KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/636

av den 22 april 2015

om avslutande av undersökningsförfarandet av de åtgärder som införts av det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (nedan kallat *Kina-Taipei*) och som påverkar patentskyddet för inspelningsbara cd-skivor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) ([1]), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDET

(1) Den 15 januari 2007 lämnade Koninklijke Philips Electronics NV (nedan kallat *Philips* eller *klaganden*) in ett klagomål enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 3286/94 (nedan kallad *förordningen*).

(2) I klagomålet hävdades att det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (nedan kallat *Kina-Taipei*) hade

a) brutit mot artikel 28 i WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat *Trips-avtalet*) genom att ge ”tvångslicenser” på fem av klagandens patent på tekniken för kompakta inspelningsbara cd-skivor till ett företag baserat i Kina-Taipei som heter Gigastorage Corporation (nedan kallat *Gigastorage*), och att överträdelsen av artikel 28 inte kunde anses berättigad i kraft av artikel 31 i Trips-avtalet,

b) brutit mot formkraven i artikel 31 i Trips-avtalet.

(3) Klaganden hävdade att dessa överträdelser utgjorde handelshinder i den mening som avses i artikel 2.1 i förordningen och att handelshindren orsakade negativa handelseffekter i den mening som avses i artikel 2.4 i förordningen. Klaganden hävdade också att det var ett gemenskapsintresse att skydda de ifrågavarande patenträttigheterna.

(4) Efter samråd med den rådgivande kommitté som inrättats genom förordningen beslutade kommissionen att det fanns tillräcklig bevisning för att motivera inledandet av ett undersökningsförfarande för att granska de rättsliga och faktiska frågorna i fallet. Kommissionen inledde följaktligen ett undersökningsförfarande den 1 mars 2007.

B. UNDERSÖKNINGSFÖRFARANDETS RESULTAT

(5) I januari 2008 drogs genom undersökningen slutsatsen att bestämmelserna om tvångslicens i Kina-Taipeis patentlag, artiklarna 76 och 77, stod i strid med artikel 28 i Trips-avtalet och innebar allmänna problem för skyddet av immateriella rättigheter. Artikel 76 i Kina-Taipeis patentlag konstaterades strida mot Trips-avtalets skydd för den ensamrätt som patentet skapar enligt artikel 28, eftersom den tillåter att en tvångslicens utfärdas under förhållanden när parterna endast misslyckats med att komma överens om villkoren i rimlig tid. Kommissionen drog slutsatsen att överträdelsen av artikel 28 inte kunde motiveras med hänvisning till artikel 31 i Trips-avtalet. Kommissionen drog också slutsatsen att artikel 31 b, c och f i Trips-avtalet inte efterlevdes. Det konstaterades att myndigheterna i Kina-Taipei hade misstolkat ”skäliga affärsmässiga villkor” från Trips-avtalet och deras patentlag, och att de beslut som myndigheterna i Kina-Taipei hade fattat därför stod i strid med artikel 31 b i Trips-avtalet. Det konstaterades vidare att Kina-Taipei hade åsidosatt artikel 31 c i Trips-avtalet genom att inte

([1]) EGT L 349, 31.12.1994, s. 71.

införa några begränsningar för användningen av tvångslicenser. Undersökningen visade också på en överträdelse av artikel 31 f i Trips-avtalet, eftersom villkoret att licenserna skulle användas främst för att tillgodose behoven på den inhemska marknaden inte efterlevdes. Gigastorage sålde främst på export.

(6) Åtgärderna visade sig utgöra ett handelshinder i den mening som avses i artikel 2.1 i förordningen. Kommissionen fann att handelshindren skapade negativa handelseffekter för klaganden och hotade att skapa negativa handelseffekter för alla EU-företag som söker patentskydd i Kina-Taipei. Kommissionen ansåg därför att myndigheternas beslut grundat på patentlagen i Kina-Taipei gav upphov till negativa handelseffekter i den mening som avses i artikel 2.4 i förordningen. Kommissionen konstaterade också att det var ett gemenskapsintresse att bestrida de omtvistade åtgärderna.

(7) Kommissionen beslutade därför att myndigheterna i Kina-Taipei borde ändra patentlagen och ombesörja att dess prejudicerande verkningar begränsades, inbegripet genom att se till att tvångslicenserna återkallades i sin helhet.

C. **UTVECKLINGEN EFTER UNDERSÖKNINGENS SLUT**

(8) Efter undersökningen arbetade myndigheterna i Kina-Taipei på ett antal ändringar av den nationella patentlagen och genomförandebestämmelserna, vilka trädde i kraft den 1 januari 2013 med den nya patentlagen. Klagandens särskilda problem med upphävandet av tvångslicenserna löstes till båda parters belåtenhet 2007. Åtgärderna betraktas som tillfredsställande av klaganden.

D. **SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER**

(9) Mot bakgrund av redogörelsen ovan anser kommissionen att undersökningsförfarandet har lett till ett tillfredsställande resultat när det gäller de handelshinder som påtalades av Philips i klagomålet. Undersökningsförfarandet bör därför avslutas i enlighet med artikel 11.1 i förordningen.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för handelshinder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undersökningsförfarandet rörande de åtgärder som infördes av Kina-Taipei och som påverkade patentskyddet för inspelningsbara cd-skivor avslutas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 22 april 2015.

På kommissionens vägnar

Cecilia MALMSTRÖM

Ledamot av kommissionen