neergelegde beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt.

2. Niettegenstaande het feit dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht op het gebied van octrooien, het vaststellen van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop octrooibescherming wordt verleend, een taak van de nationale wetgever is, zodat deze bevoegd is het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi te bestraffen met de verlening van een dwanglicentie, komt een Lid-Staat de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op hem rustende verplichtingen niet na wanneer hij het mogelijk maakt dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op nieuwe plantenrassen niet door produktie op het nationale grondgebied wordt geëxploiteerd, maar door invoer uit andere Lid-Staten. Immers, 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 vergoeding die de houder van de dwanglicentie 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. Noch artikel 36 EEG-Verdrag noch artikel 5 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, kan een rechtvaardiging opleveren voor een dergelijke discriminatie, die erop gericht is de binnenlandse produktie te bevorderen.

RAPPORT TER TERECHTZITTING
in zaak C-235/89 *

I — De toepasselijke bepalingen en het verloop van de precontentieuze en de contentieuze procedure

A — *De toepasselijke bepalingen*

1. *De bepalingen van het EEG-Verdrag*

Het geschil past in het kader van de artikelen 30, 36 en 222 EEG-Verdrag

2. *Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 (UNTS, vol. 828, nr. 11851, blz. 306).*

Artikel 5, sub A, van dit verdrag (hierna: het Verdrag van Parijs) bepaalt onder meer het volgende:

* Procestaal: Italiaans.

„1) De invoer, door de octrooihouder, in het land, waar het octrooi werd verleend, van voorwerpen, vervaardigd in een of ander land der Unie, zal het octrooi niet doen vervallen.

2) Elk der landen van de Unie zal de bevoegdheid hebben wettelijke maatregelen te treffen, die voorzien in de verlening van gedwongen licenties, om de misbruiken te voorkomen, die zouden kunnen voortvloeien uit de uitoefening van het uitsluitend recht, door het octrooi toegekend, bij voorbeeld het achterwege laten van toepassing.

3) In het verval van het octrooi kan slechts worden voorzien voor het geval de verlening van gedwongen licenties niet voldoende mocht zijn geweest om die misbruiken te voorkomen. Een vordering tot verval of intrekking van een octrooi zal niet kunnen worden ingesteld, voordat twee jaren verstreken zijn, te rekenen van de dag waarop de eerste gedwongen licentie is verleend.

4) Een gedwongen licentie zal niet kunnen worden gevraagd wegens niet of niet voldoende toepassing voor de afloop van een termijn van vier jaren te rekenen vanaf het depot van de aanvraag om octrooi (of van drie jaren te rekenen vanaf de verlening van het octrooi), waarbij de termijn die het laatste afloopt moet worden toegepast; zij zal moeten worden geweigerd, indien de octrooihouder zijn stilzitten rechtvaardigt met geldige redenen. Een dergelijke gedwongen licentie zal niet-uitsluitend zijn en zal niet kunnen worden overgedragen, zelfs niet door middel van de verlening van onderlicenties, dan te zamen met het gedeelte van de onderneming of van de handelszaak, die deze licentie uitoefent.

(...)"

3. *De Gemeenschapsoctrooiverdragen*

a) Op 15 december 1975 is te Luxemburg een verdrag betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag) ondertekend (PB 1976, L 17, blz. 1).

Dit verdrag is een „bijzondere overeenkomst" in de zin van artikel 142, lid 1, van het op 5 oktober 1973 te München ondertekende verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

Aangezien niet alle Lid-Staten het hebben geratificeerd, is het Gemeenschapsoctrooiverdrag in zijn oorspronkelijke redactie (hierna: het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag) nooit in werking getreden.

b) Op 15 december 1989 is te Luxemburg een Akkoord betreffende gemeenschapsoctrooien ondertekend (PB 1989, L 401, blz. 1).

Artikel 1, lid 4, van het Akkoord luidt als volgt:

„Wanneer dit Akkoord in werking treedt, komt het in de plaats van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, zoals dat op 15 december 1975 te Luxemburg is ondertekend."

Aan het Akkoord is de gewijzigde tekst van het Gemeenschapsoctrooiverdrag (hierna: het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag) gehecht.

Het Akkoord is nog niet door alle Lid-Staten bekrachtigd.

c) Met betrekking tot het gemeenschapsoctrooi bepalen de artikelen 46, lid 1, en 45, lid 1, van het eerste respectievelijk het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag het volgende:

„De bepalingen van de wetgeving van een Verdragsluitende Staat, die voorzien in de verlening van gedwongen licenties op nationale octrooien, zijn van toepassing op Gemeenschapsoctrooien. De omvang en de rechtsgevolgen van op Gemeenschapsoctrooien verleende gedwongen licenties zijn beperkt tot het grondgebied van de betrokken Staat (...)"

In de artikelen 47 en 46 van het eerste respectievelijk het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag is evenwel bepaald:

„Gedwongen licenties op een Gemeenschapsoctrooi wegens niet of onvoldoende toepassing kunnen niet worden verleend, indien het voortbrengsel dat door het octrooi is beschermd en in een Verdragsluitende Staat is vervaardigd, op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat, waarvoor zulk een licentie is gevraagd, in voldoende hoeveelheid in het verkeer wordt gebracht om aan de behoeften op het grondgebied van laatstgenoemde Staat te voldoen. Deze bepaling is niet van toepassing op gedwongen licenties die in het algemeen belang worden verleend."

d) De Gemeenschapsoctrooiverdragen bevatten tevens bepalingen met betrekking tot nationale octrooien.

Zo bepalen de artikelen 82 en 77 van het eerste respectievelijk het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat bovengenoemde artikelen 47 en 46 van toepassing zijn „op de verlening van gedwongen licenties wegens niet of onvoldoende exploitatie van een nationaal octrooi".

e) Ingevolge artikel 89 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag mogen de Lid-Staten evenwel onder de volgende voorwaarden bepaalde voorbehouden maken:

„1. Elke Verdragsluitende Staat kan bij de ondertekening of bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging verklaren dat hij zich het recht voorbehoudt, te bepalen dat de artikelen 47 en 82 op zijn grondgebied niet van toepassing zijn op Gemeenschapsoctrooien, noch op Europese octrooien die voor, of nationale octrooien die door deze Staat zijn verleend.

2. Een voorbehoud dat een Verdragsluitende Staat overeenkomstig het eerste lid heeft gemaakt, geldt gedurende een periode van ten hoogste tien jaar na inwerkingtreding van dit Verdrag. De Raad van de Europese Gemeenschappen kan evenwel, op voorstel van een Verdragsluitende Staat, met gekwalificeerde meerderheid van stem-

men deze periode met ten hoogste vijf jaar verlengen voor een Verdragsluitende Staat die zulk een voorbehoud heeft gemaakt. Deze meerderheid is die bedoeld in artikel 86, vijfde lid, sub b).

3. Een overeenkomstig het eerste lid gemaakt voorbehoud geldt niet meer, nadat de gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van gedwongen licenties op een Gemeenschapsoctrooi van kracht is geworden.

(...)"

Het in goeddeels identieke bewoordingen gestelde artikel 83 van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag luidt als volgt:

„1. Elke ondertekenende Staat kan bij de ondertekening of bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging verklaren dat hij zich het recht voorbehoudt te bepalen dat de artikelen 46 en 77 op zijn grondgebied niet van toepassing zijn op Gemeenschapsoctrooien, noch op Europese octrooien die voor, of nationale octrooien die door deze Staat zijn verleend.

2. Een voorbehoud dat een ondertekenende Staat overeenkomstig het eerste lid heeft gemaakt, geldt uiterlijk tot het eind van het tiende jaar na inwerkingtreding van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien. De Raad van de Europese Gemeenschappen kan evenwel, op voorstel van een ondertekenende Staat, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, deze periode met ten hoogste vijf jaar verlengen voor een ondertekenende Staat die zulk een voorbehoud heeft gemaakt. Deze meerderheid is die bedoeld in artikel 148, tweede lid, tweede alinea, tweede streepje, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.

3. Een overeenkomstig het eerste lid gemaakt voorbehoud geldt niet meer, nadat de gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van gedwongen licenties op een Gemeenschapsoctrooi van kracht is geworden.

(...)"

f) Tot slot bepalen artikel 93 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag en artikel 2, lid 1, van het Akkoord van Luxemburg van 15 december 1989, dat geen bepaling van het verdrag of het Akkoord „kan worden ingeroepen om toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap te beletten".

4. *De litigieuze nationale bepalingen*

a) In Italië is de octrooiering van uitvindingen op het gebied van de nijverheid geregeld in de artikelen 2584 tot en met 2591 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, waarin naar bijzondere wetteksten wordt verwezen.

Eén van die bijzondere wetteksten is het koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939 (GURI nr. 189 van 14.8.1939).

Artikel 52 van dit besluit luidt als volgt:

„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 bevat de volgende precisering:

„De invoer of de verkoop op het grondgebied van de Staat van in het buitenland de vervaardigde produkten wordt niet als toepassing van de uitvinding beschouwd."

Artikel 54 van het koninklijk besluit, volgens hetwelk het octrooi kwam te vervallen indien exploitatie ervan achterwege werd gelaten, is gewijzigd bij presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 (GURI nr. 193 van 31.7.1968). Blijkens de considerans van het wijzigingsbesluit waren deze wijzigingen ingegeven door de noodzaak, rekening te houden met voornoemd artikel 5, sub A, punten 3 en 4, van het Verdrag van Parijs.

De artikelen 54, 54 bis en 54 ter van besluit nr. 1127 van 29 juni 1939, zoals gewijzigd, luiden als volgt:

„*54.* Indien, na afloop van een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de verlening van het octrooi, of van vier jaren te rekenen vanaf het depot van de octrooiaanvraag — waarbij de termijn die het laatst afloopt moet worden toegepast —, de octrooihouder of zijn rechtverkrijgende de geoctrooieerde uitvinding noch rechtstreeks noch door licentieverlening aan derden op het grondgebied van de Staat heeft toegepast, of die uitvinding in onvoldoende mate heeft toegepast om aan de in het land bestaande behoeften te voldoen, kan aan een ieder die erom vraagt een dwanglicentie worden verleend voor het niet-uitsluitend gebruik van de betrokken uitvinding.

De in de vorige alinea bedoelde dwanglicentie kan tevens worden verleend:

1) wanneer de toepassing van de uitvinding, gedurende nog eens drie jaren, is opgeschort of in zodanige mate is verminderd, dat niet wordt voldaan aan de in het land bestaande behoeften;

2) (...)

Een ieder die om de verlening van een dwanglicentie in de zin van de voorgaande alinea's vraagt, moet bewijzen dat hij zich tevoren tot de octrooihouder heeft gericht en dat deze hem niet op redelijke voorwaarden een vrijwillige licentie heeft willen verlenen.

(...)

54 bis. De dwanglicentie wordt niet verleend, indien de niet of onvoldoende toepassing te wijten is aan oorzaken die onafhankelijk zijn van de wil van de octrooihouder of diens rechtverkrijgende. Hieronder valt niet een gebrek aan financiële middelen of, wanneer het produkt zelf in het buitenland wordt verspreid, de omstandigheid dat er op de binnenlandse markt geen vraag is naar het geoctrooieerde — of het door de geoctrooieerde werkwijze verkregen — produkt.

De dwanglicentie kan enkel worden verleend, indien de licentiehouder de octrooihouder of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt (...).

54 ter. De verlening van de dwanglicentie ontslaat de octrooihouder of diens rechtverkrijgende niet van de verplichting om de uitvinding toe te passen. Het octrooi komt te vervallen, indien de uitvinding in de twee jaren volgend op de verlening van de eerste

dwanglicentie niet is toegepast dan wel in onvoldoende mate is toegepast om aan de in het land bestaande behoeften te voldoen."

b) De bovenaangehaalde bepalingen zijn tevens van toepassing op de octrooiering van nieuwe plantenrassen. Hiervoor zijn regels gegeven in presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975 (GURI nr. 109 van 26.4.1976), zoals gewijzigd bij wet van 14 oktober 1985.

Artikel 14 van dit decreet luidt als volgt:

„Voor zover verenigbaar met de bepalingen van het onderhavige besluit, zijn de bepalingen van het presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968, zoals gewijzigd, betreffende dwanglicenties tevens van toepassing op octrooien voor nieuwe plantenrassen. Er is sprake van achterwege laten, opschorting of vermindering van de exploitatie als bedoeld in artikel 1 van genoemd decreet, wanneer de octrooihouder of diens rechtverkrijgende noch rechtstreeks noch door licentieverlening aan derden op het grondgebied van de Staat aan de gebruikers voor het geoctrooieerde plantenras voldoende teeltmateriaal ter beschikking stelt om aan de behoeften van de nationale economie te voldoen."

B — *De precontentieuze procedure*

1) Bij schrijven van 21 oktober 1987 maakt de Commissie de Italiaanse regering erop opmerkzaam, dat enkele Italiaanse bepalingen betreffende de niet-exploitatie van octrooien op industriële uitvindingen of op nieuwe plantenrassen onverenigbaar met artikel 30 EEG-Verdrag zijn.

In dat schrijven noemt de Commissie in de eerste plaats artikel 14 van het presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975. Zij is van mening, dat deze bepaling het handelsverkeer tussen de Lid-Staten kan belemmeren. De octrooihouder die zijn uitsluitend recht wil handhaven, wordt er namelijk toe aangezet, het geoctrooieerde plantenras in Italië te kweken, in plaats van aan de op de Italiaanse markt bestaande vraag te voldoen door dat plantenras in te voeren uit andere Lid-Staten. Het betreft hier een onwettig middel om investeringen in Italië te stimuleren; op deze manier wordt de octrooihouder de mogelijkheid ontnomen om, overeenkomstig de vereisten van één gemeenschappelijke markt, vrijelijk te bepalen op welke wijze het octrooi het best kan worden geëxploiteerd. Ofschoon het de octrooihouder niet verboden is, het geoctrooieerde produkt in Italië in te voeren, heeft de verlening van een dwanglicentie onvermijdelijk een daling van de verkopen van het ingevoerde produkt tot gevolg.

Op grond van dezelfde overwegingen betwist de Commissie in de tweede plaats de verenigbaarheid met artikel 30 EEG-Verdrag van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939, die betrekking hebben op dwanglicenties.

De Commissie voert tevens argumenten aan om aan te tonen, dat ter rechtvaardiging van de gewraakte nationale bepalingen geen beroep kan worden gedaan op overwegingen betreffende de mededinging op de Italiaanse markt, de bescherming van de rechten van industriële en commerciële eigendom en de uitlegging van het Gemeenschapsoctrooiverdrag.

2) In haar antwoord van 10 december 1987 legt de permanente vertegenwoordiging van Italië bij de Europese Gemeenschappen de Commissie twee nota's over: een van 4 december 1987 van het Ministerie van Land- en Bosbouw, en een van 2 december 1987 van het Ministerie van Industrie, Handel en Ambacht (centraal octrooibureau).

De nota van het Ministerie van Land- en Bosbouw heeft uitsluitend betrekking op het presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975. Volgens de nota zijn de bepalingen van dat besluit niet onverenigbaar met het gemeenschapsrecht, aangezien zij er niet toe strekken, exploitatie van het octrooi onmogelijk te maken, doch enkel beogen te verzekeren, dat het octrooi, indien de octrooihouder van exploitatie afziet, op het Italiaanse grondgebied daadwerkelijk kan worden toegepast. Daar komt nog bij, dat de betrokken bepalingen, die overeenstemmen met die welke in de wettelijke regelingen van andere Lid-Staten voorkomen, sedert hun inwerkingtreding nooit zijn toegepast.

De opmerkingen in de nota van het Ministerie van Industrie, Handel en Ambacht hebben meer in het bijzonder betrekking op de volgende punten:

— het aan de orde gestelde probleem geldt niet alleen Italië, maar alle Lid-Staten die, overeenkomstig hetgeen dienaangaande in artikel 5 van het Verdrag van Parijs is bepaald, soortgelijke wettelijke bepalingen kennen;

— de bestreden nationale bepalingen behelzen geenszins een invoerverbod;

— de betrokken bepalingen hebben uitsluitend een aantasting van de exclusiviteit van de exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding — en daarmee van de „rigiditeit van de aan het bezit van het octrooi verbonden monopolistische bescherming" — tot gevolg. Hierdoor wordt de vrije mededinging gestimuleerd. In aanmerking genomen dat de licentiehouder de octrooihouder een passende vergoeding moet betalen, heeft deze slechts belang bij de licentie zolang de importeur een „overdreven monopolistische prijs" toepast;

— zoals blijkt uit de in artikel 36 voorziene afwijkingen en uit de rechtspraak van het Hof ter zake van de uitputting van het recht van de octrooihouder, geldt het verbod van artikel 30 EEG-Verdrag niet voor nationale maatregelen die ertoe strekken de bescherming van de industriële eigendom in te perken. Het zou paradoxaal zijn, zich op het gemeenschapsrecht te beroepen om die bescherming uit te breiden;

— gesteld al dat artikel 30 EEG-Verdrag van toepassing zou zijn, dan moeten de betrokken nationale bepalingen gerechtvaardigd worden geacht uit hoofde van artikel 36. Ofschoon de voorwaarde betreffende de „onontbeerlijkheid" van de in geding zijnde maatregelen in casu moeilijk kan worden toegepast, moet worden opgemerkt dat die maatregelen niet discriminerend zijn, omdat niet kan worden bepaald wie er ten opzichte van wie zou worden gediscrimineerd. Bovendien vormen zij geen verkapte invoerbeperking, aangezien zij hun rechtvaardiging vinden in de noodzaak, een evenwicht te bereiken tussen de rechten van de octrooihouder enerzijds en die van de gemeenschap anderzijds;

— er bestaat een welbepaalde correlatie tussen het grondgebied waarop de oc-

trooibescherming betrekking heeft en de omstandigheid dat de uitvinding op dat grondgebied industrieel wordt geëxploiteerd;

— in het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag is het beginsel van de verlening van dwanglicenties wegens niet of onvoldoende toepassing geformuleerd. Bovendien biedt artikel 89 van dat verdrag de Lid-Staten de mogelijkheid, een voorbehoud te maken ter zake van de toepassing op hun grondgebied van de eerder genoemde artikelen 47 en 82.

3) Op 10 november 1989 brengt de Commissie overeenkomstig artikel 169, eerste alinea, EEG-Verdrag een met redenen omkleed advies uit.

In dit advies herhaalt zij de in haar brief van 21 oktober 1987 aangevoerde argumenten en verwijst zij meer in het bijzonder naar de arresten van 24 november 1982 (zaak 249/81, Commissie/Ierland, Jurispr. 1982, blz. 4005) en 3 maart 1988 (zaak 434/85, Allen & Hanburys, Jurispr. 1988, blz. 1245).

Ter weerlegging van de door de Italiaanse Republiek aangevoerde argumenten voert de Commissie het volgende aan:

— het argument, dat de wettelijke regelingen van andere Lid-Staten soortgelijke bepalingen bevatten, treft geen doel. Artikel 5 van het Verdrag van Parijs vormt geen rechtvaardiging voor de bestreden bepalingen en kan in geen geval worden ingeroepen in de betrekkingen tussen de Lid-Staten;

— de door de Commissie gewraakte discriminatie vloeit voort uit het feit, dat de exploitatie van het octrooi in de vorm van invoer uit andere Lid-Staten wordt benadeeld ten opzichte van de exploitatie van het octrooi in de vorm van produktie op het nationale grondgebied;

— artikel 36 EEG-Verdrag is niet van toepassing, aangezien de gewraakte nationale bepalingen niet strekken tot bescherming van de industriële en commerciële eigendom;

— artikel 89 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag moet worden uitgelegd met inachtneming van artikel 93 van dat verdrag, volgens hetwelk de bepalingen ervan niet kunnen worden ingeroepen om toepassing van een bepaling van het EEG-Verdrag te beletten;

— dat de bepalingen inzake de octrooiering van nieuwe plantenrassen nog nooit zijn toegepast, verandert niets aan het standpunt van de Commissie, aangezien het enkele bestaan van die bepalingen het gedrag van de octrooihouders reeds beïnvloedt.

4) Bij haar op 31 mei 1989 tot de Commissie gerichte antwoord heeft de Italiaanse Republiek een nota van het Ministerie van Industrie, Handel en Ambacht (centraal octrooibureau) van 15 mei 1989 gevoegd.

Die nota bevestigt de door de Italiaanse regering eerder aangevoerde argumenten en voegt daaraan het volgende toe:

— anders dan de Commissie betoogt, is de inhoud van de wettelijke regelingen van andere Lid-Staten wel degelijk van belang. Mocht de gestelde niet-nakoming worden vastgesteld, dan is er namelijk sprake van discriminatie ten nadele van Italië, aangezien de exporteurs van de andere Lid-Staten zullen worden bevoordeeld ten opzichte van de Italiaanse exporteurs;

— artikel 5 van het Verdrag van Parijs voorziet in een reeks sancties en geeft de nationale wetgever de bevoegdheid, het misbruik dat voortvloeit uit de uitoefening van het uitsluitend recht op het grondgebied van de staat die het octrooi heeft verleend, te bestraffen met de verlening van een dwanglicentie. De invoer van het door het octrooi beschermde voortbrengsel is niet als een werkelijke exploitatie van het octrooi te beschouwen en beantwoordt derhalve niet aan de eisen van het octrooiverlenende land;

— onder deze omstandigheden is het beroep wegens niet-nakoming ongerechtvaardigd. Alléén het ontplooien van initiatieven met het oog op de harmonisatie van de wettelijke regelingen van de Lid-Staten, zou opportuun zijn;

— aanvaarding van het door de Commissie verdedigde standpunt zou erop neerkomen, dat het de octrooihouder mogelijk wordt gemaakt het octrooi te exploiteren onder omstandigheden die misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 EEG-Verdrag opleveren;

— de bestreden nationale bepalingen verzekeren in feite de bescherming van de industriële eigendom, doordat zij het verval van het octrooi voorkomen en tegelijkertijd — zonder de invoer te verbieden — een toepassing van het octrooi mogelijk maken die recht doet aan de belangen van de consument, de eisen van de mededinging en de behoeften van het land;

— de argumenten die de Commissie ontleent aan het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag, leiden tot de absurde en onlogische gevolgtrekking, dat de overgangsbepalingen van artikel 89 van dat verdrag in strijd met het EEG-Verdrag moeten worden geacht;

— door de octrooihouders ertoe aan te zetten, vrijwillig licenties te verlenen, leiden de gewraakte bepalingen tot een aantasting van de aan het bezit van octrooien verbonden „monopolistische rechten" en daarmee tot een scherpere concurrentie en een levendiger goederenverkeer.

C — *De contentieuze procedure*

Aangezien Italië het met redenen omkleed advies niet heeft opgevolgd, heeft de Commissie het onderhavige beroep wegens nietnakoming ingesteld. Het beroep is op 27 juli 1989 ter griffie van het Hof ingeschreven.

Bij beschikkingen van 15 november 1989 en 17 januari 1990 heeft het Hof het Koninkrijk Spanje respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de Portugese Republiek toegelaten tot interventie aan de zijde van verweerster.

Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan. Het heeft de Italiaanse Republiek om beantwoording van een vraag verzocht.

II — Conclusies van partijen

De *Commissie* concludeert dat het den Hove behage:

— vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door te voorzien in de verlening van dwanglicenties voor het geval de houder van een octrooi op een industriele uitvinding of op nieuwe plantenrassen dit octrooi niet in de vorm van produktie op het Italiaanse grondgebied exploiteert, de krachtens artikel 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

— verweerster in de kosten te verwijzen.

De *Italiaanse Republiek* concludeert dat het den Hove behage:

— het beroep te verwerpen;

— de Commissie in de kosten te verwijzen.

Het *Koninkrijk Spanje*, het *Verenigd Koninkrijk* en de *Portugese Republiek*, interveniënten, concluderen dat het den Hove behage:

— het beroep te verwerpen;

— de Commissie te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen die van interveniënten.

III — Middelen en argumenten van partijen

De verdragsbepalingen

A — De *Commissie* beoogt in de eerste plaats aan te tonen, dat de litigieuze nationale bepalingen in strijd zijn met artikel 30 EEG-Verdrag (1), en in de tweede plaats, dat er geen feitelijke of rechtselementen zijn, die die bepalingen kunnen rechtvaardigen (2).

1) Ingevolge de gewraakte nationale bepalingen is de octrooihouder verplicht, zijn octrooi in de vorm van produktie op het nationale grondgebied te exploiteren. Onvoldoende produktie op het nationale grondgebied — zelfs indien daar importen tegenover staan — biedt derden de mogelijkheid, een dwanglicentie te verkrijgen.

De verlening van een dergelijke licentie werkt in het nadeel van de octrooihouder, zelfs indien de licentiehouder hem een billijke vergoeding betaalt, aangezien hem hierdoor „de bevoegdheid wordt ontnomen om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt" (arrest van 9 juli 1985, zaak 19/84, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281).

De Italiaanse regeling heeft niet tot doel, een behoorlijke bevoorrading van de markt

te verzekeren. Zij is daarentegen — zoals de Italiaanse autoriteiten hebben erkend (nota van het Ministerie van Industrie, Handel en Ambacht van 2 december 1987) — gericht op het creëren van arbeidsplaatsen en produktieve investeringen op het nationale grondgebied.

Daartoe maakt de Italiaanse regeling een onderscheid tussen produktie op het nationale grondgebied en invoer. Wordt het octrooi geëxploiteerd in de vorm van produktie op het nationale grondgebied, dan blijft de juridische bescherming van de uitvinding onverlet. Zo de nationale markt daarentegen wordt bevoorraad met ingevoerde produkten, wordt de juridische bescherming van de uitvinding ingeperkt, aangezien het alleenrecht wordt vervangen door het recht op een billijke vergoeding in het kader van de verlening van een dwanglicentie. Zo wordt het voor de octrooihouder aantrekkelijker gemaakt om het geoctrooieerde produkt in Italië te produceren, dan het in te voeren uit andere Lid-Staten.

Dergelijke bepalingen zijn maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag. Het begrip maatregel van gelijke werking doelt immers niet uitsluitend op invoerverboden in strikte zin, maar omvat ook maatregelen waarbij het om een louter morele aansporing gaat, zoals bij voorbeeld een campagne die aanzet tot de aankoop van nationale produkten (arrest van 24 november 1982, Commissie/Ierland, reeds aangehaald).

Gelet op de juridische consequenties die verbonden zijn aan het achterwege laten van produktie op het nationale grondgebied, gaat het bij de gewraakte Italiaanse regeling om heel wat méér dan een louter morele aansporing. Die regeling is derhalve — a fortiori — als een door artikel 30 EEG-Verdrag verboden maatregel te beschouwen.

De in de litigieuze bepalingen voorziene dwanglicentie wordt uitsluitend verleend voor produktie op het nationale grondgebied. Een dergelijke licentie is op zich reeds discriminerend en in strijd met artikel 30 (arrest van 3 maart 1988, Allen & Hanburys, reeds aangehaald).

2) De door de Commissie aangevoerde argumenten ten bewijze dat er geen feitelijke of rechtselementen zijn, die de gewraakte Italiaanse regeling kunnen rechtvaardigen, hebben betrekking op de volgende punten:

a) Het discriminerende karakter van de litigieuze bepalingen en het in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde beginsel van de „communautaire uitputting"

Het beginsel van de communautaire uitputting van het octrooirecht strekt er niet toe, een gelijke behandeling van de octrooihouder en de licentiehouder te verzekeren. Het beoogt veeleer te verhinderen, dat het eerste in het verkeerbrengen in de Lid-Staat van invoer andere juridische consequenties heeft dan het eerste in het verkeer brengen in de Lid-Staat van uitvoer. Bedoeld beginsel komt zo dus in de plaats van het beginsel van de „nationale uitputting", krachtens hetwelk de octrooihouder zich, met voorbijgaan aan het feit dat het produkt het eerst in een andere Lid-Staat is verkocht, tegen de invoer ervan kan verzetten.

Formeel gezien gaat het in de onderhavige zaak om een vorm van discriminatie die in essentie identiek is aan die welke ingevolge het beginsel van de communautaire uitputting verboden is. Deze discriminatie vloeit voort uit het feit, dat er verschillende juridische consequenties worden verbonden aan

de invoer uit een andere Lid-Staat van een door een octrooi beschermd voortbrengsel enerzijds en de produktie van dat voortbrengsel op het grondgebied van de Lid-Staat waar het octrooi is verleend anderzijds.

Artikel 30 is er in feite op gericht, door middel van de afschaffing van invoerbeperkingen de internationale mededinging te stimuleren.

Artikel 30 eist niet, dat de exploitatie van het octrooi in de vorm van invoer wordt bevoordeeld ten opzichte van de exploitatie ervan in de vorm van produktie op het nationale grondgebied. Het eist uitsluitend, dat deze twee vormen van exploitatie van het octrooi op dezelfde voet worden behandeld.

Ofschoon de toepassing van artikel 30 tot dusver altijd tot een inperking — en niet tot een uitbreiding — van exclusieve rechten heeft geleid, moet worden erkend dat deze bepaling een verbod stelt op nationale bepalingen die dergelijke rechten op zodanige wijze inperken, dat er sprake is van discriminatie ten nadele van de invoer.

b) Het bestaan van verkapte beperkingen van de handel tussen de Lid-Staten

Evenmin kan worden staande gehouden, dat een wet op grond waarvan het de octrooihouder is toegestaan, de markt te bevoorraden met ingevoerde produkten, het gevaar van misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 EEG-Verdrag zou opleveren.

De Commissie beklemtoont, dat zij noch in het met redenen omkleed advies noch in het verzoekschrift heeft gesproken van verkapte beperkingen van de handel tussen de Lid-Staten. Het betoog waarmee de Italiaanse regering wil aantonen, dat er van dergelijke verkapte beperkingen geen sprake is, treft derhalve geen doel.

In de eerste plaats zou het paradoxaal zijn, een uitlegging van het Verdrag — inzonderheid van artikel 86 — voor te staan, die op gespannen voet staat met de idee van „open grenzen" en gescheiden nationale produkties bevordert.

c) De gevolgen van de litigieuze bepalingen voor de vrije mededinging

In de tweede plaats neemt niet elke octrooihouder per definitie een machtspositie in (arrest van 8 juni 1971, zaak 78/70, Deutsche Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487, r. o. 16). Zelfs indien de octrooihouder wél een machtspositie inneemt, past hij nog niet altijd woekerprijzen toe.

In antwoord op het door de Italiaanse regering aangevoerde argument, dat de gewraakte regeling de mededinging bevordert doordat zij de aan het octrooi inherente „monopolistische bescherming" vermindert, voert de Commissie aan, dat artikel 30 EEG-Verdrag een bepaling is, die invoerbeperkingen verbiedt, en niet een bepaling die strekt tot bescherming van de mededinging tussen de ondernemingen van één en dezelfde Lid-Staat.

Ten derde is een beperking van de produktie inherent aan de notie „uitsluitend recht": men kan deze niet aan de kaak stellen zonder daarmee tegelijkertijd de legitimiteit van de octrooibescherming als zodanig in twijfel te trekken.

d) De in artikel 36 EEG-Verdrag voorziene afwijkingen

Het valt moeilijk te verdedigen — zoals de Italiaanse autoriteiten overigens aanvankelijk, namelijk tijdens de precontentieuze procedure, zelf hebben erkend —, dat de gewraakte Italiaanse regeling strekt tot bescherming van de industriële en commerciele eigendom in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag. De regeling heeft immers juist tot doel, die bescherming af te zwakken.

Opdat de betrokken bepalingen onder artikel 36 EEG-Verdrag vallen, moet — zoals de Italiaanse regering later heeft betoogd — ervan worden uitgegaan, dat de maatregelen die een evenwicht beogen te bereiken tussen de aan de octrooihouder toegekende rechten enerzijds en de belangen van de gemeenschap anderzijds, strekken tot bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

Zelfs dán zijn de Italiaanse bepalingen echter nog niet gerechtvaardigd. Het algemeen belang verlangt immers niet, dat de produktie op het nationale grondgebied wordt bevoordeeld ten opzichte van de invoer. De betrokken bepalingen zijn dan ook oneven-redig aan het nagestreefde doel. Aangezien het beoogde protectionisme lijnrecht ingaat tegen de doelstellingen van het Verdrag, is de uit de Italiaanse regeling voortvloeiende discriminatie bovendien „willekeurig" in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag.

e) De toepassingsvoorwaarden van de litigieuze nationale bepalingen

De — door de Commissie onweersproken — omstandigheid, dat de gewraakte bepalingen in de praktijk weinig worden toegepast, is voor de beslechting van het geschil irrelevant.

Het enkele bestaan van die bepalingen beïnvloedt namelijk reeds het gedrag van potentiële of feitelijke octrooihouders.

De door een Franse onderneming bij de Commissie ingediende klacht — naar aanleiding waarvan de onderhavige procedure in gang is gezet — laat zien, dat reeds de enkele dreiging van een dwanglicentie een onderneming ervan kan weerhouden, octrooi aan te vragen.

Die dreiging kan de octrooihouder er tevens toe aanzetten „vrijwillig" licenties te verlenen, onder voorwaarden die niet noodzakelijkerwijs stroken met zijn eigen belang.

B — Als verweer voeren de *Italiaanse Republiek* en de *drie interveniërende Lid-Staten* de volgende middelen en argumenten aan:

1) De voorwaarden waaronder, op het gebied van de industriële eigendom, een stelsel van dwanglicenties kan worden ingevoerd, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de nationale wetgever.

Volgens de *Italiaanse regering* is elke Lid-Staat bevoegd om vrijelijk te bepalen, in welke mate hij de industriële eigendom wil beschermen. De Commissie stelt dan ook ten onrechte, dat het gemeenschapsrecht vereist dat de exploitatie van het octrooi in

de vorm van invoer op dezelfde voet wordt behandeld als de exploitatie ervan in de vorm van produktie op het grondgebied van de Lid-Staat waar het octrooi is verleend.

Het *Koninkrijk Spanje* is het met de Commissie eens, dat de verlening van een dwanglicentie in het nadeel van de octrooihouder werkt.

Het acht de verlening van een dergelijke licentie evenwel niet in strijd met de communautaire rechtsorde (arrest van 9 juli 1985, Pharmon, reeds aangehaald).

Zowel uit artikel 222 EEG-Verdrag als uit de rechtspraak van het Hof (arrest van 31 oktober 1974, zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147) blijkt, dat de regeling van de rechten van industriële eigendom onder de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staten valt. Alleen de uitoefening van die rechten kan door de verboden van het Verdrag worden geraakt.

Het is met name een aangelegenheid van de nationale rechtsorde om te bepalen, in welke mate de uitvinding juridische bescherming behoeft. Zolang de nationale wettelijke regelingen nog niet zijn geharmoniseerd, is het zo bij voorbeeld de taak van de nationale wetgever om te bepalen, hoeveel tijd de octrooihouder wordt gegeven om het octrooi te exploiteren, en na hoeveel tijd het octrooi wordt geacht te zijn vervallen.

Met een beroep op artikel 222 EEG-Verdrag betoogt het *Verenigd Koninkrijk* in de eerste plaats, dat artikel 30 EEG-Verdrag niet van toepassing is op nationale bepalingen ter zake van de verlening van dwanglicenties (a). Gesteld al dat artikel 30 EEG-Verdrag van toepassing zou zijn, dan kunnen dergelijke nationale bepalingen hun rechtvaardiging vinden in artikel 36 EEG-Verdrag (b).

a) Bepalingen betreffende de verlening van dwanglicenties zijn bepalingen op het gebied van het eigendomsrecht. Volgens vaste rechtspraak van het Hof heeft artikel 30 op dergelijke bepalingen geen invloed (conclusie van advocaat-generaal Roemer in zaak 24/67, Parke Davis, arrest van 29 februari 1968, Jurispr. 1968, blz. 81, 118; vgl. verder de arresten van 31 oktober 1974, Centrafarm, reeds aangehaald, r. o. 7; 14 september 1982, zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853; 30 juni 1988, zaak 35/87, Thetford, Jurispr. 1988, blz. 3585, en 24 januari 1989, zaak 341/87, EMI Electrola, Jurispr. 1989, blz. 79).

De inhoud van dergelijke nationale bepalingen wordt hoofdzakelijk bepaald door hetgeen de betrokken Lid-Staat in het algemeen belang acht (conclusie van advocaat-generaal Mancini in de zaak Pharmon, arrest van 9 juli 1985, reeds aangehaald, blz. 2289, en die van advocaat-generaal Darmon in de zaak EMI Electrola, arrest van 24 januari 1989, reeds aangehaald, blz. 88).

De aan de octrooihouder opgelegde verplichting, het octrooi in de vorm van produktie op het nationale grondgebied te exploiteren, bij gebreke waarvan een dwanglicentie wordt verleend aan degene die het octrooi op dat grondgebied wil exploiteren, is, gelet op het territoriale karakter van het octrooirecht, in overeenstemming met artikel 222 EEG-Verdrag. Die verplichting is, evenals de verplichting een vergoeding te betalen voor het behoud van het octrooi, onlosmakelijk verbonden met het octrooirecht zelf.

b) Luidens artikel 36 EEG-Verdrag vormen de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel voor invoerverboden of -beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriele en commerciële eigendom.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof is de nationale wetgever bevoegd te bepalen of, en zo ja in hoeverre, er octrooibescherming moet worden verleend (arresten van 14 september 1982, Keurkoop, reeds aangehaald, en 5 oktober 1988, zaak 53/87, CICRA e. a., Jurispr. 1988, blz. 6039).

Gelijk advocaat-generaal Capotorti in zijn conclusie in de zaak Centrafarm (arrest van 23 mei 1978, zaak 102/77, Jurispr. 1978, blz. 1139) heeft opgemerkt, is het de rechten van industriële en commerciële eigendom eigen, dat zij door hun exclusief en territoriaal karakter aan het vrije goederenverkeer in de weg kunnen staan. De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag moeten tegenstrijdige eisen met elkaar zien te verzoenen. In de rechtspraak van het Hof betreffende het beginsel van de uitputting van rechten van industriële eigendom komt de wens van het Hof tot uiting, het juiste midden te bereiken tussen de fundamentele bepalingen van artikel 30 enerzijds en de instandhouding van de belemmeringen die inherent zijn aan de nationale rechten op het gebied van de intellectuele eigendom anderzijds.

Gelet op het voorgaande is het arrest van 24 november 1982 (Commissie/Ierland, reeds aangehaald) in casu irrelevant. Samenvattend kan worden gesteld, dat ingevolge het gemeenschapsrecht:

— de in de verschillende Lid-Staten bestaande criteria betreffende bescherming van modellen (arrest van 14 september 1982, Keurkoop, reeds aangehaald) en octrooieerbaarheid (arrest van 30 juni 1988, Thetford, reeds aangehaald) worden erkend en beschermd;

— er uiteenlopende regelingen inzake de geldigheidsduur van de rechten van intellectuele eigendom in de verschillende Lid-Staten naast elkaar kunnen bestaan (arrest van 24 januari 1989, EMI Electrola, reeds aangehaald);

— er slechts sprake is van uitputting van het octrooirecht, indien de goederen met de uitdrukkelijke toestemming van de octrooihouder in de Lid-Staat van oorsprong in het verkeer zijn gebracht (arrest van 9 juli 1985, Pharmon, reeds aangehaald);

— er geen sprake kan zijn van uitputting van een recht dat door de wettelijke regeling van de Lid-Staat van oorsprong niet wordt erkend (arrest van 17 mei 1988, zaak 158/86, Warner Brothers e. a., Jurispr. 1988, blz. 2605).

Het door de Commissie ingenomen standpunt is geïnspireerd door een arrest van 20 januari 1981 (gevoegde zaken 55/80 en 57/80, Musik-Vertrieb Membran, Jurispr. 1981, blz. 147). In rechtsoverweging 14 van dat arrest zet het Hof het territorialiteitsbeginsel van de auteursrechtwetgeving af tegen het wezenlijke doel van het Verdrag, de versmelting van de nationale markten tot één enkele markt.

Ofschoon de advocaat-generaal in zijn conclusie in voornoemd arrest van 17 mei 1988 (Warner Brothers e. a.) een soortgelijke oplossing voorstond, koos het Hof in dat arrest voor een andere benadering.

In laatstgenoemd arrest erkent het Hof, dat de eventuele belemmering van het vrije goe-

derenverkeer, die voortvloeit uit een nationale wettelijke regeling op grond waarvan auteurs bepaalde specifieke rechten met betrekking tot de verhuur van videocassettes worden toegekend, gerechtvaardigd is uit hoofde van artikel 36 EEG-Verdrag.

Een en ander betekent, dat artikel 36 EEG-Verdrag ook moet kunnen worden ingeroepen ter rechtvaardiging van de gewraakte Italiaanse regeling, die zonder onderscheid op alle octrooihouders in de Italiaanse Republiek van toepassing is.

De *Portugese Republiek* herinnert aan het in de rechtspraak van het Hof gemaakte onderscheid tussen enerzijds de uitoefening van de industriële en commerciële eigendomsrechten, waarvoor de regels van het Verdrag gelden, en anderzijds het bestaan van die rechten, dat overeenkomstig artikel 222 EEG-Verdrag onder de uitsluitende bevoegdheid van de nationale wetgever valt. Dit onderscheid geldt ook voor octrooien (arresten van 29 februari 1968, Parke Davis, en 30 juni 1988, Thetford, reeds aangehaald).

Interveniënt verwijst met name naar het arrest van 3 maart 1988 (Allen & Hanburys, reeds aangehaald), waaruit blijkt dat de grenzen die het gemeenschapsrecht aan de uitoefening van het octrooirecht stelt, in elke Lid-Staat worden bepaald door de nationale regeling inzake de rechten van industriële en commerciële eigendom.

2) De litigieuze nationale bepalingen hebben geen gevolgen voor de invoer en maken geen ongerechtvaardigd onderscheid tussen ingevoerde produkten en op het nationale grondgebied vervaardigde produkten.

De *Italiaanse Republiek* betoogt, dat de gewraakte Italiaanse regeling de octrooihouder geenszins belet, het geoctrooieerde produkt in Italië in te voeren. De betrokken bepalingen hebben alleen tot gevolg, dat — met inachtneming van de ratio van artikel 36 EEG-Verdrag — de bescherming van de industriële eigendom wordt ingeperkt, indien toepassing van de uitvinding op het Italiaanse grondgebied achterwege wordt gelaten.

Het geoctrooieerde produkt kan door de octrooihouder of diens rechtverkrijgende immers buiten het nationale grondgebied worden geproduceerd en derhalve zonder enige beperking worden ingevoerd.

Indien de octrooihouder exploitatie van het octrooi op het nationale grondgebied achterwege laat, heeft dit voor hem geen verlies van de Italiaanse markt tot gevolg: die markt staat immers nog altijd open voor door de octrooihouder ingevoerde produkten. De enige consequentie is, dat de octrooihouder op die markt niet langer het alleenrecht heeft, aangezien hij moet concurreren met de onder een dwanglicentie vervaardigde produkten.

De Italiaanse bepalingen leveren geen verkapte beperking van de invoer op. Dit zou alleen het geval zijn, indien zij in werkelijkheid waren ingegeven door protectionistische motieven of indien zij ertoe strekten, het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt te belemmeren. De betrokken bepalingen vinden in feite hun rechtvaardiging in de vereisten van een behoorlijke bescherming van uitvindingen.

De verplichting om het octrooi op het nationale grondgebied te exploiteren, is een wezenlijk element van een wettelijke regeling die bedoelde bescherming beoogt te verzekeren. Een dergelijke regeling wordt gekenmerkt door een weldoordachte „dosering" van de aan de uitvinder toegekende beloning en de voordelen die de gemeenschap van de uitvinding mag verwachten. De litigieuze bepalingen vormen een soort tegenwicht tegen het exclusieve exploitatie-

recht, ten einde te vermijden dat de balans onevenredig ver doorslaat in het voordeel van de uitvinder.

Ten slotte moet worden opgemerkt, dat geen enkele Lid-Staat gehouden is, de producenten van een andere Lid-Staat betere of gelijkwaardige marktvoorwaarden te garanderen. Indien de octrooihouder het octrooi niet op het Italiaanse grondgebied wil exploiteren, moet hij ook de consequenties van zijn keuze dragen en de concurrentie van het door de licentiehouder vervaardigde produkt accepteren.

De *interveniërende Lid-Staten* sluiten zich op dit punt aan bij het door verweerster gehouden betoog, waarbij het *Verenigd Koninkrijk* nog in het bijzonder wijst op het irrationele gedrag van de onderneming wier klacht de onderhavige niet-nakomingsprocedure in gang heeft gezet. Door van elke vorm van rechtsbescherming af te zien, heeft die onderneming namelijk een uitsluitend recht prijsgegeven, zonder dat zij in ruil daarvoor aanspraak kan maken op betaling van een vergoeding.

3) De door de Commissie aangevoerde argumenten strekken er niet toe, het vrije goederenverkeer en de vrije mededinging te verzekeren.

Volgens de *Italiaanse Republiek* en het *Koninkrijk Spanje* is het betoog van de Commissie er niet op gericht, het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt te waarborgen. Het strekt er veeleer toe, de handhaving van een zekere bescherming van het octrooirecht te verzekeren. De Commissie heeft niet aangetoond, hoe de omstandigheid dat de octrooihouder die zijn uitvinding niet op het nationale grondgebied exploiteert, door de nationale wettelijke regeling een grotere mate van bescherming krijgt toegekend, ten goede zal komen aan het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap.

Het *Koninkrijk Spanje* verklaart bovendien, dat het vrije goederenverkeer een van de middelen is om de mededinging tussen de verschillende marktdeelnemers in de Gemeenschap te bevorderen. De gewraakte Italiaanse regeling bevordert die mededinging tussen ingevoerde produkten en produkten die door de licentiehouder op het nationale grondgebied zijn vervaardigd. Een dergelijke mededinging kan alleen maar ten goede komen aan de consumenten, wier bescherming een dwingend vereiste is, dat een beperking van het vrije goederenverkeer kan rechtvaardigen (arrest van 20 februari 1979, zaak 120/78, Rewe-Zentral „Cassis de Dijon", Jurispr. 1979, blz. 649).

4) Het door de Commissie opgeworpen bezwaar is hoofdzakelijk theoretisch van aard.

Het *Koninkrijk Spanje* betoogt, dat het stelsel van dwanglicenties sedert het midden van de eeuw in onbruik is geraakt en dat de litigieuze bepalingen in de praktijk geen gevolgen voor het vrije goederenverkeer hebben.

Strikt economisch gezien is het bovendien zo, dat een derde alleen dan voldoende belang heeft bij de exploitatie van een octrooi in het kader van een dwanglicentie, indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

— er moet op de binnenlandse markt voldoende vraag naar het produkt zijn, hetgeen veronderstelt dat de invoer niet volstaat om die markt te bevoorraden;

— de exploitatie van het octrooi moet leiden tot de vervaardiging van een produkt dat, niettegenstaande de door de licentiehouder betaalde vergoedingen,

ruimschoots met het ingevoerde produkt kan concurreren.

Ook het *Verenigd Koninkrijk* beklemtoont, dat er slechts zelden dwanglicenties worden verleend op grond dat de octrooihouder volstaat met de invoer van het produkt en produktie ervan op het nationale grondgebied achterwege laat.

De verdragen op het gebied van de industriële eigendom

A — Het Verdrag van Parijs

Volgens de *Commissie* kunnen de bepalingen van artikel 5 van het Verdrag van Parijs, op grond waarvan de verdragsluitende partijen, ten einde de misbruiken te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de uitoefening van het uitsluitend recht, kunnen voorzien in de verlening van dwanglicenties, niet aldus worden uitgelegd, dat het feit dat de binnenlandse vraag wordt gedekt door de invoer, wordt gelijkgesteld met het achterwege laten van toepassing van het octrooi, een omstandigheid die de verlening van een dwanglicentie rechtvaardigt.

Welke uitlegging ook aan het Verdrag van Parijs wordt gegeven, het kan de uit artikel 30 EEG-Verdrag voortvloeiende verplichtingen in geen geval opzij zetten. Ingevolge artikel 234 EEG-Verdrag kunnen eerder gesloten overeenkomsten met derde landen niet worden ingeroepen ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van de verplichtingen waaraan de Lid-Staten zich op grond van het EEG-Verdrag in hun onderlinge betrekkingen hebben te houden (zie het arrest van 22 september 1988, zaak 286/86, Deserbais, Jurisp. 1988, blz. 4907).

Volgens de *Italiaanse Republiek* is de gewraakte Italiaanse regeling in overeenstemming met het Verdrag van Parijs.

Het *Koninkrijk Spanje* merkt op, dat het achterwege laten van industriële exploitatie van het octrooi ingevolge artikel 5 van het Verdrag van Parijs niet langer tot verval van het octrooirecht leidt: de op niet-exploitatie gestelde sanctie is teruggebracht tot de verlening van dwanglicenties.

B — De Gemeenschapsoctrooiverdragen

Anders dan de Italiaanse autoriteiten in de nota van het Ministerie van Industrie van 2 december 1987 hebben betoogd, voorzien de bepalingen van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag volgens de *Commissie* niet in een verplichting tot exploitatie van het gemeenschapsoctrooi. Zij geven de Lid-Staten enkel de bevoegdheid, de nationale regeling voor de verlening van dwanglicenties toe te passen, met dien verstande dat de invoer uit andere verdragsluitende staten op dezelfde voet moet worden behandeld als de produktie op het nationale grondgebied.

Er kan bijgevolg niet staande worden gehouden, dat er in genoemd verdrag een correlatie bestaat tussen het grondgebied waarop de bescherming betrekking heeft en de omstandigheid dat de uitvinding op dat grondgebied industrieel wordt geëxploiteerd. Artikel 82, volgens hetwelk artikel 47 van overeenkomstige toepassing is op dwanglicenties op nationale octrooien, formuleert een beginsel dat lijnrecht tegen die correlatie ingaat.

Aanvaarding van het door de Commissie verdedigde standpunt betekent, dat arti-

kel 89, op grond waarvan de verdragsluitende staten met betrekking tot artikel 82 voorbehouden kunnen maken, niet van toepassing is. Een dergelijke oplossing is niet absurd. Blijkens artikel 93 van het verdrag, waarin het beginsel van de voorrang van het EEG-Verdrag is geformuleerd, hielden de ondertekenende staten immers rekening met de mogelijkheid, dat een bepaling van het Gemeenschapsoctrooiverdrag in strijd met het EEG-Verdrag zou blijken te zijn.

Volgens de *Italiaanse Republiek* liggen aan de gewraakte Italiaanse regeling dezelfde beginselen ten grondslag als die welke — tijdelijk — in het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag zijn geformuleerd.

Het valt in elk geval moeilijk te verdedigen — zoals de Commissie doet —, dat sommige bepalingen van het Gemeenschapsoctrooiverdrag rechtstreeks en expliciet in strijd met het EEG-Verdrag zijn.

Ten bewijze dat bij de huidige stand van de Gemeenschapsoctrooiverdragen de nationale wetgever bevoegd blijft om het bestaan van de door nationale octrooien verleende rechten te reglementeren, voert het *Koninkrijk Spanje* de volgende argumenten aan:

1) Het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag is niet door alle Lid-Staten bekrachtigd en heeft derhalve niet de status van een in de communautaire rechtsorde of in de nationale rechtsorden geldende norm.

2) Dat verdrag heeft hoofdzakelijk betrekking op gemeenschapsoctrooien, en niet op nationale octrooien.

3) De Lid-Staten behouden de mogelijkheid om door hun nationale rechtsstelsel beheerste nationale octrooien te verlenen (zie in dit verband artikel 6 van het Verdrag van Parijs).

4) Het Gemeenschapsoctrooiverdrag kan niet verder gaan dan de huidige stand van de Gemeenschap — de verwezenlijking van de interne markt is pas voor eind 1992 voorzien — toelaat. Dit is ook de reden waarom in artikel 46, lid 1, van het verdrag is bepaald, dat op gemeenschapsoctrooien verleende gedwongen licenties beperkt zijn tot het grondgebied van de betrokken staat.

5) In het kader van de totstandkoming van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag is een resolutie aangenomen, volgens welke een gemeenschappelijke regeling voor de verlening van dwanglicenties tot stand zal worden gebracht. Zolang die regeling er nog niet is, blijven de nationale overheden bevoegd.

6) Artikel 89 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag biedt de Lid-Staten de mogelijkheid, een voorbehoud te maken met betrekking tot de toepassing van artikel 47 op nationale octrooien. Dit voorbehoud blijft van kracht zolang de in artikel 89 bepaalde termijn niet is verstreken of zolang de gemeenschappelijke regeling voor de verlening van dwanglicenties niet is vastgesteld.

7) Artikel 93 had kunnen worden weggelaten, aangezien het niets anders dan een herhaling bevat van een van vóór de totstandkoming van het Gemeenschapsoctrooiverdrag daterende verplichting van de Lid-Staten. Bovendien is het in strijd met het beginsel van goede trouw van de Lid-Staten, in een internationale overeenkomst een nietige bepaling op te nemen.

Het *Verenigd Koninkrijk* merkt op, dat ook het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag de Lid-Staten het recht verleent, een voorbehoud te maken. Dit in artikel 83 geformuleerde recht is identiek aan het door artikel 89 van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag verleende recht. Tijdens de onderhandelingen heeft de Commissie hierover echter geen enkele opmerking gemaakt.

Het door de Commissie nagestreefde doel zal worden bereikt met het — in onder meer artikel 83 van het tweede Gemeenschapsoctrooiverdrag genoemde — van kracht worden van de gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van dwanglicenties, en niet door het te hooi en te gras aan de kaak stellen van de wettelijke regelingen van de Lid-Staten in het kader van krachtens artikel 30 EEG-Verdrag ingestelde niet-nakomingsprocedures. Er is niets dat erop wijst, dat het hier een dermate urgent probleem betreft, dat het inleiden van dergelijke procedures gerechtvaardigd is.

Volgens de *Portugese Republiek* zijn de Lid-Staten ingevolge het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag bevoegd, regelingen voor de verlening van dwanglicenties te treffen.

Het door de Gemeenschap nagestreefde doel — de octrooihouder, ongeacht de plaats van produktie, op het grondgebied van de Gemeenschap bescherming verlenen — zal slechts kunnen worden bereikt via de eenmaking en harmonisatie van de nationale wettelijke regelingen.

Hiertoe is het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag vastgesteld, dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht een geschikt harmonisatie-instrument is.

In dit verband moet worden opgemerkt, dat een overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het eerste Gemeenschapsoctrooiverdrag gemaakt voorbehoud niet meer geldt, nadat de gemeenschappelijke regeling voor het verlenen van dwanglicenties van kracht is geworden.

Tot slot is het zo, dat pas ná de inwerkingtreding van het Gemeenschapsoctrooiverdrag zal kunnen worden gesproken van de eventuele onverenigbaarheid van bepaalde verdragsbepalingen met het EEG-Verdrag.

De wettelijke regelingen van de andere Lid-Staten

De *Italiaanse Republiek* verklaart, dat acht van de Lid-Staten met de gewraakte Italiaanse regeling vergelijkbare wettelijke bepalingen kennen. Het wekt dan ook verwondering, dat Italië aanvankelijk de enige Lid-Staat was waartegen een niet-nakomingsprocedure werd ingeleid, al heeft de Commissie later — maar pas na zeer lange tijd — ook tegen andere Lid-Staten stappen ondernomen.

Ook het *Koninkrijk Spanje* beklemtoont, dat de wettelijke regelingen van nagenoeg alle Lid-Staten de dwanglicentie nog altijd als een remedie tegen niet of onvoldoende toepassing van een octrooi beschouwen.

Het *Verenigd Koninkrijk* verklaart, dat alle Lid-Staten, met uitzondering van de landen van de Benelux, met de gewraakte Italiaanse regeling vergelijkbare regelingen kennen.

De omstandigheid dat Italië de eerste Lid-Staat is waarvan de regeling ter zake van de verlening van dwanglicenties in een niet-nakomingsprocedure aan de kaak wordt gesteld, is volgens de *Commissie* toe te schrij-

ven aan het feit, dat een onderneming tegen Italië een klacht heeft ingediend.

De vaststelling door het Hof, dat Italië zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan voor de Italiaanse Republiek geen discriminerende gevolgen hebben. Artikel 30 is rechtstreeks toepasselijk en de door het Hof aan deze bepaling gegeven uitlegging is bindend voor de overige Lid-Staten.

De situatie in de andere Lid-Staten is als volgt:

— België, Nederland: de wettelijke regeling van deze Lid-Staten sluit de verlening van dwanglicenties uit, wanneer de nationale markt door middel van invoer wordt bevoorraad;

— Bondsrepubliek Duitsland: de bepalingen betreffende de verlening van dwanglicenties om redenen van algemeen belang zijn nooit toegepast in geval van niet-toepassing van het octrooi op het nationale grondgebied;

— Frankrijk: de nationale bepalingen die voorschrijven dat het octrooi op het nationale grondgebied moet worden geëxploiteerd, zouden moeten worden gewijzigd; in afwachting van die wijziging zijn er circulaires uitgegaan, die wijzen op de onverenigbaarheid van die bepalingen met het gemeenschapsrecht;

— Spanje, Denemarken, Verenigd Koninkrijk: tegen deze landen is (zal) een niet-nakomingsprocedure (worden) ingeleid.

IV — Antwoorden op de vragen van het Hof

A — Vragen aan de Italiaanse Republiek

De eerste vraag

De Italiaanse Republiek wordt verzocht

— de tekst over te leggen van presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975 betreffende de octrooiering van nieuwe plantenrassen, in de versie die van toepassing was op de datum waarop de in het met redenen omkleed advies van 10 november 1989 gestelde termijn afliep;

— indien de op die datum geldende versie van het besluit afwijkt van de oorspronkelijke tekst, het of de desbetreffende wijzigingsbesluit(en) te vermelden en over te leggen.

Antwoord

De Italiaanse Republiek heeft de tekst overgelegd van presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975, in de versie die van toepassing was op de datum waarop de in het met redenen omkleed advies gestelde termijn afliep. Zij heeft tevens de in de oorspronkelijke tekst van het besluit aangebrachte wijzigingen aangegeven.

De tweede vraag

Artikel 14 van presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975 bepaalt het volgende:

„voor zover verenigbaar met de bepalingen van het onderhavige besluit, zijn de bepalingen van het presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 betreffende de verlening van dwanglicenties tevens van toepassing op octrooien voor nieuwe plantenrassen".

De Italiaanse Republiek wordt verzocht aan te geven, of zij de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939, zoals gewijzigd bij presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968, die betrekking hebben op dwanglicenties en op de voorwaarden waaronder deze worden verleend, verenigbaar acht met de bepalingen van decreet nr. 974 van 12 augustus 1975, en of de met die bepalingen overeenkomende artikelen derhalve krachtens voornoemde bepalingen van het decreet van 12 augustus 1975 van toepassing zijn op octrooien voor nieuwe plantenrassen.

Antwoord

Artikel 14, eerste alinea, van presidentieel decreet nr. 974 van 12 augustus 1975, zoals gewijzigd, verklaart de bepalingen van presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968 — met latere wijzigingen — betreffende dwanglicenties, voor zover verenigbaar, van toepassing. Het voorbehoud „voor zover verenigbaar" is opgenomen met het oog op eventuele technische aspecten. Het heeft niets van doen met het thans aan de orde zijnde probleem en derhalve zijn de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 1127 van 29 juni 1939, zoals gewijzigd bij presidentieel decreet nr. 849 van 26 februari 1968, betreffende dwanglicenties en de voorwaarden waaronder deze worden verleend, van toepassing op octrooien voor nieuwe plantenrassen.

B — Vraag aan de Commissie

Vraag

De Commissie wordt verzocht, voor alle Lid-Staten — behalve Italië en het Verenigd Koninkrijk — nauwkeurig aan te geven, wat de inhoud is van de nationale bepalingen die betrekking hebben op de verlening van dwanglicenties en op de gevolgen van het achterwege laten van toepassing van het octrooi op het nationale grondgebied.

Antwoord:

De verlening van dwanglicenties en de gevolgen van de niet-toepassing van een octrooi op het nationale grondgebied zijn in de verschillende Lid-Staten — uitgezonderd Italië en het Verenigd Koninkrijk — als volgt geregeld:

België

Artikel 31, lid 1, van de Belgische wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 bepaalt, dat een dwanglicentie kan worden verleend, wanneer een termijn van vier jaar is verstreken te rekenen vanaf de indiening van de octrooiaanvraag, of van drie jaar te rekenen vanaf de octrooiverlening, zonder dat het octrooi door een wezenlijke en doorlopende fabricage in België werd geëxploiteerd en zonder dat de octrooihouder dit door geldige redenen kan rechtvaardigen.

In dezelfde bepaling wordt vervolgens gepreciseerd, dat een dwanglicentie wegens niet of onvoldoende exploitatie niet kan

worden verleend, wanneer het voortbrengsel dat door het Belgische octrooi is gedekt, is vervaardigd in een staat die met België deel uitmaakt van een zelfde economische Unie of Gemeenschap en op Belgisch grondgebied in voldoende hoeveelheid in het verkeer is gebracht om aan de nationale behoeften te voldoen.

De Commissie is derhalve van mening, dat de Belgische bepalingen ter zake van de verlening van dwanglicenties de octrooihouder er niet toe aanzetten, eerder in België dan in andere Lid-Staten te produceren.

Denemarken

Artikel 45 van de Deense octrooiwet (wet nr. 733 van 27 november 1989) bepaalt, dat indien drie jaar na de octrooiverlening of vier jaar na de indiening van de octrooiaanvraag de geoctrooieerde uitvinding in Denemarken niet in redelijke mate wordt geëxploiteerd, een ieder die de uitvinding in Denemarken wenst te exploiteren, hiertoe een dwanglicentie kan verkrijgen, tenzij er voor de niet-toepassing geldige redenen zijn aan te voeren.

Ingevolge artikel 45, lid 2, kan de minister van Industrie — op voorwaarde van wederkerigheid — bepalen, dat toepassing van de uitvinding in een ander land wordt gelijkgesteld met toepassing ervan in Denemarken.

Artikel 48 van de Deense octrooiwet bepaalt, dat een ieder die, op het moment waarop dat de op een uitvinding betrekking hebbende octrooiaanvraag openbaar werd gemaakt, die uitvinding in Denemarken exploiteerde — of daartoe serieuze voorbereidingen had getroffen —, zo de octrooiaanvraag wordt gehonoreerd, een dwanglicentie voor de toepassing van de betrokken uitvinding kan verkrijgen indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en indien de betrokkene van de octrooiaanvraag op de hoogte was noch kon zijn.

In een met redenen omkleed advies van 8 mei 1991 heeft de Commissie Denemarken meegedeeld, dat zij de Deense bepalingen ter zake van de verlening van dwanglicenties onverenigbaar met artikel 30 EEG-Verdrag acht.

Frankrijk

Artikel 32 van de Franse wet nr. 68-1 op de uitvindingsoctrooien van 2 januari 1968 — zoals gewijzigd bij wet nr. 90-1052 van 26 november 1990 (*JORF* van 28.11.1990) — bepaalt, dat na het verstrijken van een termijn van drie jaar na de octrooiverlening, of van vier jaar na de indiening van de octrooiaanvraag, een dwanglicentie kan worden verleend, indien de octrooihouder op het moment van het verzoek niet is begonnen de uitvinding op het grondgebied van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap te exploiteren — of althans daartoe serieuze voorbereidingen heeft getroffen — dan wel het geoctrooieerde produkt niet in voldoende hoeveelheid in het verkeer heeft gebracht om aan de behoeften op de Franse markt te voldoen, tenzij hij hiervoor geldige redenen heeft. Een dwanglicentie kan ook worden verleend, wanneer de octrooihouder de uitvinding al meer dan drie jaar niet meer exploiteert of in de handel brengt.

De mogelijkheid, de Franse markt te bevoorraden met produkten afkomstig van in andere Lid-Staten gesitueerde produktie-

eenheden, is ingevoerd bij wet nr. 90-1052 van 26 november 1990, naar aanleiding van een door de Commissie overeenkomstig artikel 169 EEG-Verdrag ingeleide inbreukprocedure (dit is dan ook de reden waarom de Commissie die zaak inmiddels als afgedaan beschouwt).

Duitsland

Artikel 24, lid 1, van de Duitse wet op de uitvindingsoctrooien van 16 december 1980 bepaalt, dat indien de aanvrager of de houder van een octrooi weigert een licentie te verlenen aan een derde die daarom verzoekt en die garandeert in ruil daarvoor een billijke vergoeding te betalen, die derde een dwanglicentie kan verkrijgen wanneer het algemeen belang zulks vereist.

Artikel 24, lid 2, bepaalt dat, behoudens internationale verplichtingen in tegengestelde zin, een octrooi vervallen kan worden verklaard wanneer de uitvinding uitsluitend of hoofdzakelijk buiten Duitsland wordt toegepast. Van een dergelijk verval kan slechts sprake zijn, indien er twee jaar zijn verstreken nadat een dwanglicentie is verleend, en dan nog alleen indien de verlening van dwanglicenties niet volstaat om tegemoet te komen aan de eisen van het algemeen belang.

Het komt de Commissie voor, dat de betrokken bepalingen, afhankelijk van de wijze waarop de Duitse autoriteiten de op de internationale verplichtingen betrekking hebbende voorwaarde uitleggen, tot gevolg kunnen hebben, dat toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in een andere Lid-Staat het verval van het octrooi of de verlening van dwanglicenties meebrengt, terwijl dit niet het geval is indien de uitvinding — onder overigens gelijke omstandigheden — in Duitsland wordt toegepast.

Bij schrijven van 17 april 1991 heeft de Commissie de Duitse regering dan ook verzocht, haar opmerkingen kenbaar te maken.

Griekenland

Ingevolge artikel 13, lid 1, van de Griekse wet nr. 1733/1987 betreffende de overdracht van technologie, uitvindingen en technologische vernieuwingen, worden er dwanglicenties verleend wanneer:

a) een termijn van drie jaar is verstreken sinds de verlening van het octrooi, of van vier jaar te rekenen vanaf de indiening van de octrooiaanvraag;

b) de betrokken uitvinding in Griekenland niet is toegepast of, indien dit wél is gebeurd, het geoctrooieerde produkt in onvoldoende mate wordt geproduceerd om aan de plaatselijke behoeften te voldoen;

c) de aanvrager in staat is, de geoctrooieerde uitvinding op produktieve wijze te exploiteren;

d) de aanvrager de octrooihouder één maand voor het inleiden van de gerechtelijke procedure op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om een dwanglicentie aan te vragen.

Ingevolge artikel 13, lid 2, wordt de dwanglicentie niet verleend, wanneer de octrooihouder de niet of onvoldoende toepassing van de uitvinding op het nationale grondge-

bied kan rechtvaardigen. Hierbij wordt echter met zoveel woorden gepreciseerd, dat de invoer van het produkt het achterwege laten van toepassing niet rechtvaardigt.

Voorts is in artikel 13, lid 9, bepaald, dat de dwanglicentie niet het recht verleent, de geoctrooieerde produkten in te voeren.

Overeenkomstig artikel 169 EEG-Verdrag heeft de Commissie de Griekse regering bij schrijven van 17 april 1990 te kennen gegeven, dat de betrokken bepalingen in strijd zijn met artikel 30 EEG-Verdrag, en heeft zij deze verzocht, haar opmerkingen kenbaar te maken.

De Griekse regering heeft de Commissie meegedeeld, dat zij het Griekse parlement heeft voorgesteld de octrooiwet in dier voege te wijzigen, dat er niet langer sprake is van onverenigbaarheid met artikel 30 EEG-Verdrag.

Ierland

Section 39 van de Ierse Patent Act van 1964 bepaalt, dat de Comptroller of Patents een dwanglicentie kan verlenen na afloop van een termijn van vier jaar te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag, of van drie jaar te rekenen vanaf de octrooiverlening, waarbij de termijn die het laatst afloopt moet worden toegepast. Een dergelijke licentie wordt verleend wanneer er „misbruik is gemaakt van de door het octrooi verleende uitsluitende rechten". Section 39 (2) geeft een opsomming van de gronden die worden geacht een dergelijk misbruik op te leveren. Er is sprake van misbruik, wanneer de geoctrooieerde uitvinding in Ierland niet of „niet in die mate als redelijkerwijs mogelijk is" commercieel wordt geëxploiteerd, of wanneer de vraag naar het geoctrooieerde artikel „in aanzienlijke mate door de invoer wordt gedekt", of wanneer „de commerciële toepassing van de uitvinding in Ierland wordt verhinderd of belemmerd door de invoer van het geoctrooieerde artikel" [sub (b) en (c)]. Section 39 (2) *in fine* bepaalt, dat bij het onderzoek of er misbruik van exclusieve rechten is gemaakt ervan „moet worden uitgegaan, dat octrooi voor nieuwe uitvindingen niet alleen wordt verleend om het doen van uitvindingen te stimuleren, maar ook om te bewerkstelligen, dat nieuwe uitvindingen zoveel mogelijk op het nationale grondgebied worden toegepast".

Overeenkomstig artikel 169 EEG-Verdrag heeft de Commissie de Ierse regering bij schrijven van 8 maart 1990 te kennen gegeven, dat de betrokken bepalingen in strijd zijn met artikel 30 EEG-Verdrag, en heeft zij deze verzocht, haar opmerkingen kenbaar te maken. De Ierse regering heeft de Commissie laten weten, dat de thans in voorbereiding zijnde wijziging van de Patent Act aan de gestelde inbreuk een einde zal maken.

Luxemburg

Artikel 18 van de Luxemburgse octrooiwet van 30 juni 1880 bepaalt, dat een octrooi na drie jaar vervallen kan worden verklaard, indien de octrooihouder het in het Groothertogdom niet in redelijke mate heeft geëxploiteerd dan wel niet alles heeft gedaan wat nodig is om exploitatie ervan te verzekeren.

Ingevolge genoemd artikel 18 kan een dwanglicentie worden verleend, indien het algemeen belang eist dat ook anderen — desgevraagd — de uitvinding mogen exploiteren.

De Commissie acht het niet aannemelijk, dat de betrokken bepalingen aldus worden uitgelegd, dat de produktie op het Luxemburgse grondgebied wordt bevoordeeld ten opzichte van die op het grondgebied van andere Lid-Staten. Tot op heden heeft zij het dan ook niet zinvol geacht, hierover met de Luxemburgse regering conctact op te nemen.

Nederland

Artikel 34, lid 2, van de Nederlandse octrooiwet — zoals gewijzigd op 13 december 1978 — bepaalt, dat indien noch de octrooihouder, noch een ander krachtens een hem verleende licentie na verloop van drie jaar na de dagtekening van het octrooi in Nederland of in een andere, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen staat in werking heeft een inrichting van nijverheid, waarin te goeder trouw in voldoende mate het betrokken voortbrengsel wordt vervaardigd of de betrokken werkwijze wordt toegepast, de octrooihouder verplicht is een dwanglicentie te verlenen, tenzij hij geldige redenen voor het ontbreken van een dergelijke inrichting kan aanvoeren.

In een op 20 februari 1979 vastgestelde algemene maatregel van bestuur worden alle Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap aangewezen als zijnde staten waarin de exploitatie van een geoctrooieerde uitvinding in de weg staat aan de verkrijging van dwanglicenties in Nederland.

Portugal

Artikel 30 van de Portugese wet betreffende de industriële eigendom, goedgekeurd bij besluit nr. 30679 van 24 augustus 1940 en gewijzigd bij besluitwet nr. 40/87 van 27 januari 1987, bepaalt, dat de octrooihouder die, zonder hiervoor geldige redenen te kunnen aanvoeren, nalaat het octrooi hetzij persoonlijk, hetzij door licentieverlening aan derden op het Portugese grondgebied te exploiteren binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de verlening van het octrooi, en tevens nalaat het octrooi in het belang van de nationale economie te doen exploiteren, tot de verlening van licenties kan worden verplicht.

De Commissie heeft Portugal op 4 juni 1991 een met redenen omkleed advies doen toekomen, waarin zij verklaart dat de betrokken bepaling in strijd is met artikel 30 EEG-Verdrag.

Spanje

Artikel 83 van de Spaanse wet nr. 11/1986 van 20 maart 1986 legt de octrooihouder de algemene verplichting op, het octrooi binnen een termijn van vier jaar na de indiening van de aanvraag, of van drie jaar na de octrooiverlening — waarbij de termijn die het laatst afloopt moet worden toegepast — hetzij persoonlijk, hetzij via een door hem gemachtigde persoon op het nationale grondgebied te exploiteren, en wel in voldoende mate om de binnenlandse vraag te dekken.

Ingevolge artikel 86 van genoemde wet kunnen op de volgende gronden dwanglicenties worden verleend:

a) onvoldoende exploitatie;

b) noodzaak van export;

c) afhankelijkheid tussen octrooien;

d) algemeen belang.

Ingevolge artikel 87 kunnen er na het verstrijken van de in artikel 83 bepaalde termijn dwanglicenties worden aangevraagd, indien de octrooihouder op het moment van het verzoek, zonder hiervoor geldige redenen te kunnen aanvoeren, nog niet is begonnen het octrooi te exploiteren of hiertoe nog geen daadwerkelijke en serieuze voorbereidingen heeft getroffen, of indien de exploitatie meer dan drie jaar onderbroken is geweest.

Artikel 101, lid 2, van de Spaanse octrooiwet bepaalt bovendien, dat de houder van de dwanglicentie het geoctrooieerde produkt alleen mag invoeren indien de dwanglicentie is verleend om redenen van algemeen belang, en indien in verband daarmee die invoer met zoveel woorden is toegestaan.

Overeenkomstig artikel 169 EEG-Verdrag heeft de Commissie de Spaanse regering bij brieven van 30 oktober 1989 en 5 juli 1991 te kennen gegeven, dat de betrokken bepalingen in strijd zijn met artikel 30 EEG-Verdrag, en heeft zij deze verzocht, haar opmerkingen kenbaar te maken.

F. Grévisse
rechter-rapporteur