Staten vervaardigt en ze vervolgens in het Verenigd Koninkrijk invoert.

i) *De eerste vraag sub 1*

7. In het arrest EMI Records [4] waarnaar SKF, Generics en het Verenigd Koninkrijk in hun opmerkingen verwijzen, heeft het Hof de territoriale werkingssfeer van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag verduidelijkt. Luidens artikel 30 EEG-Verdrag, zo stipt het Hof in dat arrest aan (r. o. 8), zijn kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking „tussen de Lid-Staten" verboden. Luidens artikel 36, laatste zin, EEG-Verdrag, zo vervolgt het Hof (r. o. 9), mogen invoerbeperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van — onder meer — de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel „tussen de Lid-Staten" vormen. Daaruit leidt het Hof af (r. o. 10) dat:

„de uitoefening van een merkrecht ter verhindering van de afzet van produkten uit een derde land onder hetzelfde merk, zelfs al zou zulks een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking opleveren, het vrije verkeer van goederen tussen de Lid-Staten niet aantast en dus niet onder de in de artikelen 30 en volgende van het Verdrag genoemde verboden valt".

4 — Arrest van 15 juni 1976 (zaak 51/75, Jurispr. 1976, blz. 811).

De uitspraak van het Hof in EMI Records toont aan dat het verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen waarvan sprake in artikel 30 EEG-Verdrag, niet toepasselijk is in het handelsverkeer met derde landen. [5] Onverminderd de internationale verplichtingen van de Gemeenschap — die hier echter niet aan de orde zijn — staan de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag er dan ook niet aan in de weg dat aan een nationale instantie die de voorwaarden van een licentie van rechtswege dient vast te stellen, de bevoegdheid wordt toegekend om invoer van het geoctrooieerde produkt uit derde landen al dan niet toe te staan.

Zoals uit de hiervoor geciteerde overweging van het arrest EMI Records kan worden afgeleid, zijn de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag echter wel toepasselijk wanneer een nationale instantie haar bevoegdheden ten aanzien van het handelsverkeer met derde landen zodanig toepast dat het vrije verkeer van goederen tussen de Lid-Staten hierdoor wordt aangetast. Of de beschikkingspraktijk van de Comptroller in verband met invoer uit derde landen het intracommunautaire goederenverkeer al dan niet aantast, onderzoek ik hierna bij het beantwoorden van de tweede vraag sub 1.

ii) *De tweede vraag sub 1*

8. Met de tweede vraag sub 1 wenst de verwijzende rechter te vernemen of een nationale instantie die de voorwaarden voor een licentie van rechtswege dient vast te stellen,

5 — Zie eveneens het arrest van 11 oktober 1979, zaak 225/78, Bouhelier, Jurispr. 1979, blz. 3151, r. o. 6, evenals het arrest van 9 februari 1982, zaak 270/80, Polydor, Jurispr. 1982, blz. 329, r. o. 18.

de haar toekomende bevoegdheid zodanig mag uitoefenen dat invoer uit derde landen verboden is in het geval de octrooihouder de geoctrooieerde produkten in het binnenland vervaardigt, maar toegelaten is in het geval hij die produkten in een andere Lid-Staat vervaardigt. Die vraag is voor het bodemgeschil van beslissend belang. Zich baserend op Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977 oefenen de Comptroller en, bij betwisting, de Britse rechter hun bevoegdheden immers gewoonlijk in voornoemde zin uit. Aangezien SKF de grondstof van het geoctrooieerde produkt cimetidine in Ierland laat vervaardigen, zou een bevestigend antwoord dan ook tot gevolg hebben dat aan de licentienemers, overeenkomstig die vaste beschikkingspraktijk, de toelating wordt verstrekt om cimetidine als grondstof uit derde landen in te voeren.

In deze omstandigheden is het vaststellen van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop octrooibescherming wordt verleend, een taak van de nationale wetgever.

De bepalingen van het EEG-Verdrag, inzonderheid artikel 222, volgens hetwelk het Verdrag de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet laat, kunnen evenwel niet aldus worden uitgelegd, dat zij de nationale wetgever de bevoegdheid laten, op het gebied van de industriële en commerciële eigendom maatregelen te nemen die op gespannen voet staan met het in het EEG-Verdrag neergelegde beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt.

9. In het voornoemde arrest van 18 februari 1992, Commissie/Verenigd Koninkrijk (r. o. 16-21), zoals in het op dezelfde dag gewezen arrest Commissie/Italië [6] (r. o. 12-17), heeft het Hof het kader afgebakend binnen hetwelk voorliggende vraag moet worden onderzocht:

„Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht zijn de bepalingen betreffende octrooien binnen de Gemeenschap nog niet eengemaakt, terwijl ook de desbetreffende wettelijke regelingen niet zijn geharmoniseerd. In dit verband zij er nogmaals op gewezen, dat het Gemeenschapsoctrooiverdrag nog niet in werking is getreden.

In de eerste plaats zijn de invoerverboden en-beperkingen die hun rechtvaardiging vinden in bescherming van de industriële en commerciële eigendom, volgens artikel 36 EEG-Verdrag enkel geoorloofd onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

Voorts is het vaste rechtspraak, dat artikel 36 afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt slechts toelaat, voor zover die afwijkingen gerechtvaardigd zijn om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van die eigendom vormen (arrest van 17 oktober 1990, C-10/89, HAG, Jurispr. 1990, blz. I-3711, r. o. 12).

6 — Zaak C-235/89, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.

In het geval van octrooien bestaat het specifieke voorwerp van de industriële eigendom met name in het uitsluitend recht van de octrooihouder een uitvinding hetzij rechtstreeks, hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten van nijverheid, alsmede in het recht zich tegen inbreuken te verzetten (arrest van 3 maart 1988, zaak 434/85, Allen & Hanburys, Jurispr. 1988, blz. 1245, r. o. 11)."

Verder moet worden vastgesteld — zie ook Allen & Hanburys r. o. 12 en 13 — dat in het geval van een octrooi met de aantekening „licences of right" het uitsluitend recht van de octrooihouder een bijzondere inhoud heeft. Uit de bepalingen van de Patents Act 1977 blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk de houder van een dergelijk octrooi zich niet kan verzetten tegen licentieverlening aan een derde die hiervoor een billijke vergoeding betaalt. Uit de voornoemde rechtspraak van het House of Lords evenals uit de daarop gesteunde beschikkingspraktijk van de Comptroller blijkt evenwel dat de octrooihouder zich niettemin kan verzetten tegen invoer van het geoctrooieerde produkt uit derde landen door de licentienemer in het geval de octrooihouder dit produkt in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt.

Aan de hand van dit referentiekader ga ik thans na of de betrokken beschikkingspraktijk verenigbaar is met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag.

10. Krachtens deze beschikkingspraktijk kan de rechtsbescherming worden beperkt van de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right" die het geoctrooieerde produkt via invoer uit andere Lid-Staten in het binnenland exploiteert. Anders dan de octrooihouder die het geoctrooieerde produkt in het binnenland vervaardigt, kan hij zich immers niet verzetten tegen invoer van dat produkt uit derde landen door de licentienemer.

De octrooihouder die niet het risico van dergelijke verminderde rechtsbescherming wenst te lopen, bij voorbeeld omdat hij van mening is dat de door de licentienemer verschuldigde vergoeding hem hiervoor onvoldoende zal compenseren, wordt er aldus toe aangezet het geoctrooieerde produkt op het grondgebied van de octrooiverlenende staat te produceren in plaats van het uit andere Lid-Staten in te voeren (vergelijk met r. o. 24 van het voornoemde arrest Commissie/Verenigd Koninkrijk). Bovendien ligt het voor de hand dat, wanneer een vergunning tot invoer uit derde landen aan de licentienemer wordt verleend, de uit derde landen ingevoerde produkten in de octrooiverlenende staat in concurrentie komen te staan met de uit andere Lid-Staten ingevoerde produkten. Die concurrentie — welke op grond van de betrokken beschikkingspraktijk niet zou bestaan in het geval de octrooihouder de produkten in het binnenland vervaardigt — leidt hoe dan ook tot een vermindering van de invoer van het geoctrooieerde produkt uit andere Lid-Staten en dus ook tot een ongunstige beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten (vergelijk met r. o. 26 van het arrest Commissie/Verenigd Koninkrijk).

Overeenkomstig de in het arrest Dassonville [7] gebruikte termen is iedere handelsregeling van de Lid-Staten die de handel tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren, als een

7 — Arrest van 11 juli 1974 (zaak 8/74, Jurispr. 1974, blz. 837).

maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag aan te merken. De betrokken beschikkingspraktijk komt dan ook onder de werkingssfeer van artikel 30 EEG-Verdrag.

11. De aangeduide afwijking van de vrijheid van goederenverkeer kan niet worden gerechtvaardigd uit hoofde van de in artikel 36 EEG-Verdrag voorziene bescherming van de industriële en commerciële eigendom of van enige andere rechtvaardigingsgrond. Het specifieke voorwerp van het octrooi wordt namelijk niet beschermd door een discriminerende beschikkingspraktijk die invoer uit derde landen verbiedt in het geval het geoctrooieerde produkt in het binnenland wordt vervaardigd maar invoer uit die landen toelaat in het geval dat produkt in een andere Lid-Staat wordt vervaardigd. Zoals blijkt uit de uitspraken van zowel de Patents Court als de Court of Appeal in het bodemgeschil is een dergelijke discriminatie niet gericht op de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, maar op het bevorderen van een nationale produktie. Een dergelijke beweegreden, zo overwoog het Hof in het arrest Commissie/Verenigd Koninkrijk (r. o. 30):

„(staat) op gespannen voet met de doelstellingen van de Gemeenschap zoals neergelegd in — met name — artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag (en) kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen".

Gelet op wat voorafgaat, kom ik dan ook tot volgende conclusie: de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan eraan in de weg dat een nationale instantie bij het vaststellen van de voorwaarden van een licentie op een octrooi met de aantekening „licences of right", aan een licentienemer gewoonlijk invoer uit derde landen van het geoctrooieerde produkt verbiedt in het geval de octrooihouder dit produkt in de betrokken Lid-Staat vervaardigt, maar invoer uit derde landen toelaat in het geval de octrooihouder het produkt in een andere Lid-Staat vervaardigt.

Het hiervoor ingenomen standpunt betekent niet dat de bevoegde nationale instantie invoer uit derde landen steeds zou moeten weigeren zodra de octrooihouder het geoctrooieerde produkt in een Lid-Staat vervaardigt. Met naleving van de internationale verplichtingen van de Gemeenschap, staat het haar vrij invoer uit die landen ofwel toe te staan ofwel te verbieden. In geen geval mag zij echter een discriminerend criterium hanteren waarbij invoer uit derde landen wordt verboden in het geval de octrooihouder het geoctrooieerde produkt in het binnenland vervaardigt, maar wordt toegestaan in het geval hij dat produkt in een andere Lid-Staat vervaardigt.

Onderzoek van de vragen sub 2

12. Het verschil tussen de vragen 2, sub a en 2, sub b is me niet duidelijk. Bovendien zie ik niet goed wat die vragen aan de vraagstelling sub 1 toevoegen. Mogelijk zijn zij ingegeven door het argument dat SKF in het bodemgeschil heeft aangevoerd, namelijk dat Sections 48(3)(a) en 50(1)(c) van de Patents Act 1977 onverenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht in zover zij de toekenning van

een dwanglicentie toelaten wanneer aan de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde produkt via invoer uit andere Lid-Staten is voldaan, maar niet toelaten wanneer dit produkt in het binnenland wordt vervaardigd.

Dat dit argument van SKF gegrond is, werd inmiddels door het Hof in het voornoemde arrest in zaak Commissie/Verenigd Koninkrijk erkend. Ik stel dan ook voor om de vragen sub 2 overeenkomstig dit arrest te beantwoorden, meer bepaald in die zin dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag zich verzetten tegen een nationale regeling die toelaat dat een dwanglicentie wegens onvoldoende toepassing van het octrooi wordt verleend in het geval de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde produkt wordt gedekt door invoer uit andere Lid-Staten.

Onderzoek van vraag 3

13. Aan de oorsprong van vraag 3 ligt het verzoek van Generics en Harris om van de Comptroller de toelating te bekomen om cimetidine (onder meer) uit Spanje en Portugal in te voeren. In Spanje en Portugal is het tot hiertoe niet mogelijk een octrooi voor een farmaceutisch produkt te verkrijgen. [8]

8 — In haar opmerkingen voor het Hof heeft de Spaanse regering erop gewezen dat farmaceutische produkten in Spanje vanaf 7 oktober 1992 octrooieerbaar zullen zijn.

De „superintending examiner" heeft de licentienemers toegelaten cimetidine uit Spanje en Portugal in te voeren. Gelet op de uitspraak van het Hof in Allen & Hanburys was hij van oordeel dat het hem niet toekwam invoer uit een Lid-Staat te beperken. De Patents Court heeft deze beslissing hervormd, rekening houdend met de artikelen 47 en 209 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (hierna: de Toetredingsakte). Volgens de Patents Court hebben deze bepalingen tot gevolg dat invoer van farmaceutische produkten uit Spanje en Portugal op voet van gelijkheid staat met invoer van die produkten uit derde landen. Rechter Nicholls van de Court of Appeal is het met deze uitlegging van de betrokken bepalingen oneens. In zijn uitvoerig gemotiveerde opinie acht hij het niettemin redelijk dat het Hof zich hierover zou uitspreken in het verlengde van de hiervoor besproken prejudiciële vragen over de verenigbaarheid van de beschikkingspraktijk met betrekking tot invoer uit derde landen.

14. De artikelen 47 (voor Spanje) en 209 (voor Portugal) van de Toetredingsakte wijken af van de artikelen 42 (voor Spanje) en 202 (voor Portugal) van die akte luidens welke bepalingen, vanaf 1 januari 1986, de kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle tussen de Gemeenschap en de twee nieuwe Lid-Staten bestaande maatregelen van gelijke werking zijn afgeschaft. Die afwijking is als volgt geformuleerd:

„1. In afwijking van artikel [42] (of) [202] kan de octrooihouder of zijn rechthebbende

voor een chemisch, farmaceutisch, voedings-of fytosanitair produkt, dat in een Lid-Staat is gedeponeerd op een tijdstip waarop in [Spanje] (of) [Portugal] voor dat produkt geen octrooi kon worden verkregen, zich beroepen op het aan dat octrooi verbonden recht teneinde de invoer van en de handel in dit produkt te verhinderen in de huidige Lid-Staat of Lid-Staten waar dit produkt door een octrooi wordt beschermd, zelfs als dit produkt voor de eerste maal door hem of met zijn instemming in [Spanje] (of) [Portugal] in de handel is gebracht.

2. Op dit recht kan tot het einde van het derde jaar na de invoering door [Spanje] (of) [Portugal] van de octrooieerbaarheid van deze produkten een beroep worden gedaan voor de in lid 1 bedoelde produkten."

Alle partijen wijzen er terecht op dat de hiervoor geciteerde bepalingen van de Toetredingsakte hun oorsprong vinden in de vaste rechtspraak van het Hof over uitputting van het octrooirecht, in het bijzonder het arrest Merck. [9]

15. Generics en Harris, de Britse en Spaanse regering en ook de Commissie zijn het met rechter Nicholls van de Court of Appeal eens dat de artikelen 47 en 209 van de Toetredingsakte de bevoegde nationale instantie in voorliggende situatie niet toelaten invoer uit Spanje en Portugal te verbieden. Zij wijzen erop dat het hier om een octrooi met de aantekening „licences of right" gaat. In het arrest Allen & Hanburys (r. o. 13), zo vervolgen zij, heeft het Hof onder verwijzing naar de door de nationale rechter gemaakte analyse van de Patents Act 1977 verduidelijkt dat de houder van een dergelijk octrooi „anders dan de houder van een gewoon octrooi, zich niet kan verzetten tegen licentieverlening aan een derde die de licentie heeft aangevraagd voor het in die Lid-Staat vervaardigen en in de handel brengen van het betrokken produkt, maar dat hij enkel recht behoudt op een billijke vergoeding". Daaruit leiden zij met rechter Nicholls af dat de rechten van de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right" zich niet verder uitstrekken dan het ontvangen van een billijke vergoeding voor het gebruiken van het octrooi en dat, gelet op de beperkte omvang van zijn recht, de betrokken octrooihouder zich niet op de artikelen 47 en 209 van de toetredingsakte kan beroepen, welke voor een andere situatie zijn geschreven.

16. De artikelen 47 en 209 van de toetredingsakte beschermen alleen, aldus de bewoording ervan, de aan het betrokken octrooi verbonden rechten, dit zijn duidelijk de rechten waarop de octrooihouder aanspraak kan maken op grond van de wetgeving van de octrooiverlenende Lid-Staat. Genoemde artikelen laten de octrooihouder dus toe invoer van een farmaceutisch produkt uit Spanje en Portugal te verhinderen *in zoverre* dit verbodsrecht deel uitmaakt van de betrokken octrooibescherming. Toegepast op het voorliggende geval en in de veronderstelling dat de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right" volgens het betrokken nationale recht uitsluitend aanspraak kan maken op een billijke vergoeding,

9 — Arrest van 14 juli 1981 (zaak 187/80, Jurispr. 1981, blz. 2063).

zoals Generics en Harris op grond van het arrest Allen & Hanburys beweren, kan deze octrooihouder de artikelen 47 en 209 van de Toetredingsakte dus *enkel* inroepen teneinde de toekenning zeker te stellen van een billijke vergoeding door de licentienemer die het geoctrooieerde farmaceutische produkt uit Spanje of Portugal wil invoeren.

Duidelijkheidshalve wil ik het voorgaande als volgt preciseren. Zoals blijkt uit r. o. 13 van het arrest, heeft het Hof zijn uitspraak in Allen & Hanburys in verband met de draagwijdte van de onder het betrokken nationale recht aan de octrooihouder toekomende rechten, uiteraard niet op een eigen analyse, maar op de door de nationale rechter voorgelegde analyse van de Patents Act 1977 gebaseerd. Het komt het Hof immers niet toe het nationale recht van de Lid-Staten uit te leggen. Welnu, in voorliggende zaak beweert SKF dat de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right" krachtens de Patents Act 1977 het *recht* heeft zich tegen invoer uit derde landen te verzetten. Zoals hiervoor bij het onderzoek van de tweede vraag sub 1 uiteengezet, komt het aan de bevoegde nationale instantie — en bij geschil aan de nationale rechter — toe te oordelen hoe de door de Patents Act 1977 en het gemeenschapsrecht aan die instantie gelaten bevoegdheid met betrekking tot invoer uit de derde landen moet worden uitgeoefend, met dien verstande dat zij daarbij geen discriminerend criterium mag hanteren (hiervoor, nr. 11). Met inachtneming van dit laatste voorbehoud komt het in voorliggende zaak dan ook aan de nationale rechter toe uit te maken of de Patents Act 1977 aan SKF, naast een aanspraak op een billijke vergoeding, al of niet het *recht* toekent zich tegen invoer uit derde landen te verzetten.

Alleen wanneer het nationale recht aan de octrooihouder een dergelijk recht toekent, zoals SKF voorhoudt, kan hij de artikelen 47 en 209 van de Toetredingsakte inroepen om invoer uit Spanje en Portugal te verhinderen, dit voor de daarin voorziene periode, dit is tot het einde van het derde jaar na de invoering door deze Lid-Staten van de octrooieerbaarheid van farmaceutische produkten.

Conclusie

17. Ik geef het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

„1) De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan er niet aan in de weg dat aan een nationale instantie die de voorwaarden van een licentie op een octrooi met de aantekening ‚licences of right' dient vast te stellen, de bevoegdheid wordt toegekend om invoer uit derde landen van het geoctrooieerde produkt al dan niet toe te staan.

2) De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan eraan in de weg dat een nationale instantie, bij het vaststellen van de voorwaarden van een licentie op een octrooi met de aantekening ‚licences of right', aan een licentienemer gewoonlijk invoer uit derde landen van het geoctrooieerde produkt verbiedt in het geval de octrooihouder dit produkt in de betrokken Lid-Staat vervaardigt, maar invoer uit derde landen toelaat in het geval de octrooihouder het produkt in een andere Lid-Staat vervaardigt.

3) De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag verzetten zich tegen een nationale regeling die toelaat dat een dwanglicentie wegens onvoldoende toepassing van het octrooi wordt verleend in het geval de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde produkt wordt gedekt door invoer uit andere Lid-Staten.

4) Op grond van de artikelen 47 respectievelijk 209 van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen, kan de houder van een octrooi op een farmaceutisch produkt met de aantekening ‚licences of right' de invoer van dat produkt uit Spanje respectievelijk Portugal verhinderen tot het einde van het derde jaar na de invoering door Spanje respectievelijk Portugal van de octrooieerbaarheid van een farmaceutisch produkt, *evenwel slechts in zoverre* een dergelijk verbod deel uitmaakt van de rechten waarop de octrooihouder aanspraak kan maken op grond van de wetgeving van de Lid-Staat van invoer waar het octrooi is verleend."