pet om frie varebevægelser inden for det fælles marked, således som dette er fastsat og nærmere reguleret i Traktaten.

2. Uanset at det på det nuværende udviklingstrin af fællesskabsbestemmelserne vedrørende patenter tilkommer den nationale lovgivende myndighed at fastsætte betingelserne for og de nærmere regler om den beskyttelse, et patent giver, og lovgiver derfor kan sanktionere en manglende eller utilstrækkelig udnyttelse af patentet ved at meddele tvangslicens, tilsidesætter en medlemsstat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30, såfremt den hjemler mulighed for meddelelse af tvangslicens, når et patent på en industriel opfindelse eller på nye plantesorter ikke udnyttes i form af en produktion på nationalt område, men i form af import fra andre medlemsstater. For at udelukke risikoen for, at hans eneret fortabes — hvilket fra patenthaverens synspunkt efter omstændighederne ikke reelt udlignes af, at licenshaveren betaler et rimeligt vederlag — 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. En sådan forskelsbehandling, der har til formål at fremme den indenlandske produktion, kan hverken begrundes ud fra Traktatens artikel 36 eller artikel 5 i Pariser-konventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret.

RETSMØDERAPPORT
i sag C-235/89 *

I — Tvistens retlige baggrund, administrativ procedure og retsforhandlinger

A — *Tvistens retlige baggrund*

1. *Traktatbestemmelser*

Tvisten vedrører EØF-Traktatens artikel 30, 36 og 222.

2. *Pariser-konventionen af 20. marts 1883 til beskyttelse af industriel ejendomsret, revideret i Bruxelles den 14. december 1900, i Washington den 2. juni 1911, i Haag den 6. november 1925, i London den 2. juni 1934, i Lissabon den 31. oktober 1958 og i Stockholm den 14. juli 1967 (Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 13.10.1970, Lovtidende C)*

Konventionen (herefter benævnt »Pariser-konventionen«) bestemmer i artikel 5, afsnit A:

* Processprog: italiensk.

»1) Det skal ikke medføre et patents bortfald, at patenthaveren i det land, hvori han har opnået patenter, indfører genstande, der er fabrikerede i noget af de til unionen hørende lande.

2) Ethvert af unionslandene skal have adgang til ved lov at træffe forholdsregler vedrørende tilståelse af tvangslicens for at hindre de misbrug, som måtte kunne følge af den ved patentet tilståede eneret, f.eks. undladelse af at udøve opfindelsen.

3) Bortfald af patenter skal kun kunne ske i de tilfælde, hvor tilståelse af tvangslicens måtte være utilstrækkelig til at hindre disse misbrug. Foranstaltninger til iværksættelse af et patents bortfald eller tilbagekaldelse skal ikke kunne træffes, førend to år er forløbet fra tilståelsen af den første tvangslicens.

4) Tvangslicens skal ikke kunne kræves tilstået på grund af manglende eller utilstrækkelig udøvelse, førend fire år er forløbet fra patentansøgningens indgivelse eller tre år regnet fra dagen for patentets udstedelse, således at den frist, som udløber senest, skal anvendes. Den skal afslås, hvis patenthaveren kan påberåbe sig gyldige undskyldningsgrunde for sin manglende udøvelse. En sådan tvangslicens skal være ikke-eksklusiv og skal ikke kunne overdrages, ej heller ved tilståelse af underlicens, medmindre det sker sammen med den del af virksomheden eller forretningen, som udnytter denne licens.

...«

3. *EF-patentkonventionerne*

a) En konvention om det europæiske patent for fællesmarkedet (Fællesskabets patentkonvention) blev undertegnet i Luxembourg den 15. december 1975 (EFT 1976 L 17, s. 1).

Konventionen er en »særlig overenskomst« i henhold til artikel 142 i konventionen om meddelelse af europæiske patenter, som undertegnedes i München den 5. oktober 1973.

Konventionen (herefter benævnt »første EF-patentkonvention«) trådte ikke i kraft i den oprindelige affattelse, da den ikke blev ratificeret af alle medlemsstaterne.

b) En aftale om EF-patenter undertegnedes i Luxembourg den 15. december 1989 (EFT 1989 L 401, s. 1).

Aftalens artikel 1, stk. 4, bestemmer:

»Så snart denne aftale er trådt i kraft, træder den i stedet for EF-patentkonventionen i den form, der blev undertegnet i Luxembourg den 15. december 1975.«

Den ændrede affattelse af EF-patentkonventionen (herefter benævnt »anden EF-patentkonvention«) er knyttet til aftalen.

Aftalen er under ratifikation.

c) Med hensyn til EF-patenter bestemmes det i artikel 46, stk. 1, i den første og i artikel 45, stk. 1, i den anden EF-konvention:

»De bestemmelser i de kontraherende staters lovgivning, som giver adgang til meddelelse af tvangslicenser med hensyn til nationale patenter, finder anvendelse på EF-patenter. Omfanget og virkningen af tvangslicenser meddelt med hensyn til EF-patenter er begrænset til vedkommende stats område; ...«

I artikel 47 i den første og artikel 46 i den anden konvention præciseres det dog:

»Tvangslicenser i anledning af manglende eller utilstrækkelig udøvelse kan ikke meddeles med hensyn til EF-patenter, hvis det af patentet omfattede produkt, fremstillet i en kontraherende stat, bliver bragt i omsætning i en anden kontraherende stat, for hvilken der er fremsat begæring om sådanne licenser i tilstrækkelig mængde til at tilfredsstille behovet på vedkommende stats område. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på tvangslicenser, som meddeles i almenhedens interesse.«

d) Konventionerne indeholder ligeledes nærmere regler om nationale patenter.

Således hedder det i artikel 82 i den første konvention og artikel 77 i den anden, at ovennævnte bestemmelser i artikel 47 i den første konvention og artikel 46 i den anden finder anvendelse »på meddelelse af tvangslicenser i anledning af manglende eller utilstrækkelig udnyttelse af et nationalt patent«.

e) Ved artikel 89 i den første konvention bemyndiges medlemsstaterne imidlertid til at tage forbehold på følgende betingelser:

»1. Enhver kontraherende stat kan ved undertegnelsen af eller deponeringen af ratifikationsdokumentet til denne konvention erklære, at den forbeholder sig ret til at bestemme, at artikel 47 og 82 ikke skal finde anvendelse inden for dens område på fællesskabspatenter eller på europæiske patenter meddelt for eller på nationale patenter meddelt af den pågældende stat.

2. Ethvert forbehold, som tages af en kontraherende stat i henhold til stk. 1, får virkning for et tidsrum af højst ti år regnet fra denne konventions ikrafttræden. Dog kan Rådet for De Europæiske Fællesskaber efter forslag fra en kontraherende stat med kvalificeret flertal beslutte at forlænge dette tids-

rum med højst fem år for en kontraherende stat, som har taget et sådant forbehold. Dette flertal er det i artikel 86, stk. 5, litra b), fastsatte.

3. Virkningerne af et forbehold, som er taget i henhold til stk. 1, ophører, så snart fælles bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser til udnyttelse af fællesskabspatenter finder anvendelse.

...«

Artikel 83 i den anden konvention har reelt samme indhold, idet det heri hedder:

»1. Enhver signatarstat kan ved undertegnelsen eller ved deponeringen af ratifikationsdokumentet erklære, at den forbeholder sig ret til at bestemme, at artikel 46 og 77 ikke skal finde anvendelse inden for dens område på EF-patenter eller på europæiske patenter meddelt for eller på nationale patenter meddelt af den pågældende stat.

2. Ethvert forbehold, som tages af en signatarstat i henhold til stk. 1, kan højst have virkning indtil udgangen af det tiende år, efter at aftalen om EF-patenter er trådt i kraft. Dog kan Rådet for De Europæiske Fællesskaber efter forslag fra en signatarstat med kvalificeret flertal beslutte at forlænge dette tidsrum med højst fem år for en signatarstat, som har taget et sådant forbehold. Dette flertal bestemmes som fastsat i artikel 148, stk. 2, andet afsnit, andet led, i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

3. Virkningerne af et forbehold, som er taget i henhold til stk. 1, ophører, så snart fælles bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser til udnyttelse af EF-patenter finder anvendelse.

...«

f) Endelig er det i artikel 93 i den første konvention og i artikel 2, stk. 1, i Luxembourg-aftalen af 15. december 1989 fastsat, at ingen bestemmelse i konventionen eller aftalen kan påberåbes mod anvendelsen af en bestemmelse i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

4. *De omtvistede nationale bestemmelser*

a) Patenter på industrielle opfindelser reguleres i Italien i artikel 2584 til 2591 i codice civile (den borgerlige lovbog), der henviser til særlige bestemmelser.

Blandt de særlige bestemmelser på området skal nævnes det kongelige dekret nr. 1127 af 29. juni 1939 (GURI — Lovtidende — nr. 189 af 14.8.1939).

Artikel 52 i dette dekret er sålydende:

»Den industrielle opfindelse, der er omfattet af patentet, skal udnyttes på statens territorium, således at enhver væsentlig tilsidesættelse af landets behov undgås.«

Det fastslås i dekretets artikel 53:

»Import eller salg på statens territorium af varer fremstillet i udlandet udgør ikke en udnyttelse af opfindelsen.«

Bestemmelserne i dekretets artikel 54, hvorefter patentet faldt bort i tilfælde af manglende udnyttelse, blev ændret ved dekret nr. 849 af 26. februar 1968 fra republikkens præsident (GURI nr. 193 af 31.7.1968), hvorved der, som det anføres i ændringsdekretets præambel, tages hensyn til de ovennævnte bestemmelser i Pariser-konventionens artikel 5, afsnit A, stk. 3 og 4.

Artikel 54, 54a og 54b i dekret nr. 1127 af 29. juni 1939 lyder som ændret:

»*54.* 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.

Den i det foranstående afsnit nævnte tvangslicens kan endvidere meddeles,

1) såfremt opfindelsen i øvrigt i tre år ikke eller kun i ringe omfang er blevet udnyttet, og dette har medført, at landets behov i væsentligt omfang er tilsidesat

2) ...

Den, der ansøger om meddelelse af en tvangslicens som omhandlet i de foranstående afsnit, skal dokumentere, at han forinden har henvendt sig til patenthaver, og at han ikke af denne har kunnet få en aftalt licens på rimelige vilkår.

...

54a. Tvangslicens meddeles ikke, såfremt den manglende eller utilstrækkelige udnyttelse skyldes forhold, som patenthaveren eller den, til hvem hans ret er overgået, ikke er herre over. Disse forhold omfatter ikke økonomisk insufficiens eller, når produktet selv forhandles i udlandet, den omstændighed, at der ikke på hjemmemarkedet er efterspørgsel efter produktet, der er omfattet af patentet, eller fremstillet ved den patenterede fremgangsmåde.

Tvangslicens må kun meddeles mod betaling fra licenshaveren af et rimeligt vederlag til patenthaveren eller den, til hvem hans ret er overgået...

54b. Udstedelsen af tvangslicensen fritager ikke patenthaveren eller den, til hvem hans ret er overgået, fra forpligtelsen til at udnytte opfindelsen. Patentet falder bort, såfremt opfindelsen ikke er blevet udnyttet in-

den to år fra meddelelsen af den første tvangslicens, eller den er blevet udnyttet på en måde, der klart tilsidesætter landets behov.«

b) De ovennævnte bestemmelser finder anvendelse på patenter på nye plantesorter som nærmere fastsat i dekret nr. 974 af 12. august 1975 fra republikkens præsident (GURI nr. 109 af 26.4.1976), som ændret ved lov af 14. oktober 1985.

Dekretets artikel 14 har følgende indhold:

»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.«

B — *Administrativ procedure*

1) Ved skrivelse af 21. oktober 1987 gjorde Kommissionen de italienske myndigheder opmærksom på, at visse nationale bestemmelser om manglende udnyttelse af patenter, herunder patenter på nye plantesorter, er uforenelige med EØF-Traktatens artikel 30.

Skrivelsen omhandler først ovennævnte artikel 14 i dekret nr. 974 af 12. august 1975 fra republikkens præsident. Efter Kommissionens opfattelse kan bestemmelserne i denne artikel være til skade for samhandelen mellem medlemsstaterne. Bestemmelserne giver den patenthaver, der ønsker at bevare sin eneret, en tilskyndelse til at etablere en egen produktion i Italien i stedet for at tilfredsstille efterspørgslen på det italienske marked ved at importere den patenterede plantesort fra andre medlemsstater. De nævnte bestemmelser er et ulovligt middel til at trække investeringer til Italien og fratager patenthaveren muligheden for frit, således som det er nødvendigt med henblik på det fælles markeds enhed, at vælge de bedst egnede måder til at udnytte patentet. Selv om tildelingen af en tvangslicens ikke afskærer patenthaver fra at indføre produktet, medfører den uundgåeligt en salgsnedgang for det importerede produkt.

Med den samme begrundelse gør Kommissionen dernæst gældende, at artiklerne i det kongelige dekret nr. 1127 af 29. juni 1939 om tvangslicenser er uforenelige med Traktatens artikel 30.

Kommissionen finder endvidere, at hensynene til konkurrencen på det italienske marked, til beskyttelsen af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder samt de fremførte anbringender om fortolkningen af EF-patentkonventionen ikke relevant kan påberåbes til støtte for de nationale bestemmelser.

2) Med svaret af 10. december 1987 fremsendte Italiens Faste Repræsentation ved De Europæiske Fællesskaber et notat af 4. december 1987 fra Ministeriet for Landbrug og Skovvæsen og et notat af 2. december 1987 fra Ministeriet for Industri, Handel og Håndværk (Patentdirektoratet).

Notatet fra Ministeriet for Landbrug og Skovvæsen omhandler alene dekret nr. 974 af 12. august 1975 fra republikkens præsident. Det anføres i notatet, at bestemmelserne i det omhandlede dekret ikke er uforenelige med fællesskabsretten, da de ikke har til formål at hindre udnyttelsen af patentet, men at sætte de indenlandske erhvervsdrivende i stand til konkret at anvende patentet, såfremt patenthaveren ikke bruger det. Disse bestemmelser — som svarer til bestemmelserne i andre medlemsstaters lovgivning — har i øvrigt ikke fundet anvendelse, siden de trådte i kraft.

Bemærkningerne i notatet fra Ministeriet for Industri, Handel og Håndværk vedrører nærmere følgende punkter:

— Det rejste spørgsmål angår ikke alene Italien, men alle de medlemsstater, hvis lovgivning indeholder bestemmelser af samme indhold og svarende til bestemmelserne om dette spørgsmål i Pariserkonventionens ovenfor citerede artikel 5.

— De anfægtede nationale bestemmelser indeholder intet importforbud.

— Bestemmelserne indebærer blot en vis begrænsning af eneretten til at udnytte den patentbeskyttede opfindelse og dermed en begrænsning af »den stærke monopolagtige beskyttelse, der er knyttet til besiddelsen af patentet«. Bestemmelserne fremmer således den frie konkurrence. Da der skal svares et rimeligt vederlag til patenthaveren, består licenstagerens interesse kun i den situation, hvor importøren anvender en »monopoloverpris«.

— Traktatens artikel 30 omhandler ikke, jf. undtagelsesbestemmelserne i artikel 36 og Domstolens praksis om konsumption af patenthaverens rettigheder, nationale bestemmelser, hvorved beskyttelsen af den industrielle ejendomsret begrænses. Det er ejendommeligt at henvise til fællesskabsretten til støtte for en udvidet beskyttelse på dette område.

— Selv om Traktatens artikel 30 anses for anvendelig, må Traktatens artikel 36 kunne anføres som grundlag for de omhandlede nationale bestemmelser. Kravet om, at foranstaltningerne skal være nødvendige, er ganske vist næppe opfyldt her, men det gøres gældende, at de omhandlede bestemmelser ikke er diskriminerende, idet man ikke kan udpege de retsundergivne, mellem hvilke den påståede forskelsbehandling skulle kunne forekomme. Bestemmelserne udgør heller ikke en skjult importbegrænsning, idet de er udtryk for hensynet til at sikre ligevægt mellem patenthavers rettigheder og samfundets.

— Der er en klar sammenhæng mellem det territorium, for hvilket patentbeskyttel-

sen er givet, og placeringen på dette territorium af den industrielle udnyttelse af opfindelsen.

— Den første EF-patentkonvention fastslår princippet om tvangslicens i anledning af utilstrækkelig udnyttelse. Konventionens artikel 89 bemyndiger imidlertid medlemsstaterne til at tage forbehold vedrørende anvendelsen af ovennævnte artikel 47 og 82 inden for deres område.

3) I medfør af Traktatens artikel 169, stk. 1, afgav Kommissionen den 10. november 1989 en begrundet udtalelse.

I udtalelsen gentages argumentationen fra skrivelsen af 21. oktober 1987, og der henvises navnlig til dommene af 24. november 1982, Kommissionen mod Irland (sag 249/81, Sml. s. 4005), og af 3. marts 1988, Allen & Hanburys (sag 434/85, Sml. s. 1245).

I udtalelsen tilbageviser Kommissionen endvidere Den Italienske Republiks anbringender:

— Anbringendet om, at der findes lignende bestemmelser i andre medlemsstaters lovgivning, er irrelevant. Pariser-konventionens artikel 5 giver ingen hjemmel for de anfægtede bestemmelser og kan under alle omstændigheder ikke påberåbes i medlemsstaternes indbyrdes forbindelser.

— Den af Kommissionen påtalte forskelsbehandling fremkommer ved, at det gøres mindre attraktivt at udnytte patentet ved indførsler fra andre medlemsstater sammenlignet med at udnytte patentet via en produktion på det nationale område.

— Traktatens artikel 36 kan ikke finde anvendelse, eftersom de omtvistede nationale bestemmelser ikke har til formål at beskytte den industrielle og kommercielle ejendomsret.

— Artikel 89 i den første EF-patentkonvention skal fortolkes i lyset af denne konventions artikel 93, hvorefter konventionens bestemmelser ikke kan påberåbes mod anvendelsen af en bestemmelse i Traktaten.

— Den omstændighed, at bestemmelserne om patent på nye plantesorter ikke har været anvendt, ændrer ikke Kommissionens bedømmelse, idet disse bestemmelser i sig selv påvirker patenthavernes adfærd.

4) Den Italienske Republik har med svaret af 31. maj 1989 vedlagt et notat af 15. maj 1989 fra Ministeriet for Industri, Handel og Håndværk (Patentdirektoratet).

I notatet gentages de italienske myndigheders tidligere argumentation, hvortil der knyttes følgende nærmere bemærkninger:

— Indholdet af lovgivningen i de andre medlemsstater er ikke irrelevant som hævdet af Kommissionen. Italien vil således blive diskrimineret, idet eksportører fra de andre medlemsstater, såfremt der statueres traktatbrud, vil opnå fordele i forhold til italienske eksportører.

— Pariser-konventionens artikel 5 graduerer sanktionerne og bemyndiger den nationale lovgiver til at meddele en tvangslicens som sanktion i tilfælde af misbrug ved udøvelsen af eneretten på patentudstederstatens territorium. At det patenterede produkt indføres, er herved ikke en egentlig udnyttelse af vedkommende patent og opfylder dermed ikke forskrifterne i det patentudstedende land.

— Traktatbrudssøgsmålet er herefter uden grundlag. Det eneste rimelige er at tage initiativ til at harmonisere medlemsstaternes lovgivninger.

— Kommissionens argumentation vil, hvis den tages til følge, gøre det muligt for patenthaveren at udnytte patentet på en måde, der vil udgøre et misbrug af en dominerende stilling i betydningen i Traktatens artikel 86.

— De omtvistede nationale bestemmelser tjener reelt til at beskytte den industrielle ejendomsret, for så vidt som de forebygger, at patentet falder bort; samtidig giver de — uden at afskære importen — mulighed for en udnyttelse, der er i overensstemmelse med forbrugerinteresser, konkurrencehensyn samt landets behov.

— Kommissionens argumentation med hensyn til den første EF-patentkonvention fører til forkerte og ulogiske resultater, nemlig at overgangsbestemmelserne i konventionens artikel 89 strider mod Traktaten.

— Ved at tilskynde patenthaverne til at meddele licenser på frivillig basis modvirker de omtvistede bestemmelser de »monopolrettigheder«, der knytter sig til patenter, og bidrager til at fremme konkurrencen og stimulere vareomsætningen.

C — *Retsforhandlinger*

Den begrundede udtalelse blev ikke efterkommet, og Kommissionen har herefter anlagt nærværende traktatbrudssag. Sagen blev indført i Domstolens register den 27. juli 1989.

Ved Domstolens kendelse af 15. november 1989 har Kongeriget Spanien og ved Domstolens kendelser af 17. januar 1990 Det Forenede Kongerige og Den Portugisiske Republik fået tilladelse til at intervenere til støtte for sagsøgtes påstande.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisoptagelse. Den Italienske Republik er endvidere blevet anmodet om at besvare et spørgsmål.

II — Parternes påstande

Kommissionen har nedlagt følgende påstande:

— Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser efter EØF-Traktatens artikel 30 ved at hjemle meddelelse af tvangslicens, når indehaveren af et patent på en industriel opfindelse eller på en ny plantesort ikke udnytter patentet ved en produktion på italiensk område.

— Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Den Italienske Republik har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige og Den Portugisiske Republik har som intervenienter nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes.

— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder intervenienternes.

III — Sammenfatning af parternes anbringender og argumenter

Bestemmelserne i Traktaten

A — *Kommissionen* vil med sin argumentation påvise for det første, at Traktatens artikel 30 er tilsidesat ved de omtvistede nationale bestemmelser (1), og for det andet, at der ikke foreligger retlige eller faktiske forhold, der kan begrunde disse nationale bestemmelser (2).

1) Patenthaveren er i henhold til de omtvistede nationale bestemmelser forpligtet til at udnytte patentet ved at producere på det nationale territorium. Såfremt patenthavers produktion på dette territorium er utilstrækkelig, og selv om dette opvejes ved hjælp af import, kan tredjemænd opnå en tvangslicens.

Tildelingen af en sådan licens skader patenthaveren, selv om det vederlag, som licenstageren betaler, er rimeligt, idet patenthaveren herved fratages »sin ret til frit at fastsætte vilkårene for markedsføringen af sit produkt« (dom af 9.7.1985, sag 19/84, Pharmon, Sml. s. 2281, præmis 25).

Formålet med disse nationale bestemmelser er ikke at sikre en tilstrækkelig forsyning af

markedet, men, som det er anerkendt af de italienske myndigheder (notat af 2.12.1987 fra Ministeriet for Industri, Handel og Håndværk), at skabe arbejdspladser og rentable investeringer på det nationale territorium.

Med dette mål for øje forskelsbehandler de nationale bestemmelser varer produceret på det nationale territorium og indførte varer. Såfremt patentet udnyttes ved en produktion på det nationale territorium, nyder opfindelsen fuld retsbeskyttelse. Såfremt det nationale marked derimod forsynes med indførte varer, indskrænkes retsbeskyttelsen for opfindelsen, idet eneretten konverteres til et rimeligt vederlag i forbindelse med tildelingen af tvangslicens. Patenthaver tilskyndes således til at producere i Italien i stedet for at importere fra andre medlemsstater.

Sådanne bestemmelser udgør foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriktioner efter Traktatens artikel 30. Begrebet foranstaltning med tilsvarende virkning omfatter nemlig ikke alene det klare og direkte importforbud, men også foranstaltninger, der virker rent psykologisk, som f.eks. en kampagne til støtte for køb af indenlandske varer (dom af 24.11.1982, Kommissionen mod Irland, jf. ovenfor).

I den foreliggende sag går de nationale bestemmelser, når henses til retsvirkningerne af, at der ikke produceres på det nationale territorium, klart videre end en rent psykologisk tilskyndelse, og de er dermed så meget desto mere foranstaltninger, der omfattes af forbuddet i Traktatens artikel 30.

Kommissionen har i sit indlæg fremhævet, at tvangslicensen, som omhandles i de omtvistede bestemmelser, alene meddeles for produktion på det nationale territorium. En sådan licens er i sig selv diskriminerende og i strid med bestemmelserne i artikel 30 (dom af 3.3.1988, Allen & Hanburys, jf. ovenfor).

2) Til støtte for, at der hverken foreligger faktiske eller retlige forhold, der kan begrunde de nationale forskrifter, har Kommissionen anført følgende argumenter:

a) De omtvistede bestemmelsers diskriminerende karakter og princippet om »fællesskabskonsumption« som fastslået i Domstolens praksis

Princippet om fællesskabskonsumption af patenthaverens ret regulerer ikke spørgsmålet om forskelsbehandling mellem patenthaveren og licenstageren. Det skal derimod forhindre, at den første markedsføring af produktet på importmedlemsstatens territorium udløser andre retsvirkninger end den første omsætning i eksportmedlemsstaten. Det fortrænger således princippet om »national konsumption«, hvorefter det kan hindres, at produktet indføres, idet det første salg, der er sket i en anden medlemsstat, ikke tillægges betydning.

Formelt er den i nærværende sag omhandlede diskrimination i det væsentlige den samme som den, der er forbudt i medfør af princippet om fællesskabskonsumption. Diskriminationen fremkommer som følge af de

forskellige retsvirkninger mellem på den ene side at importere patentbeskyttede produkter fra en anden medlemsstat, på den anden side at producere samme produkt på den medlemsstats territorium, hvor patentet er udstedt.

Efter artikel 30 skal en patentudnyttelse i form af import ikke gives fortrin i forhold til udnyttelse i form af en produktion på det nationale territorium. Der må blot ifølge bestemmelsen ikke forekomme nogen forskelsbehandling mellem disse to former for udnyttelse af patentet.

b) Skjulte hindringer for samhandelen mellem medlemsstaterne

Kommissionen bemærker, at den hverken under den administrative procedure eller i forbindelse med søgsmålet har henvist til begrebet skjulte hindringer for samhandelen mellem medlemsstaterne. Den italienske regerings argumentation, der skal godtgøre, at sådanne skjulte begrænsninger ikke foreligger, er følgelig irrelevant.

c) De anfægtede bestemmelsers virkninger for den frie konkurrence

Over for det argument, at de omtvistede bestemmelser fremmer konkurrencen, idet de begrænser den »monopolposition«, som patentet giver, har Kommissionen anført, at Traktatens artikel 30 er en bestemmelse, der forbyder indførselsrestriktioner, men ikke en bestemmelse, der skal sikre konkurrencen mellem virksomhederne i én og samme medlemsstat.

Artikel 30 skal således fremme den internationale konkurrence ved at afskaffe indførselsrestriktioner.

Selv om man indtil nu har anvendt artikel 30 til at begrænse og ikke til at udvide enerettighederne, er det imidlertid ubestrideligt, at bestemmelsen rammer enhver national bestemmelse, der underkaster sådanne rettigheder begrænsninger af diskriminerende karakter, som kan påvirke importen.

Det kan heller ikke hævdes, at en lov, hvorefter patenthaveren har ret til at importere på markedet, hjemler misbrug af en dominerende stilling som omhandlet i Traktatens artikel 86.

For det første er det ejendommeligt at fortolke Traktaten, og især artikel 86, på en måde, der går imod de åbne grænser, og som støtter en særskilt produktion i hver enkelt medlemsstat.

For det andet får man ikke en dominerende stilling blot ved at være indehaver af et patent (dom af 8.6.1971, sag 78/70, Deutsche Grammophon, Sml. 1971, s. 125, præmis 16, org. ref.: Rec. 1971, s. 487). Hertil kommer, at selv om patenthaveren har en dominerende stilling, er hans prispolitik ikke nødvendigvis urimelig.

For det tredje indebærer eneretsbegrebet en produktionshindring, der ikke kan anfægtes uden dermed at rokke ved selve retsgrundlaget for at yde opfindelser patentbeskyttelse.

d) Undtagelserne i Traktatens artikel 36

Det ses ikke, som oprindeligt også erkendt af de italienske myndigheder under den administrative procedure, at de anfægtede nationale bestemmelser har til formål at beskytte den industrielle og kommercielle ejendomsret i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelserne herom i Traktatens artikel 36, da de netop forringer beskyttelsen af denne ret.

For at disse bestemmelser kan anses for omfattet af Traktatens artikel 36, måtte man lægge til grund, hvad der senere er hævdet af den italienske regering, nemlig at bestemmelser, hvorved der skal tilvejebringes en balance mellem patenthaverens rettigheder og hensynene til samfundet, vedrører beskyttelsen af den industrielle og kommercielle ejendomsret.

Heller ikke under denne forudsætning er de nationale forskrifter imidlertid retmæssige. Samfundets interesser kræver nemlig ikke, at produktionen på det nationale territorium begunstiges i forhold til import. Bestemmelserne er derfor urimelige i lyset af det forfulgte mål. For så vidt som dette beskyttelsesformål er diametralt modsat målene i Traktaten, er den forskelsbehandling, der følger heraf, endvidere vilkårlig i betydningen i Traktatens artikel 36, andet punktum.

e) Omstændighederne vedrørende anvendelsen af de anfægtede nationale bestemmelser

Den omstændighed, som Kommissionen ikke bestrider, at de anfægtede bestemmelser ikke finder nævneværdig anvendelse i praksis, er uden betydning for sagens afgørelse.

Bestemmelserne kan ved selve deres eksistens påvirke de potentielle eller aktuelle patenthaveres adfærd.

Som det fremgår af den klage, en fransk virksomhed indgav til Kommissionen, og som er anledningen til nærværende sag, kan truslen om, at der vil blive meddelt tvangslicens, i sig selv holde en virksomhed tilbage fra at indgive en patentansøgning.

Denne trussel kan endvidere tilskynde patenthaverne til »frivilligt« at meddele licenser på vilkår, der ikke nødvendigvis tilgodeser deres interesser.

B — *Den Italienske Republik og de tre medlemsstater, der har interveneret,* har til støtte for frifindelsespåstanden anført følgende anbringender og argumenter:

1) Den nationale lovgiver er enekompetent til at fastlægge de betingelser, hvorunder der kan indføres en tvangslicensordning på den industrielle ejendomsrets område.

Ifølge *den italienske regering* har hver medlemsstat beføjelse til frit at fastsætte omfanget af den beskyttelse, som den vil give den industrielle ejendomsret. Kommissionen kan følgelig ikke med føje hævde, at der gælder et fællesskabsretligt krav om, at udnyttelse

af patentet ved import behandles på lige fod med udnyttelse i form af produktion på den medlemsstats territorium, hvor patentet er blevet udstedt.

Kongeriget Spanien er enig i, at meddelelsen af en tvangslicens som hævdet af Kommissionen udgør et indgreb over for patenthaveren.

Kongeriget Spanien finder imidlertid, at meddelelsen af en sådan licens ikke er i strid med Fællesskabets retsorden (dom af 9.7.1985, Pharmon, jf. ovenfor).

Det fremgår såvel af bestemmelserne i Traktatens artikel 222 som af Domstolens praksis (dom af 31.10.1974, sag 15/74, Centrafarm, Sml. s. 1147), at reguleringen af de industrielle ejendomsrettigheder henhører under medlemsstaternes enekompetence. Det er alene udøvelsen af disse rettigheder, der kan rammes af forbudsbestemmelserne i Traktaten.

Det tilkommer navnlig den nationale retsorden at fastsætte omfanget af retsbeskyttelsen for opfindelsen. Indtil en harmonisering er gennemført, påhviler det således den nationale lovgiver at fastsætte, hvor lang tid patenthaveren har til at udnytte patentet, samt den frist, ved hvis udløb retten anses for ophørt eller faldet bort.

Det Forenede Kongerige har under henvisning til Traktatens artikel 222 gjort gældende, dels at Traktatens artikel 30 ikke finder anvendelse på nationale forskrifter om tvangslicenser (a), dels, såfremt artikel 30 dog findes anvendelig, anført, at Traktatens artikel 36 kan hjemle sådanne nationale forskrifter (b).

a) Bestemmelserne om tvangslicenser er regler om ejendomsret. Ifølge Domstolens faste praksis finder artikel 30 ikke anvendelse på sådanne bestemmelser (forslag til afgørelse fra generaladvokat Roemer i Parke Davis-sagen, dom af 29.2.1968, sag 24/67, Sml. 1965-1968, s. 457, jf. især s. 464, org. ref.: Rec. 1968, s. 81, jf. s. 118; dom af 31.10.1974, Centrafarm, jf. ovenfor, præmis 7, af 14.9.1982, sag 144/81, Keurkoop, Sml. s. 2853, af 30.6.1988, sag 35/87, Thetford, Sml. s. 3585, og af 24.1.1989, sag 341/87, EMI Electrola, Sml. s. 79).

Disse bestemmelser udformes i det hele således, som medlemsstaten skønner stemmende med samfundsmæssige hensyn (forslag til afgørelse fra generaladvokat Mancini i Pharmon-sagen, dom af 9.7.1985, jf. ovenfor, især s. 2289; forslag til afgørelse fra generaladvokat Darmon i EMI Electrola-sagen, dom af 24.1.1989, jf. ovenfor, især s. 88).

Da patentretten er territorial, er det i overensstemmelse med Traktatens artikel 222 at pålægge patenthaveren forpligtelsen til at udnytte patentet ved en produktion på det nationale territorium og, hvis det ikke sker, fastsætte bestemmelser om udstedelse af en tvangslicens til den, der ønsker at udnytte patentet på dette territorium. De nævnte forpligtelser kan, ligesom forpligtelsen til at betale en afgift for at bevare patentretten, ikke adskilles fra retten selv.

b) Ifølge Traktatens artikel 36 er bestemmelserne i artikel 30 til 34 ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

Den nationale lovgivers kompetence til at give patenter beskyttelse og bestemme rettighedernes nærmere indhold er anerkendt i Domstolens faste praksis (dom af 14.9.1982, Keurkoop, jf. ovenfor, og af 5.10.1988, sag 53/87, CICRA m.fl., Sml. s. 6039).

Som anført af generaladvokat Capotorti i forslag til afgørelse i Centrafarm-sagen (dom af 23.5.1978, sag 102/77, Sml. s. 1139) følger det af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders indhold, at de på grund af deres karakter af eneretigheder og deres begrænsning til et bestemt område kan være til hinder for de frie varebevægelser. Traktatens artikel 30 og 36 skal forlige disse modstående hensyn. Domstolens praksis vedrørende princippet om konsumption af industrielle ejendomsrettigheder viser, at Domstolen har bestræbt sig på at nå frem til en rimelig midterposition mellem de grundlæggende bestemmelser i artikel 30 og opretholdelsen af de hindringer, der følger af de nationale bestemmelser om intellektuel ejendomsret.

Det kan herved konstateres — hvorved det ikke er relevant at henvise til dommen af 24. november 1982, Kommissionen mod Irland, jf. ovenfor — at fællesskabsretten

— anerkender og respekterer betingelserne for beskyttelse af mønstre (dom af 14.9.1982, Keurkoop, jf. ovenfor) og for patenterbarhed i de forskellige medlemsstater (dom af 30.6.1988, Thetford, jf. ovenfor)

— tillader, at de intellektuelle ejendomsrettigheder har forskellige gyldighedsperioder i de forskellige medlemsstater (dom af 24.1.1989, EMI Electrola, jf. ovenfor)

— kun anser patenthaverens ret for udtømt, såfremt produkterne er bragt på markedet i oprindelsesmedlemsstaten med patenthaverens udtrykkelige samtykke (dom af 9.7.1985, Pharmon, jf. ovenfor)

— ikke anerkender konsumption af en ret, der ikke er beskyttet efter oprindelsesmedlemsstatens lovgivning (dom af 17.5.1988, sag 158/86, Warner Brothers m.fl., Sml. s. 2605).

Kommissionen henviser til støtte for sin opfattelse til en dom af 20. januar 1981, Musik-Vertrieb Membran og K-Tel International (forenede sager 55/80 og 57/80, Sml. s. 147), hvori Domstolen i præmis 14 lader territorialitetsprincippet i lovgivningen om ophavsrettigheder vige for Traktatens hovedformål, som er at sammensmelte de nationale markeder til et enhedsmarked.

Dette standpunkt blev imidlertid ikke opretholdt af Domstolen, modsat generaladvokatens forslag til afgørelse, i ovennævnte dom af 17. maj 1988, Warner Brothers m.fl.

I den nævnte dom fastslår Domstolen, at særlige rettigheder, som den nationale lovgi-

ver tillægger ophavsmænd med hensyn til udlejning af videokassetter, kan udgøre en i Traktatens artikel 36 hjemlet hindring for de frie varebevægelser.

Traktatens artikel 36 må herved ligeledes kunne påberåbes som grundlag for de omtvistede bestemmelser, der finder anvendelse uden forskel for alle indehavere af patenter i Den Italienske Republik.

Den Portugisiske Republik har nævnt den i Domstolens praksis opstillede sondring mellem på den ene side udøvelsen af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder — denne omfattes af Traktatens bestemmelser — og på den anden side disse rettigheders eksistens, der alene reguleres af de nationale lovgivninger i medfør af Traktatens artikel 222. Den nævnte sondring finder anvendelse på patenter (jf. ovennævnte dom af 29.2.1968, Parke Davis, og af 30.6.1988, Thetford).

Intervenienten har navnlig henvist til dom af 3. marts 1988, Allen & Hanburys (jf. ovenfor), hvoraf det fremgår, at de begrænsninger, som fællesskabsretten fastsætter med hensyn til udøvelsen af patentretten, i den enkelte medlemsstat gennemføres inden for rammerne af de nationale bestemmelser om industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder.

2) De omtvistede nationale bestemmelser påvirker ikke indførslerne og medfører ingen forskelsbehandling mellem indførte varer og varer fremstillet på det nationale territorium.

Den Italienske Republik har anført, at de omtvistede nationale bestemmelser ikke afskærer patenthaveren fra at indføre det patenterede produkt i Italien. De begrænser blot — under overholdelse af principperne i Traktatens artikel 36 — beskyttelsen af den industrielle ejendomsret i tilfælde af manglende udnyttelse af opfindelsen på italiensk område.

Det patentbeskyttede produkt kan fremstilles uden for det nationale territorium af patenthaveren eller den, til hvem hans rettigheder er overgået, og kan følgelig importeres uden nogen begrænsning.

I tilfælde af manglende udnyttelse på det nationale territorium mister patenthaveren ikke det italienske marked, som han har adgang til via importvirksomhed, men derimod eneretten på dette marked som følge af konkurrencen fra produkter fremstillet på grundlag af tvangslicensen.

De omhandlede bestemmelser er ingen skjult indførselsrestriktion; dette måtte forudsætte, at de i virkeligheden har et protektionistisk øjemed, eller at deres formål er at hindre de frie varebevægelser på det fælles marked. Reelt hviler de på hensynet til en rimelig beskyttelse af opfindelser.

Forpligtelsen til at udnytte patentet på det nationale territorium er en afgørende bestanddel af en sådan beskyttelseslovgivning. En sådan lovgivning er udtryk for en omhyggelig afvejning af opfinderens løn og den nytte, som samfundet er berettiget til at forvente af opfindelsen. Ved de omtvistede bestemmelser indføres der en modydelse til gengæld for eneretten til udnyttelse, som uden en sådan modydelse ville give opfin-

deren en urimelig fordel på samfundets bekostning.

Endelig bemærkes, at ingen medlemsstat er forpligtet til at sikre producenterne i en anden medlemsstat bedre eller lige så gode markedsvilkår. Såfremt patenthaveren ikke ønsker at udnytte patentet på det italienske territorium, må han nødvendigvis tage følgerne af sin beslutning og affinde sig med konkurrencen fra det produkt, der fremstilles af licenstageren.

De medlemsstater, der har interveneret, henviser vedrørende dette punkt til sagsøgtes argumentation, hvorved *Det Forenede Kongerige* navnlig har anført, at den virksomhed, hvis klage er baggrunden for nærværende traktatbrudssag, handler irrationelt. Ved ikke at søge nogen form for beskyttet ret har virksomheden nemlig givet afkald på en eneret uden til gengæld at kunne gøre krav på et vederlag.

3) Kommissionens argumentation vedrører ikke hensynet til sikring af de frie varebevægelser og den frie konkurrence.

Ifølge *Den Italienske Republik* og *Kongeriget Spanien* argumenterer Kommissionen ikke til støtte for at sikre de frie varebevægelser på markedet inden for Fællesskabet, men for at patenthaverens ret skal være beskyttet i et bestemt omfang. Kommissionen har ikke påvist, hvordan de frie varebevægelser inden for Fællesskabet vil blive fremmet, såfremt der efter national lovgivning gives en videregående beskyttelse for den patenthaver, der ikke udnytter sin opfindelse på det nationale område.

Kongeriget Spanien har endvidere anført, at de frie varebevægelser er et af de midler, hvorved der kan skabes en større konkurrence mellem de forskellige erhvervsdrivende på markedet inden for Fællesskabet. De omtvistede nationale bestemmelser fremmer sådan konkurrence mellem importerede produkter og de produkter, som licenstageren fremstiller på det nationale område. En sådan konkurrence kan kun være til gavn for forbrugerne, og forbrugerbeskyttelsen er et tvingende hensyn, der kan begrunde en begrænsning af de frie varebevægelser (dom af 20.2.1979, sag 120/78, »Cassis de Dijon«, Rewe Zentral, Sml. s. 649).

4) Kommissionens indsigelse er i det væsentlige teoretisk.

Kongeriget Spanien har anført, at ordningen med tvangslicenser ikke har været brugt siden århundredets midte, og at de omtvistede bestemmelser er uden praktisk betydning for de frie varebevægelser.

Hertil kommer, at ud fra en rent økonomisk betragtning har en tredjemand kun en tilstrækkelig interesse i at udnytte et patent ved hjælp af en tvangslicens, når to betingelser samtidig er opfyldt:

— Efterspørgslen på det nationale marked skal være tilstrækkelig stor, således at indførslerne ikke kan dække forsyningen af det nationale marked.

— Udnyttelsen af patentet skal føre til fremstillingen af et produkt, der også under hensyn til det vederlag, som licenstageren betaler, vil have bedre mu-

ligheder i konkurrencen end det importerede produkt.

Det Forenede Kongerige har endvidere nævnt, at der er udstedt meget få tvangslicenser med den begrundelse, at patenthaveren blot importerer produktet og ikke fremstiller det på det nationale område.

Konventionerne om den industrielle ejendomsret

A — Pariser-konventionen

Kommissionen har anført, at de ovennævnte bestemmelser i konventionens artikel 5, der bemyndiger signatarstaterne til at fastsætte bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser med henblik på forebyggelse af eventuelle eneretsmisbrug, ikke kan fortolkes således, at det forhold, at efterspørgslen på det nationale marked dækkes ved indførsler, ligestilles med en manglende udnyttelse af patentet, der begrunder meddelelse af en tvangslicens.

Under alle omstændigheder kan konventionen ikke, hvordan den så end fortolkes, have forrang for de forpligtelser, der følger af EØF-Traktatens artikel 30. Det følger af Traktatens artikel 234, at ældre konventioner med tredjelande ikke kan påberåbes som grundlag for at tilsidesætte de forpligtelser, som Traktaten pålægger medlemsstaterne i deres indbyrdes forhold (dom af 22.9.1988, sag 286/86, Deserbais, Sml. s. 4907).

Den Italienske Republik har anført, at de omtvistede nationale bestemmelser er i overensstemmelse med Pariser-konventionen.

Kongeriget Spanien har anført, at i henhold til de ovennævnte bestemmelser i konventionens artikel 5 rammes manglende industriel udnyttelse af patentet ikke længere med fortabelse, idet sanktionen blot er, at der meddeles tvangslicens.

B — EF-patentkonventionerne

Kommissionen har, modsat de italienske myndigheders opfattelse i Industriministeriets notat af 2. december 1987, anført, at bestemmelserne i den første EF-patentkonvention ikke foreskriver en pligt til at udnytte EF-patentet. Bestemmelserne bemyndiger blot medlemsstaterne til at anvende den nationale tvangslicensordning og fastslår i denne forbindelse tillige forpligtelsen til ligebehandling mellem indførsler fra de andre kontraherende stater og varer fremstillet på nationalt område.

Det kan derfor ikke hævdes, at der efter konventionen skulle bestå en sammenhæng mellem det territorium, hvor der er beskyttelse, og placeringen på dette territorium af den industrielle udnyttelse af en opfindelse. Artikel 82, der gør artikel 47 anvendelig på tvangslicenser vedrørende nationale patenter, er udtryk for et princip, der er klart uforeneligt med en sådan sammenhæng.

Såfremt Kommissionens opfattelse følges, bliver artikel 89, hvorefter de kontraherende

stater kan tage forbehold med hensyn til artikel 82, uanvendelig. Dette resultat er ikke meningsløst. Konventionens artikel 93, der fastslår princippet om EØF-Traktatens forrang i forhold til konventionen, viser, at staterne, der undertegnede konventionen, har taget stilling til det tilfælde, at en bestemmelse i konventionen er i strid med Traktaten.

Den Italienske Republik har anført, at de principper, der ligger til grund for de omtvistede nationale bestemmelser, er de samme som dem, der på midlertidig basis findes i den første EF-patentkonvention.

Under alle omstændigheder kan det ikke hævdes, som påstået af Kommissionen, at visse bestemmelser i konventionen er direkte og åbenbart traktatstridige.

Kongeriget Spanien har fremført følgende argumenter til støtte for, at den nationale lovgiver, så længe EF-patentkonventionerne befinder sig i deres nuværende fase, fortsat har kompetence til at fastsætte bestemmelserne vedrørende de rettigheder, som nationale patenter giver:

1) Den første konvention er ikke blevet ratificeret af alle medlemsstaterne og er dermed ikke en bindende retsakt inden for Fællesskabets retsorden eller i de nationale retsordener.

2) Denne konvention regulerer først og fremmest fællesskabspatentet og ikke de nationale patenter.

3) Medlemsstaterne kan fortsat udstede nationale patenter, der omfattes af nationale retsforskrifter (jf. herved Pariserkonventionens artikel 6).

4) Konventionen kan ikke gå videre end de nugældende rammer for Fællesskabet, hvor et enhedsmarked først skal gennemføres med udgangen af 1992. Det er på denne baggrund, konventionens artikel 46, stk. 1, bestemmer, at tvangslicenser meddelt med hensyn til fællesskabspatenter er begrænset til vedkommende stats område.

5) I forbindelse med den anden EF-patentkonvention er der vedtaget en resolution om fælles bestemmelser for tvangslicenser. Så længe disse bestemmelser ikke er fastsat, er de nationale myndigheder fortsat kompetente.

6) Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 89 i den første konvention tage forbehold med hensyn til anvendelsen af artikel 47 på nationale patenter. Et sådant forbehold står ved magt, så længe fristen i artikel 89 ikke er udløbet, eller de fælles bestemmelser om tvangslicenser ikke er blevet fastsat.

7) Artikel 93 i den første konvention havde ikke været nødvendig, da den blot fastslår en forpligtelse, der allerede forinden påhvilede medlemsstaterne. Det er i øvrigt i strid med princippet om beskyttelse af medlemsstaternes gode tro at indsætte en indholdsløs bestemmelse i en international konvention.

Det Forenede Kongerige har anført, at den anden konvention i artikel 83 også giver medlemsstaterne en ret til at tage forbehold svarende til den ret, der fandtes efter artikel 89 i den første konvention. Kommissionen rejste intet spørgsmål herom under forhandlingerne.

Det mål, som Kommissionen vil opnå, vil blive nået med gennemførelsen af de fælles bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser, der bl.a. omhandles i den anden konventions artikel 83, og ikke ved spredte angreb på medlemsstaternes lovgivninger ved hjælp af traktatbrudssøgsmål, der støttes på artikel 30. Der foreligger ingen uopsættelighed, der begrunder iværksættelsen af sådanne søgsmål.

Den Portugisiske Republik har anført, at den første konvention anerkender medlemsstaternes kompetence til at fastsætte bestemmelserne vedrørende tvangslicenser. Det er kun ved gennemførelsen af ensartede og harmoniserede bestemmelser, at Fællesskabet kan nå sit mål, nemlig at beskytte patenthaveren på Fællesskabets territorium, uanset hvor produktionen finder sted.

Dette er formålet med konventionen, som på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin er et fyldestgørende harmoniseringsinstrument.

Det bemærkes i denne forbindelse, at når de fælles bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser er trådt i kraft, ophører virkningerne af forbeholdet i den første konventions artikel 89, stk. 1.

Endelig kan spørgsmålet, om visse bestemmelser i konventionen er forenelige med Traktaten, først behandles, når konventionen er trådt i kraft.

Lovgivningen i de andre medlemsstater

Den Italienske Republik har anført, at der findes bestemmelser, der ligner de omtvistede bestemmelser, i lovgivningen i otte medlemsstater, og Italien finder det ejendommeligt at have været den eneste medlemsstat, der i første omgang blev rejst traktatbrudssag imod, selv om der senere — meget senere — er blevet anlagt sag mod andre medlemsstater.

Kongeriget Spanien har ligeledes understreget, at lovgivningerne i næsten alle medlemsstaterne fortsat behandler tvangslicensen som et middel til at afhjælpe manglende eller utilstrækkelig udnyttelse af patentet.

Det Forenede Kongerige har anført, at der findes lignende bestemmelser som de omtvistede i alle medlemsstaterne med undtagelse af Benelux-staterne.

Kommissionen har bemærket, at forklaringen på, at Den Italienske Republik var den første medlemsstat, der blev inddraget i en traktatbrudssag vedrørende tvangslicensord-

ningen, er, at en virksomhed indgav klage over Italien.

Det kan ikke betragtes som diskrimination over for Den Italienske Republik, at Domstolen statuerer traktatbrud. Artikel 30 er en direkte anvendelig bestemmelse, og Domstolens fortolkning af denne artikel er bindende for de andre medlemsstater.

For så vidt angår de andre medlemsstater forholder det sig som følger:

— Belgien, Nederlandene: Efter lovgivningen i disse stater kan der ikke meddeles tvangslicenser, såfremt hjemmemarkedet forsynes ved hjælp af indførsler.

— Forbundsrepublikken Tyskland: Bestemmelserne om meddelelse af tvangslicenser i almenhedens interesse er aldrig blevet anvendt i anledning af manglende udnyttelse af patentet på det nationale territorium.

— Frankrig: De nationale bestemmelser, der indeholder krav om udnyttelse på det nationale område, skal ændres; for tiden indtil denne ændring sker, er der ved cirkulærer gjort opmærksom på, at de omhandlede bestemmelser er uforenelige med fællesskabsretten.

— Spanien, Danmark, Det Forenede Kongerige: Der er eller vil blive anlagt traktatbrudssager mod disse stater.

IV — Svar på Domstolens spørgsmål

A — Spørgsmål til Den Italienske Republik

Første spørgsmål

Den Italienske Republik anmodes om at

— fremlægge dekret nr. 974 af 12. august 1975 fra republikkens præsident om patenter på nye plantesorter i den formulering, der var gældende, da fristen i den begrundede udtalelse af 10. november 1989 udløb

— angive, om dekretet som gældende på det nævnte tidspunkt indeholder ændringer i forhold til den oprindelige version, samt fremlægge ændringsdekretet eller -dekreterne.

Svar

Den Italienske Republik har fremlagt dekret nr. 974 af 12. august 1975 som gældende på det tidspunkt, da fristen i den begrundede udtalelse udløb. Italien har endvidere angivet de bestemmelser, der har ændret den oprindelige version af dette dekret.

Andet spørgsmål

Artikel 14 i dekret nr. 974 af 12. august 1975 fra republikkens præsident indeholder

følgende bestemmelse: »Bestemmelserne i dekret nr. 849 af 26. februar 1968 fra republikkens præsident om tvangslicenser finder anvendelse på patenter på nye plantesorter i det omfang, hvori disse bestemmelser er forenelige med forskrifterne i nærværende dekret.«

Den Italienske Republik anmodes om at oplyse, hvorvidt den anser bestemmelserne i det kongelige dekret nr. 1127 af 29. juni 1939, som ændret ved republikkens præsidents dekret nr. 849 af 26. februar 1968 — der begge vedrører tvangslicenser og de betingelser, hvorunder sådanne licenser meddeles — for forenelige med bestemmelserne i dekret nr. 974 af 12. august 1975, og — i bekræftende fald — om de artikler, der svarer til disse bestemmelser, med hjemmel i de nævnte bestemmelser i dekretet af 12. august 1975 finder anvendelse på patenter på nye plantesorter.

Svar

I henhold til artikel 14, stk. 1, i dekret nr. 974 af 12. august 1975 — som ændret — fra republikkens præsident finder, i det omfang de er forenelige, de bestemmelser anvendelse, der indeholdes i dekret om tvangslicenser nr. 849 af 26. februar 1968 fra republikkens præsident med senere ændringer. Forbeholdet »i det omfang, hvori disse bestemmelser er forenelige« vedrører eventuelle tekniske forhold og berører ikke det materielle problem, der er genstand for nærværende sag. Bestemmelserne i det kongelige dekret nr. 1127 af 29. juni 1939, som ændret ved dekret nr. 849 af 26. februar 1968 fra republikkens præsident, vedrørende tvangslicenser og betingelserne for meddelelse heraf, finder følgelig anvendelse på patenter på nye plantesorter.

B — Spørgsmål til Kommissionen

Spørgsmål

Kommissionen anmodes om at oplyse det nøjagtige indhold af de bestemmelser, der i medlemsstaterne, bortset fra Italien og Det Forenede Kongerige, er gældende med hensyn til, hvornår der meddeles tvangslicenser til udnyttelse af patenter, og retsvirkningerne af, at et patent ikke udnyttes på nationalt område.

Svar

Lovbestemmelserne i medlemsstaterne, bortset fra Italien og Det Forenede Kongerige, vedrørende tvangslicenser og retsvirkningerne af, at et patent ikke udnyttes på nationalt område, er som følger:

Belgien

Artikel 31, stk. 1, i den belgiske patentlov af 28. marts 1984 bestemmer, at der kan meddeles tvangslicens, når der er forløbet fire år fra patentansøgningens indlevering eller tre år fra patentets meddelelse, uden at den patenterede opfindelse er udnyttet i form af en reel og vedvarende produktion i Belgien, medmindre der er skellig grund til patenthaverens undladelse.

I bestemmelsen er det endvidere udtrykkeligt fastsat, at der ikke kan meddeles tvangslicens begrundet med manglende eller util-

strækkelig udnyttelse, såfremt det af det belgiske patent dækkede produkt, som fremstilles i en stat, der som Belgien er medlem af samme union eller økonomiske fællesskab, markedsføres på belgisk område i tilstrækkeligt omfang til at dække efterspørgslen i landet.

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at de belgiske bestemmelser om tvangslicenser ikke tilskynder til produktion i Belgien frem for i andre medlemsstater.

Danmark

§ 45 i den danske patentlov (lovbekendtgørelse nr. 733 af 27.11.1989) bestemmer, at hvis en patenteret opfindelse, når der er forløbet tre år fra patentets meddelelse og fire år fra patentansøgningens indlevering, ikke udøves i Danmark i et rimeligt omfang, kan den, som i Danmark vil udøve opfindelsen, opnå tvangslicens dertil, medmindre der foreligger skellig grund til undladelsen.

I samme bestemmelses stk. 2 hedder det, at industriministeren under forudsætning af gensidighed kan bestemme, at udøvelse i andet land skal sidestilles med udøvelse i Danmark.

Ifølge samme lovs § 48 kan den, som, da en patentansøgning blev gjort tilgængelig for enhver, i Danmark erhvervsmæssigt udnyttede den opfindelse, på hvilken patent søges, eller som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen i Danmark, hvis ansøgningen fører til patent, få tvangslicens til udnyttelsen, når ganske særlige grunde taler herfor, og han ikke havde kendskab til og heller ikke med rimelighed har kunnet skaffe sig kendskab til ansøgningen.

Den 8. maj 1991 fremsatte Kommissionen en begrundet udtalelse over for Danmark, hvori Kommissionen meddelte, at de danske bestemmelser om tvangslicenser til udnyttelse af patenter efter Kommissionens opfattelse er i strid med Traktatens artikel 30.

Frankrig

Artikel 32 i den franske lov nr. 1 af 2. januar 1968 om patenter — som ændret ved lov nr. 1052 af 26. november 1990 (*Journal officiel de la République française* af 28.11.1990) — bestemmer, at når der er forløbet tre år fra patentets meddelelse eller fire år fra patentansøgningens indlevering, kan der meddeles tvangslicens, hvis patenthaveren ved begæringens indgivelse uden skellig grund ikke har påbegyndt en udnyttelse af opfindelsen eller truffet faktiske og væsentlige foranstaltninger med henblik på en sådan udnyttelse i en af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater eller ikke har markedsført det produkt, der er dækket af patentet, i tilstrækkeligt omfang til at dække behovet på det franske marked. Der kan ligeledes meddeles tvangslicens, såfremt udøvelsen af patentet eller markedsføringen af produktet har ligget stille i mere end tre år.

Efter at Kommissionen i medfør af Traktatens artikel 169 havde indledt en traktatbrudsprocedure, er der ved lov nr. 1052 af

26. november 1990 åbnet mulighed for, at det franske marked kan forsynes fra produktionssteder i andre medlemsstater (og Kommissionen har herefter henlagt sagen).

Tyskland

§ 24, stk. 1, i den tyske patentlov af 16. december 1980 bestemmer, at såfremt en patentansøger eller -haver nægter at meddele licens til en tredjemand, som anmoder herom og tilbyder et rimeligt vederlag samt sikkerhedsstillelse, kan den pågældende tredjemand opnå en tvangslicens, såfremt almene interesser gør det påkrævet.

I bestemmelsens stk. 2 hedder det, at medmindre andet måtte følge af internationale forpligtelser, kan et patent erklæres for ophørt, såfremt opfindelsen udelukkende eller i det væsentlige udnyttes uden for Tyskland. Dette kan dog først ske to år efter, at der er meddelt tvangslicens, og kun såfremt meddelelse af tvangslicenser ikke er tilstrækkelig til at varetage almenhedens interesser.

Kommissionen er af den opfattelse, at de tyske myndigheders fortolkning af betingelsen med hensyn til de internationale forpligtelser bevirker, at bestemmelserne kan medføre, at et patent ophører, eller at der meddeles tvangslicens, når patentet udnyttes i en anden medlemsstat, mens en sådan retsvirkning, hvor omstændighederne ellers er de samme, ikke kan indtræde, såfremt patentet udøves i Tyskland.

Ved skrivelse af 17. april 1991 har Kommissionen derfor anmodet den tyske regering om at fremkomme med sine bemærkninger.

Grækenland

Artikel 13, stk. 1, i den græske lov nr. 1733/1987 om overførelse af teknologi, opfindelser og teknologiske fornyelser bestemmer, at der kan meddeles tvangslicens, såfremt:

a) Der er forløbet tre år efter patentets meddelelse eller fire år fra patentansøgningens indlevering.

b) Patentet ikke er udøvet i Grækenland, eller, hvis dette er tilfældet, produktionen af de pågældende produkter er utilstrækkelig til at dække det indenlandske behov.

c) Ansøgeren kan garantere en rentabel udnyttelse af den patenterede opfindelse.

d) Ansøgeren senest en måned inden retssagens påbegyndelse har underrettet patenthaveren om, at han påtænker at anmode om en tvangslicens.

Samme artikels stk. 2 bestemmer, at der ikke kan meddeles tvangslicens, såfremt patenthaveren kan angive en skellig grund til, at patentet ikke eller ikke i tilstrækkelig

grad udøves i landet. Det hedder dog udtrykkeligt, at en import af produktet ikke kan fremføres som begrundelse for, at patentet ikke udøves.

Endvidere hedder det i bestemmelsens stk. 9, at en tvangslicens ikke giver ret til at importere de af patentet omfattede produkter.

Ved skrivelse af 17. april 1990 meddelte Kommissionen i medfør af Traktatens artikel 169 den græske regering, at de nævnte bestemmelser efter Kommissionens opfattelse er i strid med EØF-Traktatens artikel 30, og Kommissionen anmodede den græske regering om at fremkomme med sine bemærkninger.

Den græske regering har herefter meddelt Kommissionen, at den havde fremsat forslag om en ændring af den græske patentlov, således at den ikke længere er uforenelig med Traktatens artikel 30.

Irland

I Irland bestemmer section 39 i Patent Act 1964, at Comptroller of Patents kan meddele tvangslicens, når der er forløbet fire år fra patentansøgningens indlevering eller tre år fra patentets meddelelse, idet det er den frist, der udløber sidst, der finder anvendelse. En sådan licens meddeles, når der har været »misbrug af de enerettigheder, der er tillagt ved patentet«. Section 39, stk. 2, indeholder de nærmere regler om, hvornår der foreligger misbrug. Dette er tilfældet, såfremt patentet ikke udnyttes erhvervsmæssigt i Irland eller »ikke udnyttes i rimeligt omfang«, eller såfremt efterspørgslen efter det patenterede produkt i Irland »i det væsentlige dækkes ved import«, eller såfremt »den erhvervsmæssige udnyttelse af patentet i Irland hindres eller begrænses gennem import af det patenterede produkt« ((b) og (c)). Endelig hedder det i section 39, stk. 2, *in fine*, at det ved afgørelsen af, om der har været misbrug af enerettigheder, »skal tages i betragtning, at nye patenter ikke blot meddeles for at fremme opfindelser, men med henblik på, at nye opfindelser i videst muligt omfang udnyttes erhvervsmæssigt på nationalt område«.

Ved skrivelse af 8. marts 1990 meddelte Kommissionen i medfør af Traktatens artikel 169 den irske regering, at de nævnte bestemmelser efter Kommissionens opfattelse er i strid med Traktatens artikel 30, og den anmodede den irske regering om at fremkomme med sine bemærkninger. Den irske regering har meddelt Kommissionen, at overtrædelsen vil blive bragt til ophør med vedtagelsen af den ændring af Patent Act, der nu forberedes.

Luxembourg

Artikel 18 i den luxembourgske patentlov af 30. juni 1880 bestemmer, at et patent kan erklæres for ophørt efter tre år, såfremt patenthaveren ikke har udnyttet det i rimeligt omfang i Storhertugdømmet eller ikke foretaget det fornødne for at sikre patentets udnyttelse.

Artikel 18 bestemmer også, at der kan meddeles tvangslicens, hvis det er i almenhedens interesse, at andre, som har ansøgt herom, gives ret til at udnytte patentet.

Efter Kommissionens opfattelse er der intet, der tyder på, at bestemmelserne fortolkes på en sådan måde, at en produktion kræves gennemført i Luxembourg frem for i andre medlemsstater, og Kommissionen har indtil videre ikke fundet anledning til at rette henvendelse til den luxembourgske regering herom.

Nederlandene

Artikel 34, stk. 2, i den nederlandske patentlov, som ændret den 13. december 1978, bestemmer, at såfremt hverken patenthaveren eller en licenshaver senest tre år fra patentets meddelelse i Nederlandene eller i en anden ved bekendtgørelse angivet stat driver en industrivirksomhed, hvor det pågældende produkt fremstilles eller den pågældende fremgangsmåde anvendes i rimeligt og tilstrækkeligt omfang, skal patenthaveren meddele tvangslicens, medmindre der er skellig grund til, at han ikke driver en sådan virksomhed.

I bekendtgørelse af 20. februar 1979 angives alle EF's medlemsstater som stater, hvor en udnyttelse af et patent er til hinder for, at der kan opnås tvangslicens i Nederlandene.

Portugal

Artikel 30 i den portugisiske lov om industriel ejendomsret, stadfæstet ved dekret nr. 30679 af 24. august 1940 og ændret ved lovdekret nr. 40 af 27. januar 1987, bestemmer, at en patenthaver, som uden skellig grund ikke udnytter patentet eller lader det udnytte, enten personligt eller ved hertil bemyndigede personer, på portugisisk område senest tre år fra patentets meddelelse, kan tvinges til at meddele licenser, når samfundsøkonomiske hensyn tilsiger det.

Den 4. juni 1991 fremsatte Kommissionen en begrundet udtalelse over for Portugal, hvori Kommissionen meddelte, at ovennævnte bestemmelse efter Kommissionens opfattelse er i strid med Traktatens artikel 30.

Spanien

Artikel 83 i den spanske lov nr. 11 af 20. marts 1986 indeholder en generel forpligtelse for patenthaveren til at udnytte patentet på spansk område, enten personligt eller ved en af ham hertil bemyndiget person, senest fire år efter patentansøgningens indlevering eller tre år efter patentets meddelelse, idet det er den frist, der udløber sidst, der finder anvendelse, og udnyttelsen skal være tilstrækkelig til at dække behovet på det spanske marked.

I samme lovs artikel 86 hedder det, at der kan meddeles tvangslicens, når en af følgende betingelser er opfyldt:

a) utilstrækkelig udnyttelse

b) eksportbehov

c) afhængighed mellem patenterne

d) almenhedens interesse.

I henhold til artikel 87 kan der indgives ansøgning om tvangslicens ved udløbet af den i artikel 83 fastsatte frist, såfremt udnyttelsen af patentet ikke er påbegyndt, eller der ikke er truffet effektive og regulære foranstaltninger med henblik på at udnytte patentet, eller såfremt udnyttelsen har været indstillet i mere end tre år på ansøgningstidspunktet, medmindre der foreligger skellig grund hertil.

I samme lovs artikel 101, stk. 2, hedder det, at indehaveren af en tvangslicens kun kan importere det af patentet omfattede produkt, såfremt licensen er meddelt i almenhedens interesse, og den pågældende udtrykkeligt er bemyndiget til at importere produktet i en sådan almen interesse.

Ved skrivelser af 30. oktober 1989 og 5. juli 1991 meddelte Kommissionen i medfør af Traktatens artikel 169 den spanske regering, at de nævnte bestemmelser efter Kommissionens opfattelse er i strid med Traktatens artikel 30, og Kommissionen anmodede regeringen om at fremkomme med sine bemærkninger.

F. Grévisse
Refererende dommer