ARREST VAN HET HOF
18 februari 1992 *

In zaak C-235/89,

Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur G. Marenco en E. White, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij R. Hayder, representant van haar juridische dienst, Centre Wagner, Kirchberg,

verzoekster,

tegen

Italiaanse Republiek, vertegenwoordigd door L. Ferrari Bravo, hoofd van de dienst Diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ter Italiaanse ambassade, Rue Marie-Adélaïde 5,

verweerster,

ondersteund door

Koninkrijk Spanje, aanvankelijk vertegenwoordigd door J. Conde de Saro, directeur-generaal Coördinatie communautaire juridische en institutionele aangelegenheden, vervolgens door A. J. Navarro Gonzalez, directeur-generaal Coördinatie communautaire juridische en institutionele aangelegenheden, en A. Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado van de dienst communautaire geschillen, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ter Spaanse ambassade, Boulevard Emmanuel Servais 4-6,

interveniënt,

* Procestaal: Italiaans.

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door R. Caudwell van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door N. Pumfrey, QC, van de balie van Engeland en Wales, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ter ambassade van het Verenigd Koninkrijk, Boulevard Roosevelt 14,

interveniënt,

Portugese Republiek, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandez, directeur van de juridische dienst van het directoraat-generaal Europese Gemeenschappen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, M. I. Mota Capitão, juridisch adviseur bij deze dienst, en R. Serrão, directeur van de diensten van het Nationaal instituut voor industriële eigendom van het Ministerie van Industrie en Energie, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ter Portugese ambassade, Allée Scheffer 33,

interveniënte,

betreffende een verzoek aan het Hof om vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door te bepalen dat dwanglicenties worden verleend wanneer de houder van een octrooi op een industriële uitvinding of op nieuwe plantenrassen dit octrooi niet door produktie op Italiaans grondgebied exploiteert, de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: O. Due, president, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler en F. Grévisse, kamerpresidenten, 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 en J. L. Murray, rechters,

advocaat-generaal: W. Van Gerven
griffier: D. Louterman-Hubeau, hoofdadministrateur

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de opmerkingen van partijen ter terechtzitting van 16 oktober 1991,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 december 1991,

het navolgende

Arrest

1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 27 juli 1989, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 169 EEG-Verdrag het Hof verzocht vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door te bepalen dat dwanglicenties worden verleend wanneer de houder van een octrooi op een industriële uitvinding of op nieuwe plantenrassen dit octrooi niet door produktie op Italiaans grondgebied exploiteert, de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

2 In Italië is het octrooi op industriële uitvindingen met name geregeld in koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939 (GURI nr. 189 van 14.8.1939), zoals gewijzigd bij presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 (GURI nr. 193 van 31 juli 1968).

3 Artikel 52 van genoemd koninklijk besluit nr. 1127/39 bepaalt: „De industriële uitvinding waarvoor octrooi is verleend, moet op het grondgebied van de Staat in voldoende mate worden toegepast om aan de in het land bestaande behoeften te voldoen." Artikel 53 van het besluit preciseert: „De invoer of verkoop op het grondgebied van de Staat van in het buitenland vervaardigde produkten wordt niet als exploitatie van de uitvinding beschouwd."

4 De gevolgen van het niet exploiteren op het nationale grondgebied van de geoctrooieerde uitvinding worden geregeld door de artikelen 54, 54 bis en 54 ter van

koninklijk besluit nr. 1127/39, zoals gewijzigd bij genoemd presidentieel decreet nr. 849/68. Artikel 54, eerste alinea, luidt als volgt: „Indien na afloop van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de verlening van het octrooi, of van vier jaar te rekenen vanaf het depot van de octrooiaanvraag indien deze laatste termijn later afloopt dan de eerste, de octrooihouder of zijn rechtverkrijgende de geoctrooieerde uitvinding noch rechtstreeks noch door licentieverlening aan derden op het grondgebied van de Staat heeft geëxploiteerd, dan wel die uitvinding in onvoldoende mate heeft geëxploiteerd om aan de in het land bestaande behoeften te voldoen, kan aan een ieder die daarom vraagt, een dwanglicentie worden verleend voor het niet-uitsluitend gebruik van de betrokken uitvinding."

5 Octrooien op nieuwe plantenrassen zijn geregeld in presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975 (GURI nr. 109 van 26.4.1976), zoals gewijzigd bij wet nr. 620 van 14 oktober 1985. Artikel 14 van dit decreet luidt als volgt: „Voor zover verenigbaar met de bepalingen van dit decreet, zijn de bepalingen van presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 betreffende dwanglicenties, zoals nadien gewijzigd, tevens van toepassing op octrooien op nieuwe plantenrassen. Er is sprake van achterwege laten, opschorten of verminderen van de exploitatie als bedoeld in artikel 1 van genoemd decreet, wanneer de octrooihouder of diens rechtverkrijgende aan de gebruikers van het geoctrooieerde plantenras noch rechtstreeks noch door licentieverlening aan derden op het grondgebied van de staat voldoende teeltmateriaal ter beschikking stelt om aan de behoeften van de nationale economie te voldoen."

6 Van oordeel dat die nationale bepalingen zijn te beschouwen als maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag, heeft de Commissie het onderhavige beroep wegens niet-nakoming ingesteld.

7 Voor een nadere uiteenzetting van de communautaire en nationale bepalingen, het procesverloop en de middelen en argumenten van partijen wordt verwezen naar het rapport ter terechtzitting. Deze elementen van het dossier worden hierna slechts weergegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de redenering van het Hof.

Het voorwerp van het beroep

8 De Commissie preciseert in haar verzoekschrift, dat zij geen principiële bezwaren heeft tegen de aan de octrooihouder opgelegde verplichting het octrooi te exploiteren en aan de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde produkt te voldoen, noch tegen de bevoegdheid van de instanties van een Lid-Staat een dwanglicentie te verlenen wanneer niet aan die verplichting wordt voldaan. Haar bezwaren richten zich uitsluitend tegen het feit dat voornoemde bepalingen van de Italiaanse regeling onderscheid maken tussen de vervaardiging van het geoctrooieerde produkt op het nationale grondgebied en de invoer van het produkt uit een andere Lid-Staat, en tegen het feit dat de invoer ongunstiger wordt behandeld als gevolg van de voorwaarden waaronder de bevoegde instanties een dwanglicentie kunnen verlenen wanneer het octrooi door middel van invoer wordt geëxploiteerd. Hiermee is het voorwerp van het beroep, waarover het Hof zich heeft uit te spreken, duidelijk afgebakend.

9 De Commissie wijst tevens op de onverenigbaarheid met artikel 30 EEG-Verdrag van nationale bepalingen die de uitoefening van door een dwanglicentie verleende rechten tot het nationale grondgebied beperken. Het gaat hierbij echter om een afzonderlijke grief en aangezien deze in de conclusies van het verzoekschrift ontbreekt, zal het Hof ze in de onderhavige procedure buiten beschouwing laten.

De gegrondheid van het beroep

10 Volgens de Commissie begunstigen de in geding zijnde nationale bepalingen de binnenlandse produktie door exploitatie van het octrooi door middel van invoer daarbij ten achter te stellen. Dergelijke bepalingen, die de octrooihouder ertoe aanzetten, in het binnenland te produceren in plaats van uit andere Lid-Staten in te voeren, zijn maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen. Waar het Hof heeft erkend, dat een door de autoriteiten van een Lid-Staat georganiseerde reclamecampagne ter bevordering van de nationale produktie reeds als een maatregel van gelijke werking is te beschouwen (arrest van 24 november 1982, zaak 249/81, Commissie/Ierland, Jurispr. 1982, blz. 4005), zou het de in geding zijnde bepalingen, gezien de vergaande juridische consequenties die de verlening van een dwanglicentie meebrengt, zeker onverenigbaar met het EEG-Verdrag moeten verklaren. Die bepalingen kunnen niet worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 36 EEG-Verdrag, aangezien zij niet tot doel hebben de bescherming van de industriële en commerciële eigendom te verzekeren, doch integendeel beogen de met die eigendom gepaard gaande rechten te beperken. Boven-

dien staat het doel van de gewraakte regeling, te weten bevordering van de binnenlandse produktie, haaks op de doelstellingen van het Verdrag. En ten slotte zijn de getroffen maatregelen hoe dan ook onevenredig aan dat doel.

11 De Italiaanse Republiek als verweerster en het Koninkrijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Portugese Republiek als interveniënten concluderen tot verwerping van het beroep en voeren daartoe verscheidene argumenten aan. In de eerste plaats, zo stellen zij, behoren de voorwaarden waaronder op het gebied van de industriële en commerciële eigendom een stelsel van dwanglicenties kan worden ingevoerd, overeenkomstig de artikelen 222 en 36 EEG-Verdrag tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale wetgever. In de tweede plaats zijn de gewraakte bepalingen in overeenstemming met artikel 5 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (hierna: „Verdrag van Parijs"). In de derde plaats hebben de gewraakte bepalingen geen belemmering of beperking van de invoer tot gevolg. In de vierde plaats gaat het de Commissie niet om de waarborging van het vrije goederenverkeer, doch om versterking van de rechten van de octrooihouder, zulks met miskenning van de vereisten van een vrije mededinging tussen de marktdeelnemers in de verschillende Lid-Staten. In de vijfde plaats zijn de bezwaren van de Commissie tegen de betrokken bepalingen in hoofdzaak van academisch belang, aangezien deze bepalingen in de praktijk zelden worden toegepast. In de zesde plaats kan het doel dat de Commissie met het onderhavige beroep beoogt, slechts worden bereikt wanneer de wettelijke regelingen van alle Lid-Staten van gemeenschapswege zijn geharmoniseerd. En ten slotte impliceert de redenering van de Commissie, dat sommige bepalingen van het op 15 december 1975 te Luxemburg ondertekende Gemeenschapsoctrooiverdrag (hierna: „eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag") en van het op 15 december 1989 te Luxemburg ondertekende Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (hierna: „tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag") moeten worden geacht in strijd te zijn met het EEG-Verdrag.

12 Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht zijn de bepalingen betreffende octrooien in het kader van de Gemeenschap nog niet eengemaakt, terwijl ook de desbetreffende wettelijke regelingen nog niet zijn geharmoniseerd. Het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat tot doel had een gemeenschapsoctrooi in het leven te roepen en een communautaire regeling voor nationale octrooien tot stand te brengen, is niet in werking getreden omdat het niet door alle Lid-Staten is geratificeerd. Voor het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat in de plaats van het eerste moet komen, lopen de ratificatieprocedures nog.

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

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

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

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

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

18 Aan de hand van bovenstaande beginselen moet worden nagegaan, of de in geding zijnde nationale bepalingen verenigbaar zijn met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag.

19 Krachtens die nationale bepalingen kan het aan een octrooi verbonden uitsluitend recht door verlening van een dwanglicentie worden beperkt, wanneer de uitvinding of het plantenras waarop octrooi is verleend, niet door produktie in het binnenland wordt geëxploiteerd.

20 De octrooihouder die niet het risico wenst te lopen dat hij zijn uitsluitend recht verliest, en die van mening is dat dat verlies niet zou worden gecompenseerd door de billijke vergoeding die de licentiehouder ingevolge artikel 54 bis, tweede alinea, van koninklijk besluit nr. 1127/39 verschuldigd is, wordt er aldus toe aangezet, het geoctrooieerde produkt op het grondgebied van de octrooiverlenende staat te produceren in plaats van het uit andere Lid-Staten in te voeren.

21 Ongeacht het aantal dwanglicenties dat wordt verleend, kunnen dergelijke bepalingen de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel belemmeren.

22 Bovendien, aldus ook de advocaat-generaal in punt 10 van zijn conclusie, leidt de toepassing van dergelijke bepalingen, voor zover op grond daarvan een dwanglicentie wordt verleend aan een binnenlandse producent, hoe dan ook tot een vermindering van de invoer van het geoctrooieerde produkt uit andere Lid-Staten en daarmee tot een ongunstige beïnvloeding van het intracommunautaire handelsverkeer.

23 In zoverre zijn dergelijke bepalingen te beschouwen als maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag (arrest van 11 juli 1974, zaak 8/74, Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837, r. o. 5).

24 Ook al kan de sanctie op het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi worden gezien als een noodzakelijke tegenhanger van de door het octrooi verleende territoriale exclusiviteit, er is geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de in de bestreden bepalingen besloten liggende discriminatie kan rechtvaardigen tussen exploitatie van het octrooi door middel van produktie op het nationale grondgebied en exploitatie door middel van invoer uit andere Lid-Staten.

25 Die discriminatie berust in feite niet op specifieke vereisten van de industriële en commerciële eigendom, doch, zoals de Italiaanse Republiek overigens erkent, op het streven van de nationale wetgever de binnenlandse produktie te bevorderen.

26 Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in — met name — artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen.

27 Noch artikel 5 van het Verdrag van Parijs, volgens hetwelk de verdragsluitende staten enkel dwanglicenties kunnen verlenen om misbruiken te voorkomen waartoe de uitoefening van het aan het octrooi verbonden uitsluitend recht zou kunnen leiden — zoals het ongebruikt laten van het octrooi —, noch het streven de mededinging tussen de verschillende marktdeelnemers te bevorderen door de uitsluitende rechten van octrooihouders te beperken, kan hoe dan ook een rechtvaardiging opleveren voor maatregelen die wegens hun discriminerend karakter in strijd zijn met het EEG-Verdrag.

28 Ook de staten die de twee Gemeenschapsoctrooiverdragen hebben ondertekend, waren zich daarvan bewust. Ingevolge artikel 82 van het eerste en artikel 77 van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag zijn immers de bepalingen die met betrekking tot gemeenschapsoctrooien de verlening van dwanglicenties op het grond-

gebied van een Lid-Staat uitsluiten wanneer de behoeften van die staat worden gedekt door de invoer van het produkt uit een andere Lid-Staat, van overeenkomstige toepassing op nationale octrooien. Volgens artikel 89 van het eerste en artikel 83 van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag kunnen de Lid-Staten weliswaar in bepaalde omstandigheden voorbehouden maken met betrekking tot de toepassing van voornoemde bepalingen, maar het is niet uitgesloten dat die voorbehouden onverenigbaar blijken te zijn met artikel 30 EEG-Verdrag zoals uitgelegd door het Hof. Met die mogelijkheid is echter rekening gehouden: artikel 93 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag en artikel 2, lid 1, van het Akkoord van Luxemburg van 15 december 1989 bepalen met zoveel woorden, dat geen bepaling van het verdrag respectievelijk het Akkoord kan worden ingeroepen om toepassing van een bepaling van het EEG-Verdrag te beletten.

29 Mitsdien moet worden vastgesteld dat de Italiaanse Republiek, door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door produktie op het nationale grondgebied, maar door invoer uit andere Lid-Staten, de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

Kosten

30 Ingevolge artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien de Italiaanse Republiek in het ongelijk is gesteld, dient zij in de kosten te worden verwezen.

31 Het Koninkrijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Portugese Republiek, die aan de zijde van de Italiaanse Republiek hebben geïntervenieerd, dienen overeenkomstig artikel 69, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering hun eigen kosten te dragen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

rechtdoende, verstaat:

1) **Door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door produktie op het nationale grondgebied, maar door invoer uit andere Lid-Staten, is de Italiaanse Republiek de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.**

2) **De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.**

3) **Het Koninkrijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Portugese Republiek zullen elk hun eigen kosten dragen.**

Due Slynn Joliet Schockweiler Grévisse

Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida

Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Zuleeg Murray

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 februari 1992.

De griffier

J.-G. Giraud

De president

O. Due