DOMSTOLENS DOM
18. februar 1992 *

I sag C-235/89,

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Giuliano Marenco og Eric White, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos Roberto Hayder, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Centre Wagner, Kirchberg,

sagsøger,

mod

Den Italienske Republik ved professor Luigi Ferrari Bravo, chef for Udenrigsministeriets servizio del contenzioso diplomatico, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato Oscar Fiumara, og med valgt adresse i Luxembourg på Den Italienske Ambassade, 5, rue Marie-Adélaïde,

sagsøgt,

støttet af

Kongeriget Spanien, først ved Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria Javier Conde de Saro, derefter ved Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria Alberto José Navarro González, og Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Antonio Hierro Hernández-Mora, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg på Den Spanske Ambassade, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

intervenient,

* Processprog: italiensk.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Rosemary Caudwell, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af Nicholas Pumfrey, QC, Bar of England and Wales, og med valgt adresse i Luxembourg på Det Forenede Kongeriges Ambassade, 14, boulevard Roosevelt,

intervenient,

og

Den Portugisiske Republik ved direktør for Udenrigsministeriets serviço juridico da Direcção-Geral das Comunidades Europeias Luís Inês Fernandes, juridisk konsulent i samme juridiske tjeneste Maria Isabel Mota Capitão og direktør for Industri- og Energiministeriets Instituto Nacional da Propriedade Industrial Ruy Serrão som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg på Den Portugisiske Ambassade, 33, allée Scheffer,

intervenient,

angående en påstand om, at det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30 ved at hjemle mulighed for meddelelse af tvangslicens, når indehaveren af et patent på en industriel opfindelse eller på nye plantesorter ikke udnytter patentet ved en produktion på italiensk område,

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, O. Due, afdelingsformændene Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler og F. Grévisse samt dommerne P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg og J. L. Murray,

generaladvokat: W. Van Gerven
justitssekretær: ekspeditionssekretær D. Louterman-Hubeau,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 16. oktober 1991,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 13. december 1991,

afsagt følgende

Dom

1 Ved stævning indleveret til Domstolens Justitskontor den 27. juli 1989 har Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i medfør af EØF-Traktatens artikel 169 anlagt sag med påstand om, at det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30 ved at hjemle mulighed for meddelelse af tvangslicens, når indehaveren af et patent på en industriel opfindelse eller på nye plantesorter ikke udnytter patentet ved en produktion på italiensk område.

2 I Italien findes bestemmelserne om patenter på industrielle opfindelser bl.a. i kongeligt dekret nr. 1127 af 29. juni 1939 (GURI (»Lovtidende«) nr. 189 af 14.8.1939), som ændret ved dekret nr. 849 af 26. februar 1968 fra republikkens præsident (GURI nr. 193 af 31.7.1968).

3 Artikel 52 i kongeligt dekret nr. 1127/39 bestemmer: »Den industrielle opfindelse, der er omfattet af patentet, skal udnyttes på statens territorium, således at enhver væsentlig tilsidesættelse af landets behov undgås.« I samme dekrets artikel 53 præciseres det, at »import eller salg på statens territorium af varer fremstillet i udlandet udgør ikke en udnyttelse af opfindelsen«.

4 Retsvirkningerne af en manglende udnyttelse på statens område af en patentbeskyttet opfindelse er fastsat i artikel 54, artikel 54a og 54b i kongeligt dekret

nr. 1127/39, som ændret ved ovennævnte dekret nr. 849/68 fra republikkens præsident. Artikel 54, stk. 1, bestemmer: »Såfremt patenthaveren eller den, til hvem hans ret er overgået, inden tre år fra datoen for meddelelsen af patentet, henholdsvis inden fire år fra indleveringen af ansøgningen, hvor sidstnævnte frist udløber efter førstnævnte frist, ikke — direkte eller gennem en eller flere licenstagere — på statens territorium har udnyttet den patenterede opfindelse eller har udnyttet den på en måde, hvorved der sker en væsentlig tilsidesættelse af landets behov, kan der udstedes en tvangslicens vedrørende ikke-eksklusiv udnyttelse af den nævnte opfindelse til enhver, der indgiver ansøgning herom.«

5 Bestemmelserne om patenter på nye plantesorter findes i dekret nr. 974 af 12. august 1975 fra republikkens præsident (GURI nr. 109 af 26.4.1976), som ændret ved lov nr. 620 af 14. oktober 1985. Dekretets artikel 14 bestemmer: »Bestemmelserne i dekret nr. 849 af 26. februar 1968 fra republikkens præsident om tvangslicenser, som senere ændret, finder anvendelse på patenter på nye plantesorter i det omfang, hvori disse bestemmelser er forenelige med forskrifterne i nærværende dekret. Manglende udnyttelse, henholdsvis ophør af eller begrænsning af den i nævnte dekrets artikel 1 foreskrevne udnyttelse, foreligger, såfremt patenthaveren eller den, til hvem hans ret er overgået, ikke — direkte eller gennem en eller flere licenshavere — på statens territorium stiller midlerne til rådighed for brugerne med henblik på udbredelse eller formering af den patentbeskyttede plantesort, således at de samfundsøkonomiske behov tilgodeses.«

6 Kommissionen var af den opfattelse, at de nævnte bestemmelser udgjorde foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner i henhold til Traktatens artikel 30, og har derfor anlagt denne traktatbrudssag.

7 Hvad nærmere angår de fællesskabsretlige og nationale bestemmelser, retsforhandlingernes forløb samt parternes anbringender og argumenter henvises til retsmøderapporten. Disse omstændigheder omtales derfor kun i det følgende i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af Domstolens argumentation.

Sagens genstand

8 I sin argumentation i stævningen har Kommissionen præciseret, at den ikke principielt bestrider, at patenthaveren er forpligtet til at udnytte patentet og dække efterspørgslen efter det patenterede produkt på det indenlandske marked, eller at en medlemsstats myndigheder kan meddele tvangslicens, når forpligtelsen ikke opfyldes. Kommissionen har udelukkende anfægtet ovennævnte italienske bestemmelser, fordi der heri sondres mellem fremstilling af det patenterede produkt på nationalt område og import af produktet fra en anden medlemsstats område, og bestemmelserne stiller importen ringere i kraft af de betingelser, hvorefter myndighederne kan meddele tvangslicens, såfremt patentet udnyttes i form af import. På grundlag af denne afgrænsning af sagens genstand skal Domstolen træffe sin afgørelse.

9 Kommissionen har også gjort gældende, at de nationale bestemmelser er uforenelige med Traktatens artikel 30, idet de ved en tvangslicens tillagte rettigheder kun kan udøves på nationalt område. Der er her tale om et særligt klagepunkt, som ikke er omfattet af Kommissionens påstande, og som Domstolen derfor ikke tager stilling til under behandlingen af denne sag.

Realiteten

10 Ifølge Kommissionen fremmer ovennævnte nationale bestemmelser den indenlandske produktion, idet de medfører forskelsbehandling, såfremt patentet udnyttes i form af import til det nationale område. Sådanne bestemmelser, som tilskynder patenthaveren til at fremstille produktet på det nationale område frem for at indføre det fra andre medlemsstater, er foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner. Domstolen har allerede fastslået, at selv en reklamekampagne, som en medlemsstats myndigheder iværksætter for indenlandsk fremstillede varer, er en foranstaltning med tilsvarende virkning (dom af 24.11.1982, sag 249/81, Kommissionen mod Irland, Sml. s. 4005). Henset til de betydelige retsvirkninger, der er forbundet med meddelelsen af en tvangslicens, må det derfor så meget desto mere fastslås, at de omtvistede bestemmelser er uforenelige med Traktaten. Bestemmelserne kan ikke begrundes ud fra undtagelsesbestemmelserne i Traktatens artikel 36, idet formålet med den anfægtede ordning ikke er at sikre beskyttelsen af industriel og kommerciel ejendomsret, men tværtimod at begrænse de rettigheder, der knytter sig til den. Endvidere står det tilsigtede for-

mål, som er at fremme den indenlandske produktion, i diametral modsætning til Traktatens formål. Endelig er de vedtagne bestemmelser under alle omstændigheder ikke rimelige i forhold til det nævnte formål.

11 Sagsøgte, Den Italienske Republik, har påstået sig frifundet, og Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige samt Den Portugisiske Republik har som intervenienter støttet denne påstand. De har fremført en række anbringender og argumenter. For det første henhører de betingelser, hvorunder der kan indføres en ordning om tvangslicenser med hensyn til industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, alene under den nationale lovgivers kompetence, jf. bestemmelserne i Traktatens artikel 222 og 36. For det andet er de omtvistede bestemmelser i overensstemmelse med artikel 5 i Pariser-konventionen af 20. marts 1883 til beskyttelse af industriel ejendomsret, senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 (herefter benævnt »Pariser-konventionen«). For det tredje medfører de omtvistede bestemmelser ikke, at importen hindres eller begrænses. For det fjerde ønsker Kommissionen med sin argumentation ikke reelt at sikre de frie varebevægelser, men at styrke patenthaverens rettigheder på en måde, som ikke er i overensstemmelse med kravene til en fri konkurrence mellem de erhvervsdrivende i de forskellige medlemsstater. For det femte er kritikken af bestemmelserne stort set kun af teoretisk interesse, eftersom bestemmelserne i praksis er lidet anvendt. For det sjette er det kun inden for rammerne af en harmonisering på fællesskabsplan, som omfatter alle medlemsstaternes lovgivninger, at det formål, Kommissionen søger nået med nærværende sag, vil kunne nås, uden at der skabes nye uligheder. Endelig fører Kommissionens argumentation til, at visse af bestemmelserne i EF-patentkonventionen, som blev undertegnet i Luxembourg den 15. december 1975 (herefter benævnt »første EF-patentkonvention«), og i den konvention, der er knyttet til aftalen, der blev undertegnet i Luxembourg den 15. december 1989 (herefter benævnt »anden EF-patentkonvention«), må antages at være i strid med Traktaten.

12 Det bemærkes, at på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin er der med hensyn til bestemmelserne om patenter endnu ikke tilvejebragt ensartethed på fællesskabsplan eller sket en tilnærmelse af lovgivningerne. Den første EF-patentkonvention, hvis formål er, at der indføres et fællesskabspatent og samtidig tilvejebringes en fællesskabsretlig ordning vedrørende nationale patenter, er ikke trådt i kraft, idet den ikke er ratificeret af alle medlemsstaterne. Den anden EF-patentkonvention, som skal træde i stedet for den første konvention, er under ratifikation.

13 Det tilkommer herefter den nationale lovgivende myndighed at fastsætte betingelserne for og de nærmere regler om den beskyttelse, et patent giver.

14 Imidlertid kan Traktatens bestemmelser, navnlig bestemmelsen i artikel 222, hvorefter de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke berøres af Traktaten, ikke fortolkes på en sådan måde, at den nationale lovgiver med hensyn til industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder er tillagt beføjelse til at vedtage bestemmelser, som er i strid med princippet om frie varebevægelser inden for det fælles marked, således som dette er fastsat og nærmere reguleret i Traktaten.

15 For det første er forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, kun lovlige i henhold til Traktatens artikel 36 på den udtrykkelige betingelse, at de hverken udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

16 For det andet tillader artikel 36 ifølge Domstolens faste praksis kun, at det grundlæggende princip om de frie varebevægelser inden for det fælles marked fraviges i det omfang, dette er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør den særlige genstand for den pågældende ejendomsret (jf. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, CNL-SUCAL, Sml. I, s. 3711, præmis 12).

17 For så vidt angår patenter er den industrielle og kommercielle ejendomsrets særlige genstand navnlig, at patenthaveren har eneret til at udnytte en opfindelse med henblik på fremstillingen og den første afsætning af industriprodukter, dels direkte, dels ved at udstede licenser til tredjemænd, såvel som retten til at modsætte sig enhver form for efterligning (jf. dom af 3.3.1988, sag 434/85, Allen & Hanburys, Sml. s. 1245, præmis 11). Den særlige genstand for patenter på nye plantesorter svarer hertil.

18 Disse principper må finde anvendelse ved afgørelsen af, om de omtvistede nationale bestemmelser er forenelige med Traktatens artikel 30 og 36.

19 Ved disse nationale bestemmelser kan der, når der meddeles tvangslicens, ske en krænkelse af den fordel, der udgøres af den eneret, et patent giver, såfremt den patentbeskyttede opfindelse eller plantesort ikke udnyttes i form af produktion på det nationale område.

20 For at udelukke enhver risiko for, at hans eneret fortabes — hvilket fra patenthaverens synspunkt efter omstændighederne ikke reelt udlignes af, at licenshaveren betaler et rimeligt vederlag, jf. artikel 54a, stk. 2, i kongeligt dekret nr. 1127/39 — tilskyndes patenthaveren således til at lade produktet fremstille på det område, hvor patentet er meddelt, frem for at importere det patenterede produkt fra andre medlemsstater.

21 Uden at det herved har betydning, hvor mange tvangslicenser der er meddelt, kan sådanne bestemmelser hindre samhandelen inden for Fællesskabet direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt.

22 Som generaladvokaten har fremhævet i sit forslag til afgørelse (punkt 10), fører en anvendelse af de nævnte bestemmelser, såfremt resultatet er, at der meddeles tvangslicens til en indenlandsk fabrikant, således nødvendigvis til, at importen af det patenterede produkt fra andre medlemsstater bliver mindre, og påvirker derved samhandelen inden for Fællesskabet.

23 For så vidt udgør bestemmelserne foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner i henhold til Traktatens artikel 30 (jf. dom af 11.7.1974, sag 8/74, Dassonville, Sml. s. 837, præmis 5).

24 Mens sanktionen, som følge af at patentet ikke udnyttes eller ikke udnyttes tilstrækkeligt, kan betragtes som det nødvendige modstykke til den territoriale eneret, patentet giver, er der derimod intet hensyn vedrørende den særlige genstand for patentet, der kan begrunde, at en udnyttelse af patentet i form af produktion på nationalt område og en udnyttelse i form af import fra andre medlemsstater efter de omtvistede bestemmelser behandles forskelligt.

25 Den reelle begrundelse for en sådan forskelsbehandling er ikke de særlige hensyn til den industrielle og kommercielle ejendomsret, men, som den sagsøgte stat i øvrigt har indrømmet, den nationale lovgivers ønske om at fremme den indenlandske produktion.

26 Et sådant hensyn, som bevirker, at Fællesskabet ikke når sine formål — som de navnlig er opregnet i Traktatens artikel 2 og nærmere uddybet i artikel 3 — kan ikke lovligt begrunde en begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

27 Hverken bestemmelserne i Pariser-konventionens artikel 5, hvorefter signatarstaterne alene har ret til at fastsætte bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser for at hindre de misbrug, som måtte kunne følge af den ved patentet tilståede eneret, f.eks. undladelse af at udøve opfindelsen, eller ønsket om at sikre en større konkurrence mellem de erhvervsdrivende gennem en begrænsning af de enerettigheder, patenter giver, kan under nogen omstændigheder begrunde bestemmelser, som er udtryk for forskelsbehandling og derfor er i strid med Traktaten.

28 De stater, der har undertegnet de to EF-patentkonventioner, har taget hensyn til de anførte principper. Således fremgår det af artikel 82 i første EF-patentkonvention og artikel 77 i anden EF-patentkonvention, at bestemmelserne om EF-patenter, hvorefter der ikke kan meddeles tvangslicenser på en medlemsstats område,

såfremt den pågældende stats behov dækkes ved import af produktet fra en anden medlemsstat, finder tilsvarende anvendelse på nationale patenter. Ganske vist er det i artikel 89 i første konvention og artikel 83 i anden konvention fastsat, at medlemsstaterne på nærmere angivne betingelser kan tage forbehold med hensyn til anvendelsen af ovennævnte bestemmelser, og sådanne forbehold kan vise sig at være uforenelige med bestemmelserne i Traktatens artikel 30, således som de ovenfor er fortolket af Domstolen. Muligheden for en sådan uforenelighed er imidlertid udtrykkeligt forudset i artikel 93 i første konvention og i artikel 2, stk. 1, i Luxembourg-aftalen af 15. december 1989, idet det heri hedder, at ingen bestemmelse i konventionen eller aftalen kan påberåbes mod anvendelsen af en bestemmelse i Traktaten.

29 Det må herefter fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30 ved at hjemle mulighed for meddelelse af tvangslicens, når et patent på en industriel opfindelse eller på nye plantesorter ikke udnyttes i form af en produktion på italiensk område, og når patentet udnyttes i form af import fra andre medlemsstater.

Sagens omkostninger

30 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Den Italienske Republik har tabt sagen og bør derfor betale sagens omkostninger.

31 Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige og Den Portugisiske Republik, der er indtrådt til støtte for de af Den Italienske Republik nedlagte påstande, bærer i medfør af procesreglementets artikel 69, stk. 4, deres egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN

1) **Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30 ved at hjemle mulighed for meddelelse af tvangslicens, når et patent på en industriel opfindelse eller på nye plantesorter ikke udnyttes i form af en produktion på italiensk område, og når patentet udnyttes i form af import fra andre medlemsstater.**

2) **Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.**

3) **Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige og Den Portugisiske Republik bærer deres egne omkostninger.**

Due Slynn Joliet Schockweiler Grévisse

Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida

Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Zuleeg Murray

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. februar 1992.

J.-G. Giraud
Justitssekretær

O. Due
Præsident