# DOMSTOLENS DOM
9. juli 1985 *

I sag 19/84

angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag

**Pharmon BV**, Rhoon, Nederlandene,

sagsøger i hovedsagen,

mod

**Hoechst AG**, Frankfurt, Forbundsrepublikken Tyskland,

sagsøgt i hovedsagen,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af fællesskabsreglerne om frie varebevægelser med henblik på at bestemme omfanget af den beskyttelse, som et patent sikrer ved meddelelse af tvangslicens til et parallelpatent,

har

## DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten Mackenzie Stuart, afdelingsformændene G. Bosco og O. Due, dommerne T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann og Y. Galmot,

generaladvokat: G. F. Mancini
justitssekretær: fuldmægtig D. Louterman

efter at der er afgivet indlæg af:

— sagsøgeren i hovedsagen, Pharmon, ved advokat A. F. De Savornin Lohman, Rotterdam,

— sagsøgte i hovedsagen, Hoechst AG, ved advokat J. A. Stoop, Haag,

* Processprog: Nederlandsk.

— kongeriget Danmarks regering ved juridisk rådgiver L. Mikaelsen,

— Forbundsrepublikken Tysklands regering ved M. Seidel som befuldmægtiget,

— Den franske Republiks regering ved J.-P. Costes som befuldmægtiget,

— Den italienske Republiks regering ved O. Fiumara som befuldmægtiget,

— kongeriget Nederlandenes regering ved I. Verkade som befuldmægtiget,

— Det forenede Kongeriges regering ved G. Datoglou, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget,

— Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent A. McClellan og A. Haagsma, Kommissionens juridiske tjeneste, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 23. april 1985,

afsagt følgende

DOM

(Sagsfremstillingen udelades)

## Præmisser

1 Ved dom af 13. januar 1984, indgået til Domstolen den 20. januar 1984, har Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af fællesskabsreglerne om frie varebevægelser med henblik på at afgrænse anvendelsen af national lovgivning på patenter ved import af et produkt fremstillet i en anden medlemsstat i henhold til en tvangslicens til et parallelpatent.

2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag mellem det tyske selskab Hoechst og det nederlandske selskab Pharmon, idet førstnævnte gjorde indsigelse mod, at Pharmon markedsførte et parti lægemidler i Nederlandene.

3 På tidspunktet for det omtvistede forhold, dvs. i 1976, var Hoechst i Forbundsrepublikken Tyskland indehaver af et patent og i Nederlandene og Det forenede Kongerige af parallelpatenter for samme opfindelse, nemlig en fremgangsmåde til fremstilling af et lægemiddel, benævnt »Furosemidum».

4 I 1972 blev der til Hoechst's britiske patent i henhold til section 41 i den dagældende Patents Act 1949 medddelt det britiske selskab DDSA Pharmaceuticals Ltd (herefter benævnt DDSA) tvangslicens til udnyttelse af opfindelsen.

5 Tvangslicensen blev meddelt i henhold til section 41 i Patents Act 1949, som indeholdet en særlig ordning for patenter på næringsmidler, lægemidler og kirurgiske instrumenter. Comptroller of Patents kan efter ansøgning fra en hvilken som helst interesseret person meddele denne tvangslicens til udnyttelse af patentet, medmindre særlige hensyn gør sig gældende.

6 Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, at ordningen skal sikre, dels at produkterne kan købes til lavest mulige priser, dels at patenthaveren får en rimelig fortjeneste af sin patentret. Tvangslicensen var hverken underskrevet af licenshaveren eller af patenthaveren, men udelukkende af en tjenestemand ved den britiske patentmyndighed.

7 Det drejede sig her om en tvangslicens meddelt for Det forenede kongerige Storbritannien, Nordirland og Isle of Man og behæftet med et eksportforbud. Tvangslicensen gav ikke eneret til udnyttelse af patentet og kunne ikke overdrages.

8 Kort tid inden udløbet af det britiske patent, dvs. ultimo 1976, overtrådte selskabet DDSA ikke desto mindre eksportforbudet ved til det nederlandske medicinalfirma Pharmon at sælge et større parti Furosemidum-piller, som det havde fremstillet. Pharmon havde til hensigt at sælge det således erhvervede lægemiddel i Nederlandene.

9 Hoechst anlagde herefter sag mod Pharmon ved Rechtbank, Rotterdam, som ved dom af 1. februar 1977, der nu har retskraft, generelt nedlagde forbud mod, at Pharmon krænkede Hoechst's nederlandske patentrettigheder.

10 Pharmon, som bestred, at det således nedlagte generelle forbud omfattede Furosemidum med oprindelse i Det forenede Kongerige, hvor DDSA efter Pharmon's udsagn forskriftsmæssigt havde markedsført lægemidlet, indankede afgørelsen for Arrondissementsrechtbank, Rotterdam med henblik på at opnå anerkendelse af sin retsstilling.

11 Sagen blev indbragt for Gerechtshof, Haag, som fastslog, at pillerne ikke var bragt i omsætning i Det forenede Kongerige, eftersom Pharmon havde købt det omtvistede parti Furosemidum direkte af DDSA, og at det yderligere måtte tages i betragtning, at Hoechst ikke havde oppebåret afgifter for partiet. Gerechtshof frifandt herefter Hoechst ved dom af 3. marts 1982.

12 Herefter indgav Pharmon kassationsankestævning mod Gerechtshofs dom, idet selskabet gjorde gældende, at Gerechtshof med urette havde fastslået, at Furosemidum-partiet ikke var bragt i omsætning på det britiske marked, og at retten ligeledes med urette havde tillagt det betydning, at der ikke var betalt afgifter til Hoechst.

13 Ved dom af 13. januar 1984 anmodede Hoge Raad, som fandt, at sagen rejste en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af fællesskabsretten, Domstolen om en præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

»1) Er det i strid med reglerne om frie varebevægelser på det fælles marked, at en patenthaver udnytter den ret, han har i henhold til en medlemsstats lovbestemmelser til at hindre, at et produkt, som er beskyttet af patentet, bringes i omsætning i den pågældende stat, for så vidt der er tale om produkter, som er fremstillet i en anden medlemsstat og derfra solgt direkte til en køber i den førstnævnte medlemsstat og leveret af indehaveren af en tvangslicens til et parallelpatent, som den samme patenthaver har i en anden medlemsstat?

2) Har det nogen betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, om myndighederne i den anden medlemsstat i forbindelse med tvangslicensen har nedlagt forbud mod eksport?

3) Har det nogen betydning for besvarelsen af det første spørgsmål:

a) om patenthaveren principielt kan gøre krav på licensafgifter for de produkter, som licenshaveren i henhold til sin tvangslicens har bragt i omsætning?

b) om patenthaveren kan gøre krav på licensafgifter for det bestemte parti, som er genstand for sagen?

c) om patenthaveren ikke blot kan gøre krav på licensafgifter, men om han rent faktisk også har modtaget (villet modtage) afgifter?«

**Første spørgsmål**

14 Med det første spørgsmål har den nationale ret hovedsagelig ønsket fastslået, om en medlemsstats lovgivning, hvorefter en patenthaver kan hindre salg i den pågældende medlemsstat af et produkt, som er fremstillet i en anden medlemsstat af indehaveren af en tvangslicens til et parallelpatent udtaget af samme patenthaver, er i strid med traktatens artikler 30 og 36.

15 Parmon har anført, at indehaveren af en tvangslicens har ret til direkte til en anden medlemsstat, hvor der er udtaget et parallelpatent, at levere et produkt fremstillet i henhold til det oprindelige patent, parallelpatentet eller tvangslicensen.

16 Pharmon har fremført en række argumenter til støtte for sin opfattelse. Når henses til fremgangsmåden ved meddelelse af tvangslicenser, de retsmidler, som står til patenthaverens rådighed, og betalingen af en rimelig licensafgift til denne, er der ikke væsentlig forskel mellem tvangslicensen og den frivillige licens. For så vidt angår patenthaverens samtykke, har selskabet anført, at de nationale myndigheders afgørelse kan anses for at træde i stedet for patenthaverens samtykke, og at patentretten under alle omstændigheder kan antages at være udtømt, når produktet er bragt i omsætning i den medlemsstat, hvor tvangslicensen er meddelt. Til støtte herfor har Pharmon yderligere anført en række af Domstolens domme, navnlig

dommene af 3. juli 1974 (Van Zuylen mod Café Hag, 192/73, Sml. s. 731), 20. januar 1981 (Musik-Vertrieb membran mod Gema, 55 og 57/80, Sml. s. 147) og 14. juli 1981 (Merck mod Stephar, 187/80, Sml. s. 2063). Det kan udledes af disse domme, at den, som beslutter at udnytte muligheden for at udtage et parallelpatent i Det forenede Kongerige, netop herved accepterer det samlede britiske lovkompleks med de heraf følgende konsekvenser, herunder muligheden for, at der udstedes en tvangslicens til parallelpatentet.

17 Hoechst, de seks medlemsstater, som har afgivet indlæg, og Kommissionen har i vidt omfang enstemmigt anført, at indehaveren af en tvangslicens ikke har ret til at levere direkte til en medlemsstat, hvor der er udtaget et parallelpatent. Følgelig har de gjort gældende, at reglerne om frie varebevægelser ikke er til hinder for, at patenthaveren udøver den ret, som tilægges ham i henhold til en medlemsstats lovgivning, til under ovennævnte omstændigheder at hindre markedsføringen i denne stat af det patenterede produkt.

18 For det første anføres det, at tvangslicenser afviger fra frivillige licenser, bl.a. fordi der ikke finder egentlige forhandlinger sted mellem indehaveren af tvangslicensen og patenhaveren, fordi licenshaveren og patenthaveren ikke underskriver det dokument, der udelukkende oprettes af en offentlig myndighed, og fordi der ikke mellem parterne består et forhold af samme art som det, der sædvanligvis kan konstateres mellem en patenthaver og indehaveren af en frivillig licens.

19 For det andet gøres det gældende, at tvangslicenser og frivillige licenser ikke har samme formål. Mens frivillige licenser er udtryk for en særlig udnyttelse af patentet, som er omfattet af patentrettens særlige genstand, således som den er fastslået af Domstolen, har tvangslicenser derimod til formål at tilgodese en medlemsstats særlige interesser. Følgelig vil det være urimeligt og endog farligt yderligere at begunstige denne medlemsstat ved at give mulighed for direkte leverancer af et produkt fremstillet i henhold til en af denne stat meddelt tvangslicens til andre medlemsstater, hvor der er udtaget et parallelpatent.

20 For det tredje er der i de nævnte indlæg i særlig grad lagt vægt på, at patenthaveren hverken direkte eller indirekte samtykker til meddelelse af en tvangslicens.

Under henvisning til Domstolens praksis (navnlig dom af 31.10.1974, Centrafarm mod Sterling Drug, 15/74, Sml. s. 1147, ovennævnte dom af 14.7.1981, Merck mod Stephar, og dom af 14.9.1982, Keurkoop, 144/81, Sml. s. 2853) har man i indlæggene fremhævet den omstændighed, at ingen af de betingelser, som ifølge Domstolens praksis bestemmer grænserne på fællesskabsplan for udøvelsen af en industriel og kommerciel ejendomsret, som er beskyttet på nationalt plan, er opfyldt ved meddelelse af tvangslicenser. Konsumtionsprincippet, der forudsætter, at patenthaveren eller en tredjemand med dennes samtykke frit og af egen drift har bragt det pågældende produkt i omsætning, kan ikke anvendes, når der foreligger tvangslicens. Denne opfattelse bekræftes af bestemmelserne i konventionen om det europæiske patent for fællesmarkedet (Fællesskabets Patentkonvention) (EFT L 17 af 26.1.1976, s. 1), navnlig artikel 81, stk. 3, som, skønt den endnu ikke er trådt i kraft, ikke desto mindre behandler medlemsstaternes stilling på dette område.

21 For det fjerde har Hoechst og alle de medlemsstater, som har afgivet indlæg, anført, at territorialprincippet, som gælder for retsakter fra medlemsstaternes offentlige myndigheder, er til hinder for, at indehaveren af en tvangslicens tillægges rettigheder på andre medlem£sstaters områder. Da tvangslicensen er en undtagelsesforanstaltning og ofte udgør en sanktion over for patenthaveren, bør den kun meddeles i begrænset omfang uden virkninger, som går ud over det tilsigtede formål, det vil normalt sige varetagelse af almene interesser og, navnlig for så vidt angår lægemidler, sikring af forsyningen af hjemmemarkedet på tilfredsstillende vilkår.

22 Det bemærkes, at ifølge fast praksis er traktatens artikler 30 og 36 til hinder for gennemførelse af national lovgivning, hvorefter patenthaveren kan hindre import og markedsføring af et produkt, som lovligt er bragt på markedet i en anden medlemsstat enten af patenthaveren selv, med dennes samtykke eller af en person, som står i et retligt eller økonomisk afhængighedsforhold til patenthaveren.

23 Hvis patenthaveren kunne forbyde import af patentbeskyttede produkter, som af ham eller med hans samtykke er bragt i omsætning i en anden medlemsstat, ville

han have mulighed for at afskærme de nationale markeder og således begrænse samhandelen mellem medlemsstaterne, uden at en sådan begrænsning er nødvendig for at sikre ham indholdet af de enerettigheder, som følger af parallelpatenter.

24 Med sit spørgsmål ønsker den nationale ret således i det væsentlige at få afgjort, om de samme regler finder anvendelse, når importen og salget vedrører et produkt, som er fremstillet i eksportmedlemsstaten af indehaveren af en tvangslicens til et parallelpatent, som er udtaget af patenthaveren i importmedlemsstaten.

25 Det bemærkes, at når en medlemsstats kompetente myndigheder, som i det foreliggende tilfælde, meddeler en tredjemand en tvangslicens og således giver ham mulighed for at gennemføre en produktion og en markedsføring, som patenthaveren normalt kunne forbyde, kan denne ikke antages at have givet sit samtykke til tredjemandens handlinger. Ved en sådan foranstaltning fratages patenthaveren nemlig sin ret til frit at fastsætte vilkårene for markedsføringen af sit produkt.

26 Som senest fastslået af Domstolen i ovennævnte dom af 14. juli 1981 (Merck mod Stephar) 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.

27 Følgelig må spørgsmålet besvares med, at en medlemsstats lovgivning, hvorefter en patenthaver har mulighed for at hindre markedsføring i denne stat af et produkt, som er fremstillet i en anden medlemsstat af indehaveren af en tvanglicens meddelt

til samme patenthavers parallelpatent, ikke er i strid med EØF-traktatens artikel 30 og artikel 36.

## Andet og tredje spørgsmål

28 Med disse to spørgsmål har den nationale ret hovedsagelig ønsket afgjort, om det for besvarelsen af det første spørgsmål er af betydning, dels om myndighederne i den medlemsstat, som har meddelt tvangslicensen, samtidig har nedlagt forbud mod eksport, dels om patenthaveren kan gøre krav på licensafgifter, og om han rent faktisk også har accepteret eller oppebåret sådanne afgifter.

29 Det skal her blot fastslås, at de betingelser, som danner grundlaget for, at de kompetente myndigheder i eksportmedlemsstaten meddeler tvanglicens, er helt uden betydning for de i fællesskabsretten fastsatte, ovenfor nævnte grænser for anvendelse af importmedlemsstatens lovgivning.

30 Følgelig må andet og tredje spørgsmål besvares med, at det for besvarelsen af det første spørgsmål er uden betydning, om tvangslicensen er behæftet med et eksportforbud, om der er fastsat afgifter til patenthaveren, og om denne har accepteret eller afslået at opkræve dem.

## Sagens omkostninger

31 De udgifter, der er afholdt af kongeriget Danmarks, Forbundsrepublikken Tysklands, Den franske Republiks, Den italienske Republiks, kongeriget Nederlandenes og Det forenede Kongeriges regeringer, samt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, som er forelagt den af Nederlandenes Hoge Raad ved dom af 13. januar 1984, for ret:

1) **En medlemsstats lovgivning, hvorefter en patenthaver har mulighed for at hindre markedsføring i denne stat af et produkt, som er fremstillet i en anden medlemsstat af indehaveren af en tvangslicens meddelt til samme patenthavers parallelpatent, er ikke i strid med EØF-traktatens artikel 30 og artikel 36.**

2) **Det er herved uden betydning, om tvangslicensen er behæftet med et eksportforbud, om der er fastsat afgifter til patenthaveren, og om denne har accepteret eller afslået at opkræve dem.**

Mackenzie Stuart Bosco Due

Koopmans Everling Bahlmann Galmot

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. juli 1985.

P. Heim
Justitssekretær

A. J. Mackenzie Stuart
Præsident