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

2. Uanset at det på det nuværende udviklingstrin af fællesskabsbestemmelserne vedrørende patenter tilkommer den nationale lovgivende myndighed at fastsætte betingelserne for og de nærmere regler om den beskyttelse, et patent giver, og lovgiver derfor kan sanktionere en manglende eller utilstrækkelig udnyttelse af patentet ved at meddele tvangslicens, tilsidesætter en medlemsstat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30, såfremt den i sin lovgivning behandler den situation, at efterspørgslen efter det patenterede produkt på det indenlandske marked dækkes ved import fra andre medlemsstater, som et tilfælde af manglende udnyttelse af patentet. For at udelukke risikoen for, at hans eneret fortabes — hvilket fra patenthaverens synspunkt efter omstændighederne ikke reelt udlignes af, at licenshaveren betaler et rimeligt vederlag — tilskyndes patenthaveren således til at lade produktet fremstille på det område, hvor patentet er meddelt, frem for at importere det patenterede produkt fra andre medlemsstater. En sådan forskelsbehandling, der har til formål at fremme den indenlandske produktion, kan hverken begrundes ud fra Traktatens artikel 36 eller artikel 5 i Pariser-konventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret.

RETSMØDERAPPORT
i sag C-30/90 *

I — Tvistens retlige baggrund, administrativ procedure og retsforhandlinger

A — *Tvistens retlige baggrund*

1. Traktatbestemmelser

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

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

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

* Processprog: engelsk.

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

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

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

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

...«

3. EF-patentkonventionerne

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

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

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

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

Aftalens artikel 1, stk. 4, bestemmer:

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

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

Aftalen er under ratifikation.

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

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

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

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

d) Konventionerne indeholder ligeledes nærmere regler om nationale patenter.

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

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

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

2) Ethvert forbehold, som tages af en kontraherende stat i henhold til stk. 1, får virkning for et tidsrum af højst ti år

regnet fra denne konventions ikrafttræden. Dog kan Rådet for De Europæiske Fællesskaber efter forslag fra en kontraherende stat med kvalificeret flertal beslutte at forlænge dette tidsrum med højst fem år for en kontraherende stat, som har taget et sådant forbehold. Dette flertal er det i artikel 86, stk. 5, litra b), fastsatte.

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

...«

flertal beslutte at forlænge dette tidsrum med højst fem år for en signatarstat, som har taget et sådant forbehold. Dette flertal bestemmes som fastsat i artikel 148, stk. 2, andet afsnit, andet led, i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

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

...«

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

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

2) Ethvert forbehold, som tages af en signatarstat i henhold til stk. 1, kan højst have virkning indtil udgangen af det tiende år, efter at aftalen om EF-patenter er trådt i kraft. Dog kan Rådet for De Europæiske Fællesskaber efter forslag fra en signatarstat med kvalificeret

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

4. De nationale bestemmelser

1. I Det Forenede Kongerige findes bestemmelserne om patenter i Patents Act 1977. I henhold til lovens section 48, stk. 3, kan Comptroller of Patents (patentmyndigheden) meddele tvangslicenser vedrørende et patent når som helst efter udløbet af en frist

på tre år fra patentets meddelelse på følgende betingelser:

»a) Når en patenteret opfindelse kan udnyttes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, men ikke bliver det eller ikke bliver det i rimeligt omfang.

b) Når den patenterede opfindelse er et produkt og behovet for produktet i Det Forenede Kongerige

i) ikke tilfredsstilles på rimelig måde eller

ii) i det væsentlige dækkes ved import.

c) Når den patenterede oprindelse kan udnyttes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, men en sådan udnyttelse hindres eller begrænses

i) for produkter ved import af produktet

ii) for fremgangsmåder ved import af et produkt, der direkte er fremstillet ved fremgangsmåden, eller hvor fremgangsmåden er blevet anvendt.«

2. I section 50 i Patents Act hedder det:

»1) Comptroller's kompetence med hensyn til en patentansøgning, der indgives i medfør af ovennævnte section 48, skal udøves med henblik på at nå følgende generelle mål:

a) Opfindelser, som kan udnyttes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, og som i almenhedens interesse bør udnyttes på en sådan måde, skal udnyttes dér uden ugrundet ophold og i rimeligt omfang.

b) Opfinderen og andre med ret til at udnytte et patent skal oppebære et i forhold til opfindelsen rimeligt vederlag.

c) Personer, som i Det Forenede Kongerige udnytter eller udvikler en patentbeskyttet opfindelse, må ikke lide ugrundet tab.

2) Medmindre andet følger af stk. 1, skal Comptroller ved afgørelsen af, om der skal afsiges kendelse eller foretages en registrering i anledning af ansøgningen, tage hensyn til følgende omstændigheder:

a) Opfindelsens art, den tid, der er forløbet mellem offentliggørelsen i 'Journal' af en meddelelse om udstedelse af patentet, og de foranstaltninger, patenthaveren eller licenshaveren allerede har truffet for at nyttiggøre opfindelsen.

b) Hvorvidt den, der ved en sådan kendelse måtte blive meddelt licens, er i stand til at udnytte opfindelsen i samfundets interesse.

c) De risici, vedkommende må påtage sig for at tilvejebringe det fornødne kapitalgrundlag og udnytte opfindelsen, hvis ansøgningen imødekommes.

Comptroller har ikke pligt til at tage hensyn til omstændigheder, der er indtruffet efter ansøgningens indgivelse.«

3. Endelig er det i section 53, stk. 1, i Patents Act fastsat, at lovens bestemmelser om tvangslicenser viger for EF-patentkonventionens regler om meddelelse af tvangslicenser i anledning af manglende eller utilstrækkelig udnyttelse.

B — *Administrativ procedure*

1. Ved skrivelse af 20. marts 1989 gjorde Kommissionen Det Forenede Kongeriges myndigheder opmærksom på, at visse af bestemmelserne i section 48-54 i Patents Act vedrørende meddelelse af tvangslicenser er uforenelige med EØF-Traktaten.

Kommissionen anførte, at de nævnte bestemmelser, og navnlig lovens section 48, tilskynder den patenthaver, som ønsker at bevare den eneret, han er tillagt ved patentet, til at lade produktionen finde sted på britisk område frem for at forsyne det britiske marked ved at importere det produkt, der er omfattet af patentet, fra andre medlemsstater. Selv om bestemmelserne ikke forbyder import, medfører meddelelse af en tvangslicens en nedgang i salget af det indførte produkt. De nævnte nationale bestemmelser er følgelig uforenelige med Traktatens artikel 30 og kan ikke begrundes med hensynet til en friere konkurrence eller som påkrævet af hensyn til beskyttelsen af den industrielle og kommercielle ejendomsret.

2. I svaret af 25. maj 1989 anførte Det Forenede Kongeriges faste repræsentant ved De Europæiske Fællesskaber, at de omtvistede nationale bestemmelser, som vedrører spørgsmålet om selve patentrettighedens eksistens, i henhold til Traktatens artikel 222 og 36 henhører under medlemsstaternes enekompetence.

En sådan fortolkning svarer i øvrigt til EF-patentkonventionens bestemmelser, idet signatarstaterne har fundet det nødvendigt at fastsætte regler om harmonisering af de nationale lovgivninger i konventionen.

Bestemmelserne i Patents Act er affattet med den i konventionen fastsatte harmonisering for øje. Således er det udtrykkeligt fastsat, at de nationale bestemmelser om tvangslicenser skal vige for bestemmelserne i EF-patentkonventionen, når den træder i kraft.

Såfremt de nationale bestemmelser om tvangslicenser ændres isoleret som følge af en traktatbrudssag, vil dette blot medføre nye forskelle. Således vil en ophævelse af

forpligtelsen til at udnytte et patent lokalt f.eks. betyde, at såfremt der kan opnås patent vedrørende et produkt af en nærmere angiven art i staten X, men ikke i staten Y, vil en virksomhed, der fremstiller et produkt i staten Y kunne opnå monopol på produktet i staten X, selv om dette ikke fremstilles dér, mens en virksomhed i staten X ikke vil have mulighed for at opnå monopol på et produkt af samme art i staten Y. Staten Y bliver derved et fristed for den industrielle ejendomsret, hvor plagiatorer, der ønsker at udnytte eksportmulighederne, tilskyndes til at investere.

Det Forenede Kongerige har endelig anført, at således som det er tilfældet med de fleste af de øvrige medlemsstaters lovgivning, indeholder også en ny spansk lov bestemmelser, der svarer til de omtvistede. Den spanske lov har imidlertid ikke været udsat for kritik fra Kommissionens side.

Det Forenede Kongerige har heraf udledt, at det er »urimeligt, diskriminerende og uretfærdigt over for britisk industri« at kræve de omtvistede bestemmelser ændret inden ikrafttrædelsen af de fælles regler, der er fastsat i EF-patentkonventionen.

3. I medfør af Traktatens artikel 169, stk. 1, fremsatte Kommissionen den 28. august 1989 en begrundet udtalelse, hvori den gentog og nærmere uddybede de argumenter, den havde fremført i skrivelsen af 20. marts 1989. Kommissionen anførte navnlig, at de omtvistede nationale bestemmelser ikke kan falde ind under anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelserne i Traktatens artikel 36. Ligeledes kan artikel 222 ikke påberåbes på den måde, Det Forenede Kongerige har gjort det, idet Fællesskabet herved ville blive berøvet kompetencen til at harmonisere de nationale lovgivninger vedrørende tvangslicenser. Den nævnte bestemmelse kan principielt ikke påberåbes til støtte for diskriminerende nationale bestemmelser, der begunstiger fremstillingen af indenlandske varer.

For så vidt angår den første EF-patentkonvention bestemmes det i artikel 93, at ingen af konventionens bestemmelser kan påberåbes mod anvendelsen af en bestemmelse i Traktaten. Selv før den i den nævnte konvention fastsatte harmonisering er gennemført, må der foretages en ændring af de omtvistede bestemmelser, idet disse er diskriminerende og indfører en ny begrænsning for skabelsen af det fælles marked. En sådan ændring vil ikke medføre yderligere forvridninger, idet det eksempel, Det Forenede Kongerige gav i svaret af 25. maj 1989, er vildledende.

Kommissionen har endelig fremhævet, at tvangslicenser, der meddeles i medfør af de omtvistede bestemmelser, kun tillader fremstilling, anvendelse og afsætning i Det Forenede Kongerige. Domstolen har allerede fastslået, at sådanne tvangslicenser er uforenelige med Traktaten (dom af 3.3.1988, sag 434/85, Allen & Hanburys, Sml. s. 1245).

4. I sit svar af 28. november 1989 argumenterer Det Forenede Kongerige for, at de principper, Domstolen har udviklet i ovennævnte dom, ikke kan overføres til den foreliggende sag. Det Forenede Kongerige har ligeledes fremhævet, at på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin er bestemmelserne om tvangslicenser ikke omfattet af Traktatens anvendelsesområde.

C — *Retsforhandlinger*

Da den begrundede udtalelse ikke gav anledning til de ønskede ændringer, anlagde Kommissionen nærværende traktatbrudssag, som er indført i Domstolens register den 30. januar 1990.

Ved kendelse af 10. maj 1990 tillod Domstolen Kongeriget Spanien at indtræde i sagen til støtte for sagsøgtes påstande.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisoptagelse. Domstolen har endvidere anmodet Det Forenede Kongerige og Kommissionen om at besvare visse spørgsmål.

II — Parternes påstande

Kommissionen har nedlagt følgende påstande:

— Det fastslås, at Det Forenede Kongerige har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EØF-Traktatens artikel 30, idet der i henhold til britisk lovgivning kan meddeles tvangslicens, såfremt et patent ikke udnyttes i rimeligt omfang i Det Forenede Kongerige, eller såfremt efterspørgslen efter det patenterede produkt i Det Forenede Kongerige i det væsentlige dækkes ved import.

— Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Det Forenede Kongerige har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Intervenienten, *Kongeriget Spanien*, har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes.

— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder intervenientens.

III — Sammenfatning af parternes anbringender og argumenter

Tvistens genstand

Kommissionen har præciseret, at den hverken anfægter den mulighed for at meddele tvangslicenser eller den forpligtelse til at udnytte et patent eller til at tilfredsstille efterspørgslen efter et patenteret produkt, der er fastsat i section 48 og section 50, stk. 1, litra a), i Patents Act, men alene den omstændighed, at det i de nævnte bestemmelser er fastsat, at patenthaverens forpligtelser ikke er opfyldt, såfremt behovet på det nationale marked dækkes ved indførsler af det af patentet omfattede produkt fra andre medlemsstater.

De omtvistede nationale bestemmelser

Det Forenede Kongerige har gjort gældende, at de omtvistede bestemmelser kun udgør en del af Patents Act's bestemmelser om licensberedskab og tvangslicenser, idet alle bestemmelser herom findes i lovens section 46-54.

Således fremgår det navnlig af lovens section 53, stk. 1, at section 48-51 viger for bestemmelserne i EF-patentkonventionen med virkning fra det tidspunkt, da den træder i kraft.

Bestemmelserne i den britiske lov er affattet på en sådan måde, at EF-bestemmelserne om meddelelse af tvangslicenser kan få fuld gennemslagskraft.

Sagsøgte har endvidere omtalt lovens section 54, som begrænser kompetencen til at meddele tvangslicenser, såfremt det nationale markeds behov dækkes ved import af det patenterede produkt fra tredjelande, som har indgået overenskomster om gensidighed. I replikken har sagsøgte understreget, at der ikke er truffet gennemførelsesbestemmelser til ovennævnte bestemmelse, som følgelig ikke — i modsætning til det af Kommissionen anførte — har kunnet sikre tredjelande en behandling, der er gunstigere end den, der i britisk lovgivning gives medlemsstaterne.

For så vidt nærmere angår de omtvistede bestemmelser har Det Forenede Kongerige fremført følgende omstændigheder, hvorved bestemmelsernes rækkevidde begrænses:

— Der kan ikke indgives ansøgning om meddelelse af tvangslicens, før der er forløbet tre år fra patentets udstedelse (section 48, stk. 1).

— Meddelelse af tvangslicens er ikke alene betinget af, at behovet for det patenterede produkt på det nationale marked i væsentlig grad dækkes ved import. Også almenhedens interesse (section 50, stk. 1) og de hensyn, Comptroller of Patents er bundet af (section 50, stk. 1 og 2), har betydning. Således fremgår det af en af de få retsafgørelser inden for området, at en ansøgning om tvangslicens kan nægtes imødekommet med henvisning til, at der på grund af afsætningsmulighederne på det indenlandske marked ikke er økonomisk basis for at fremstille det patenterede produkt i Det Forenede Kongerige (jf. dom afsagt den 20.1.1966 af Patents Appeal Tribunal, Kalle's Patent, FSR 112). Som en forfatter har understreget (Blanco White, *Encyclopedia of United Kingdom and European Patent Law*, s. 1424), forklarer dette det særdeles beskedne antal ansøgninger om meddelelse af tvangslicens.

— Såfremt der meddeles tvangslicens, bevarer patenthaveren retten til at modsætte sig, at det patenterede produkt fremstilles af andre end licenshaveren.

Kommissionen er i det store og hele enig med Det Forenede Kongerige, men har dog anført, at:

— Undtagelsesbestemmelserne i section 54 i Patents Act synes at stille udnyttelsen af en opfindelse i visse tredjelande gunstigere end udnyttelsen af en opfindelse i medlemsstaterne, i hvert fald så længe EF-patentkonventionen, som der henvises til i section 53, stk. 1, i Patents Act, ikke er trådt i kraft.

— Det Forenede Kongerige har ikke kunnet give et eneste eksempel på, at en ansøgning om tvangslicens er blevet afvist med henvisning til, at der ikke var økonomisk mulighed for at fremstille det patenterede produkt i Det Forenede Kongerige. I Kalle's Patent-sagen, som sagsøgte har nævnt, afviste retten patenthavers argumentation herom.

— Retsvirkningerne af den omtvistede nationale lovgivning kan ikke bedømmes alene ud fra antallet af ansøgninger om meddelelse af tvangslicenser.

De nationale bestemmelsers forenelighed med Traktatens bestemmelser

A — *Kommissionen* har for det første gjort gældende, at de omtvistede nationale bestemmelser er i strid med Traktatens artikel 30 (1), og for det andet, at der ikke foreligger sådanne retlige eller faktiske omstændigheder, som medfører, at bestemmelserne er begrundede (2).

1. Ifølge Kommissionen bevirker de omtvistede bestemmelser, at patenthaveren afskæres fra at betragte det fælles marked som et enkelt marked, hvor han frit kan bestemme, hvor hans produkt skal fremstilles.

Meddelelse af en tvangslicens er for patenthaveren en væsentlig ulempe og kan endog betragtes som en sanktion. Den heraf følgende fortabelse af eneretten kan ikke udlignes fuldt ud gennem et passende vederlag.

For at undgå en sådan sanktion er patenthaveren tvunget til at udnytte patentet på det nationale område eller tillade, at en anden virksomhed udnytter det på området. I svarskriftet har Det Forenede Kongerige i øvrigt indrømmet, at de omtvistede bestemmelser tilskynder patenthaveren til at fremstille produktet i Det Forenede Kongerige. Allerede den omstændighed må være tilstrækkelig som bevis for, at der er tale om en foranstaltning med tilsvarende virkning i henhold til Traktatens artikel 30.

Kommissionen har i den forbindelse henvist til Domstolens praksis, hvorefter den blotte moralske støtte fra det offentlige, hvorved indenlandsk produktion søges fremmet, er en foranstaltning med tilsvarende virkning (dom af 24.11.1982, sag 249/81, Kommissionen mod Irland, Sml. s. 4005).

På grund af de alvorlige negative følger, som i henhold til de omtvistede bestemmelser er forbundet med, at patentet ikke udnyttes på indenlandsk område, må bestemmelserne så meget mere antages at være foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Kommissionen har endvidere fremhævet, at det følger af section 50, stk. 1, litra a), i Patents Act, at tvangslicenser meddelt af Comptroller of Patents alene hjemler mulighed for fremstilling, anvendelse eller afsætning af det patenterede produkt på Det Forenede Kongeriges område. Domstolen har imidlertid fastslået, at patenter klausuleret med et licensberedskab i henhold til section 46 i Patents Act, hvorefter indehaveren ikke kunne indføre produktet, var i strid med Traktatens artikel 30 (ovennævnte dom af 3.3.1988, sag 434/85, Allen & Hanburys). Denne dom må kunne lægges til grund med hensyn til tvangslicenser i henhold til section 48 i Patents Act.

I replikken har Kommissionen dog understreget følgende:

— De principper, Domstolen fastslog i ovennævnte dom, ligger ikke til grund for søgsmålet.

— Tvangslicenser vil ofte ikke være til hinder for indførsler (på det punkt var Kommissionens argumentation i stævningen således lidt for forenklet).

— For at virke efter hensigten må en tvangslicens derimod nødvendigvis udelukke indførsler, når begrundelsen for at ansøge om licens netop er, at behovet på det indenlandske marked i vidt omfang dækkes ved import.

2. De argumenter, Kommissionen har fremført med henblik på at bevise, at der ikke foreligger retlige eller faktiske omstændigheder, som medfører, at de omtvistede nationale bestemmelser er begrundede, vedrører følgende punkter:

a) Traktatens artikel 222

Det Forenede Kongerige kan ikke med føje hævde, at de omtvistede nationale bestemmelser er omfattet af Traktatens artikel 222.

I stævningen gjorde Kommissionen gældende, at efter artikel 222 står de nationale bestemmelser, der præciserer, hvem der kan være ejer, ved magt, men ikke bestemmelserne om, hvilke forpligtelser der kan pålægges ejere af visse goder. Hvis det antoges, at Det Forenede Kongerige havde ret i sit synspunkt, ville Fællesskabet end ikke have kompetence til — uanset sagsøgtes egne forslag på det punkt — at harmonisere de nationale bestemmelser om industriel og kommerciel ejendomsret.

I replikken har Kommissionen anført, at Domstolen endnu ikke nærmere har fastlagt det nøjagtige indhold af Traktatens artikel 222, som alene vedrører spørgsmålet om ejendomsretlige ordninger.

I begge indlæggene har Kommissionen understreget, at artikel 222 under ingen omstændigheder kan påberåbes til støtte for nationale bestemmelser, hvorefter der sker forskelsbehandling af produkter fremstillet på indenlandsk område og produkter fremstillet på andre medlemsstaters område. En hvilken som helst anden fortolkning vil føre til, at det f.eks. efter national lovgivning kan forbydes at eje nærmere angivne indførte goder, eller at besiddelsen af sådanne goder beskattes anderledes.

Det kan heller ikke med føje hævdes, at forpligtelsen til at udnytte patentet på indenlandsk område er uløseligt forbundet med rettighedens territoriale karakter og den eneret, den medfører. Et sådant ræsonnement forudsætter, at udtømmelsen af patenthaverens ret, når varen første gang bringes i omsætning, er territorialt begrænset, hvilket er i strid med Domstolens praksis (dom af 31.10.1974, sag 15/74, Centrafarm, Sml. s. 1147).

b) Bestemmelserne i artikel 30

Selv om formålet med artikel 30, som understreget af sagsøgte, ikke er at tilskynde til dannelsen af nationale monopoler, er nævnte artikel dog til hinder for, at der i de nationale bestemmelser om den eneret, der er knyttet til et patent, forskelsbehandles mellem den situation, at patenthaveren fremstiller det patenterede produkt på indenlandsk område, og den situation, at patenthaveren ikke fremstiller produktet på det pågældende område.

c) Bestemmelserne i artikel 36

Bestemmelserne i artikel 36 bør ikke kunne påberåbes til støtte for nationale bestemmelser, som begrænser, men ikke beskytter industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder. Under den administrative procedure havde Det Forenede Kongerige i øvrigt ikke fremført nogen begrundelse støttet på artikel 36.

Selv om det antoges, at bestemmelserne i nævnte artikel finder anvendelse, må dog følgende fremhæves:

1) Nationale bestemmelser, der påvirker samhandelen inden for Fællesskabet, også bestemmelserne om industriel ejendomsret, skal være begrundede i henhold til Traktatens artikel 36, første punktum.

I den foreliggende sag er de nationale bestemmelser ikke begrundede, eftersom forpligtelsen til at fremstille det patentbeskyttede produkt på indenlandsk område ikke er nødvendig med henblik på at sikre forsyningen af området. En sådan forsyning kan ske ved import. Det Forenede Kongerige, som i svarskriftet har omtalt artikel 36, har i øvrigt ikke bevist, at de omtvistede bestemmelser er begrundede i henhold til nævnte artikel.

2) For så vidt angår de betingelser, der er opstillet i artikel 36, andet punktum, må det fremhæves, at selv om Domstolen har udtalt, at en medlemsstats patentlovgivning »i princippet [er] omfattet af de undtagelser fra artikel 30, der gælder i henhold til artikel 36«, skal det dog undersøges, om de nævnte bestemmelser ikke udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne (dom af 30.6.1988, sag 35/87, Thetford, Sml. s. 3585, præmis 16).

I den foreliggende sag er de omtvistede nationale bestemmelser udtryk for forskelsbehandling, idet der reelt forfølges et ulovligt hensyn, nemlig at begunstige den indenlandske samfundsøkonomi. Det Forenede Kongerige er i øvrigt ikke fremkommet med nærmere oplysninger på det punkt.

3) De afgørelser, sagsøgte har henvist til, kan ikke svække Kommissionens argumentation. Navnlig er der ifølge Kommissionen grund til at fremhæve, at dommen af 17. maj 1988 (sag 158/86, Warner Brothers m.fl., Sml. s. 2605), ikke kan fortolkes således, at afgørelsen går imod Domstolens faste praksis, hvorefter Traktatens væsentligste formål er at sammensmelte de nationale markeder til et enkelt marked. Den nævnte afgørelse kan endvidere ikke lægges til grund i den foreliggende sag, eftersom de dengang omtvistede bestemmelser ikke som de foreliggende medførte en forskelsbehandling mellem rettighedsindehavere, alt efter hvilket land produkterne blev fremstillet i.

d) Omstændighederne vedrørende anvendelsen af de omtvistede nationale bestemmelser

Selv om det blev bevist, at de omtvistede nationale bestemmelser i praksis er af beskeden betydning, er der ingen »de minimis«-regel, som kan bevirke, at de ikke er omfattet af Traktatens artikel 30 og 36.

Endvidere er forholdet ifølge Kommissionen det, at uanset at antallet af ansøgninger om tvangslicenser har været ubetydeligt, har de omtvistede nationale bestemmelser væsentlig betydning for patenthavernes adfærd. For at undgå, at der meddeles tvangslicens, tilskyndes patenthaverne til at lade det patenterede produkt fremstille på indenlandsk område eller frivilligt at meddele licens vedrørende udnyttelsen af patentet på det pågældende område.

Endelig viser den omstændighed, at Det Forenede Kongerige har gjort, hvad det kunne for at forsvare, at bestemmelserne opretholdes, den betydning, det tillægger dem.

e) Kravet om at afvente EF-harmonisering

I modsætning til, hvad Det Forenede Kongerige har anført, er Kommissionen af den opfattelse, at der i henhold til Traktatens artikel 30 kan anlægges traktatbrudssag til prøvelse af de omtvistede nationale bestemmelser, og at man ikke er henvist til at afvente, at der indføres fælles, harmoniserede bestemmelser om industriel ejendomsret.

For det første er nærværende sag alene anlagt for at få fjernet diskriminerende bestemmelser i relation til produkter fremstillet på andre medlemsstaters område fra de britiske lovbestemmelser om tvangslicenser, således som det allerede er sket i visse andre nationale lovgivninger (f.eks. i Belgien og i Nederlandene). Med nærværende sag søges der således ophævet og ikke indført en forskelsbehandling.

Kommissionen har dernæst anført, at det eksempel, sagsøgte er fremkommet med under den administrative procedure, nemlig i skrivelsen af 25. maj 1989, er vildledende: Virksomheden i staten Y kan kun opnå monopol med hensyn til et produkt i staten X, hvis virksomheden har opfundet det, eller hvis den har erhvervet rettighederne af opfinderen, men ikke hvis den er »plagiator«. Kommissionen har bestridt, at det i almindelighed er nødvendigt at meddele tvangslicenser for at sikre en rimelig fordeling af rentable investeringer inden for Fællesskabet. I modsætning til, hvad Det Forenede Kongerige har anført, er virksomhederne ikke nødvendigvis interesserede i at investere i de medlemsstater, hvor produktet ikke kan patentbeskyttes.

For det tredje har Kommissionen bemærket, at selv om forskelle mellem de nationale patentlovgivninger medfører konkurrenceforvridninger, som vil bortfalde med kommende harmoniseringsbestemmelser, må det fremhæves, at de omtvistede nationale bestemmelser lægger en hindring i vejen for etableringen af et fælles marked, og at de ikke ophæver de nævnte forvridninger. Endvidere kan sådanne forvridninger ikke begrunde, at der opretholdes en foranstaltning med tilsvarende virkning i henhold til artikel 30 (jf. ovennævnte dom af 3.3.1988, Allen & Hanburys, navnlig Domstolens svar på det tredje præjudicielle spørgsmål).

B — Heroverfor har *sagsøgte, Det Forenede Kongerige, og intervenienten, Kongeriget Spanien,* fremført følgende anbringender og argumenter:

1. På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin fremgår det af Traktaten, navnlig artikel 222, at bestemmelser, hvorved der indføres en ordning med tvangslicenser, alene henhører under de nationale lovgiveres kompetence.

Med henvisning til Traktatens artikel 222 og Domstolens praksis har *Det Forenede Kongerige* anført, at de regler, der vedrører selve eksistensen af industrielle ejendomsrettigheder, henhører under den nationale lovgivers kompetence. Traktatens artikel 30 er følgelig uden betydning for sådanne regler (jf. generaladvokat Roemer's forslag til afgørelse i Parke Davis-sagen, dom af 29.2.1968, sag 24/67, Sml. 1965-1968, s. 457, på s. 464, org. ref.: Rec. 1968, s. 81, på s. 118, og dom af 31.10.1974, Centrafarm, jf. ovenfor, præmis 7, af 14.9.1982, sag 144/81, Keurkoop, Sml. s. 2853, af 30.6.1988, Thetford, jf. ovenfor, og af 24.1.1989, sag 341/87, EMI Electrola, Sml. s. 79, præmis 11).

I henhold til Domstolens faste praksis er den nationale patentrets specifikke indhold »at sikre indehaveren eneret til at udnytte en opfindelse — for at belønne opfinderen for hans kreative anstrengelser — med henblik på *fremstillingen* og den første afsætning af industriprodukter...«.

Den blotte eksistens af nationale patenter fremmer således i sig selv fremstillingen i de medlemsstater, hvor patenterne er anerkendt.

Som det fremgår af bestemmelserne i Traktatens artikel 36, har industrielle ejendomsrettigheder således en særlig status, som kan begrunde, at fastlæggelsen af de nærmere materielle og processuelle regler for patentbeskyttelse i mangel af harmonisering på fællesskabsplan alene henhører under den nationale lovgivers kompetence.

Disse regler fastlægges i det væsentlige på grundlag af, hvad der efter den pågældende medlemsstats opfattelse er i overensstemmelse med almene interesser (jf. generaladvokat Mancini's forslag til afgørelse i Pharmon-sagen, dom af 9.7.1985, sag 19/84, Sml. s. 2281, på s. 2289).

De nærmere kriterier og betingelser for meddelelse af nationale patenter kan følgelig ikke anfægtes ved EF-Domstolen.

Med hensyn til de omtvistede nationale bestemmelser er de heri fastsatte forpligtelser til at udnytte patentet på nationalt område eller, hvis dette ikke sker, at meddele en licens, berettigede, fordi et patent er territorialt. Meddelelse af et nationalt patent, som omfatter retten til at modsætte sig indenlandsk fremstilling, begrunder den forpligtelse, der pålægges patenthaveren, til at udnytte patentet på nationalt område.

De nævnte forpligtelser er forbundet med selve rettigheden, idet forpligtelsen til at udnytte patentet på nationalt område må betragtes som et vilkår, der er knyttet til den omstændighed, at man er indehaver af rettigheden.

Det må understreges, at de nævnte forpligtelser er begrænsede: For det første har patenthaveren ikke pligt til selv at fremstille det patenterede produkt på nationalt område, idet en person, som retten er overført til, kan fremstille det mod betaling af et vederlag, og for det andet kan en patenthaver hindre eksport fra det nationale område af produkter, der er fremstillet i henhold til tvangslicensen (jf. ovennævnte dom af 9.7.1985, Pharmon).

Kongeriget Spanien har fremhævet, at næsten alle medlemsstaters lovgivninger indeholder bestemmelser svarende til de omtvistede. I overensstemmelse med, hvad der er hjemlet mulighed for i Pariser-konventionens artikel 5, er det i de pågældende bestemmelser fastsat, at der meddeles tvangslicens i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig udnyttelse af patentet.

Intervenienten er enig med Kommissionen i, at meddelelse af en tvangslicens er en ulempe for patenthaveren, uanset om denne modtager et rimeligt vederlag.

Meddelelse af en sådan licens er imidlertid ikke i strid med fællesskabsretten (jf. i samme retning generaladvokat Mancini's ovennævnte forslag til afgørelse i Pharmonsagen).

Det fremgår både af Traktatens artikel 222 og af Domstolens praksis (jf. ovennævnte dom af 31.10.1974, Centrafarm), at medlemsstaterne er enekompetente med hensyn til spørgsmålet om fastlæggelse af de specifikke industrielle ejendomsrettigheder, og følgelig med hensyn til betingelserne for tildeling af og indholdet af sådanne rettigheder. Kun udøvelsen af de nævnte rettigheder kan rammes af Traktatens forbudsbestemmelser.

Kongeriget Spanien har i den forbindelse anført, at den i de omtvistede bestemmelser fastsatte forpligtelse til at udnytte opfindelsen på nationalt område må betragtes som en betingelse for at få meddelt patent og ikke som en forpligtelse, der vedrører de nærmere betingelser for den erhvervsmæssige udnyttelse af det produkt, der er dækket af patentet. Sagen drejer sig således om selve rettighedens udformning og ikke om betingelserne for dens udøvelse.

På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin er der ikke pålagt medlemsstaterne nogen forpligtelse med hensyn til den minimumsbeskyttelse, staterne skal give nationale patenter. Medmindre andet er bestemt i Pariser-konventionen, hvori der blot er fastsat visse minimumsfrister, tilkommer det så-

ledes alene den nationale lovgiver at fastsætte bindende frister over for patenthaveren med hensyn til udnyttelsen af patentet, idet rettigheden i modsat fald ophører eller bliver ugyldig.

Der kan herved forekomme diskriminerende virkninger, som rammer de frie varebevægelser, men den nationale lovgivers kompetence til at udstede sådanne regler står alligevel ved magt (jf. generaladvokat Darmon's forslag til afgørelse i ovennævnte EMI Electrola-sag).

2. De omtvistede bestemmelser er ikke uforenelige med Traktatens artikel 30

Sagsøgte har anført, at bestemmelserne ikke direkte påvirker importen til Det Forenede Kongerige.

Den analogiske anvendelse af dom af 24. november 1982, Kommissionen mod Irland, er for letkøbt. Selv om formålet med de omtvistede nationale bestemmelser til en vis grad er at tilskynde patenthaveren til at fremstille produktet på indenlandsk område, er den eneste retsvirkning, der indtræder efter bestemmelserne, såfremt dette formål ikke nås, at patenthaveren fratages sin eneret. I så fald er licenshaverens betaling af et passende vederlag en rimelig godtgørelse. Hvis et fornuftigt vederlag ikke udgør en sådan rimelig godtgørelse, betyder det, at patenthaveren ikke ved import forsynede markedet på rimelige vilkår. En anvendelse af bestemmelserne kan derfor kun have en gavnlig virkning på konkurrenceforholdene. Det må i den forbindelse fremhæves, at bestemmelsen i artikel 30 ikke er indsat i Traktaten med henblik på at begunstige indenlandske monopoler.

Den omstændighed, at antallet af ansøgninger om tvangslicenser under henvisning til, at markedet forsynes ved import, har været særdeles beskedent, viser, at bestemmelserne i praksis har haft begrænset betydning. Sagsøgte finder det i øvrigt uforklarligt, at Kommissionen har anfægtet enkelte dele af identiske bestemmelser i forskellige medlemsstater, som, bortset fra et særligt tilfælde, ikke har haft skadegørende virkninger.

Med hensyn til dommen af 3. marts 1988, Allen & Hanburys, som Kommissionen har henvist til, har sagsøgte understreget, at der er en forskel mellem licensberedskab, som de præjudicielle spørgsmål, denne dom tog stilling til, vedrørte, og tvangslicenser, som omtvistes i den foreliggende sag. I modsætning til, hvad der hævdes af Kommissionen, hvis analyse er en overforenkling, er en licenshavers import af produkter i henhold til en tvangslicens ikke nødvendigvis udelukket. Præmisserne i den nævnte dom kan derfor ikke bruges i den foreliggende sag.

Kongeriget Spanien har bemærket, at de omtvistede nationale bestemmelser ikke hindrer eller begrænser importen, i hvert fald ikke på en måde, der er i strid med fællesskabsretten.

Efter britisk lovgivning har patenthaveren en række muligheder for at udnytte patentet. Han kan for eksempel fremstille produktet i Det Forenede Kongerige selv eller via en tredjemand. Han kan fremstille produktet uden for britisk område og importere det uden begrænsning. Han kan kræve, at indehaveren af tvangslicensen betaler et ve-

derlag, samtidig med, at han fortsat importerer de patenterede produkter. Endelig kan han fremstille produktet på indenlandsk område og samtidig importere det fra en anden medlemsstat.

Med sin argumentation ønsker Kommissionen ikke at sikre de frie varebevægelser, men at opretholde en sådan beskyttelse af den industrielle ejendomsret, at der inden for rammerne af det monopol, der er skabt via patentet, forbeholdes en del af markedet til import.

De frie varebevægelser er blot et middel til at skabe en større konkurrence mellem de forskellige erhvervsdrivende inden for det fælles marked. De omtvistede nationale bestemmelser fremmer en sådan konkurrence mellem de indførte produkter og de produkter, licenshaveren fremstiller inden for det nationale område. En sådan konkurrence kan kun være til gavn for forbrugerne, hvis beskyttelse er et tvingende hensyn, som kan begrunde en begrænsning af de frie varebevægelser (jf. »Cassis de Dijon«-dommen af 20.2.1979, sag 120/78, Rewe Zentral, Sml. s. 649).

3. Selv om det antages, at artikel 30 finder anvendelse på de omtvistede nationale bestemmelser, er de begrundede ud fra hensynet til beskyttelse af den industrielle ejendomsret i henhold til Traktatens artikel 36.

Det Forenede Kongerige har først anført, at selv om en række af de beføjelser, der indgår i ejendomsretten, ikke er omfattet af artikel 36, første punktum, falder de dog ikke af den grund ind under de foranstaltninger, der er omfattet af artikel 30 eller af artikel 36, andet punktum (jf. ovennævnte dom af 14.9.1982, Keurkoop, og dom af 5.10.1988, sag 53/87, CICRA m.fl., Sml. s. 6039).

Sagsøgte har dernæst bemærket, at det ligger i selve patentretten, at den som en eneret og på grund af sin territoriale karakter hindrer de frie varebevægelser inden for Fællesskabet. Formålet med artikel 30 og 36 er netop at afveje de modstridende hensyn bag de nævnte enerettigheder og princippet om de frie varebevægelser.

I Domstolens praksis har det altid været anerkendt, at det henhører under national lovgivning at fastsætte reglerne vedrørende de nævnte rettigheder ud fra samfundspolitiske hensyn (jf. ovennævnte dom af 5.10.1988, CICRA m.fl.).

Forholdet er således det, at fællesskabsretten

— anerkender og sikrer kriterierne for beskyttelse af mønstre (jf. ovennævnte dom af 14.9.1982, Keurkoop) og for patenterbarheden i de forskellige medlemsstater (jf. ovennævnte dom af 30.6.1988, Thetford)

— anerkender, at gyldighedsperioderne for immaterielle ejendomsrettigheder kan være forskellige i de forskellige medlemsstater (jf. ovennævnte dom af 24.1.1989, EMI Electrola)

— kun anser patenthaverens ret for udtømt, såfremt goderne er markedsført i oprindelsesmedlemsstaten med patenthaverens udtrykkelige samtykke (jf. ovennævnte dom af 9.7.1985, Pharmon)

— ikke antager, at en rettighed, der ikke anerkendes i oprindelsesmedlemsstatens lovgivning, kan udtømmes (jf. dom af 17.5.1988, Warner Brothers m.fl.).

Ovennævnte afgørelser og navnlig dommen af 24. januar 1989, EMI Electrola, viser ifølge Det Forenede Kongerige, at nationale bestemmelser om beskyttelse af industrielle ejendomsrettigheder meget vel kan tilskynde til fremstilling eller køb af indenlandske produkter, uden at de af den grund er forskelsbehandlende i henhold til fællesskabsretten.

Kommissionens synspunkt udspringer af Domstolens dom af 20. januar 1981, Musik-Vertrieb og Membran (forenede sager 55/80 og 57/80, Sml. s. 147), hvis præmis 14 sætter territorialitetsprincippet i lovgivningen om ophavsrettigheder i anden række i forhold til Traktatens hovedformål, som er at sammensmelte de nationale markeder til et enkelt marked.

I modsætning til generaladvokatens forslag til afgørelse tiltrådte Domstolen imidlertid ikke en sådan løsning i ovennævnte dom af 17. maj 1988, Warner Brothers m.fl.

I den dom antog Domstolen, at specifikke rettigheder, ophavsmænd har i henhold til national lovgivning om udlejning af videokassetter, i henhold til Traktatens artikel 36 kan udgøre en hindring for de frie varebevægelser.

Tilsvarende må Traktatens artikel 36 kunne påberåbes til støtte for bestemmelser, som uden forskel finder anvendelse på alle patentansøgere og -havere.

De i sagen her omtvistede nationale bestemmelser er ikke forskelsbehandlende, idet de uden forskel finder anvendelse på alle patenthavere.

4. Kun som led i en harmonisering på fællesskabsplan, der omfatter alle medlemsstaternes lovgivninger, vil det formål, som Kommissionen søger at nå ved at anlægge den foreliggende sag, også faktisk kunne nås.

Det Forenede Kongerige har gjort gældende, at i mere end 350 år (nemlig siden Statute of Monopolies 1624) har hovedformålet efter britisk lovgivning været at fremme opfindelser og disses udnyttelse på britisk område.

Den omstændighed, at Det Forenede Kongerige har undertegnet de to EF-patentkonventioner, viser, at Det Forenede Kongerige principielt ikke er imod, at det område, inden for hvilket et patent skal være udnyttet, udvides til at omfatte hele Fællesskabet.

En sådan ændring er imidlertid et led i gennemførelsen af konventionernes bestemmelser.

Med traktatbrudssøgsmålene til prøvelse af de nationale bestemmelser om meddelelse af tvangslicenser søger Kommissionen reelt at anfægte lovgivningen stykkevis i de fleste medlemsstater i stedet for at acceptere en aftale mellem medlemsstaterne.

Herved ser Kommissionen bort fra de bestående forskelle mellem de nationale lovgivninger. Som Det Forenede Kongerige har påvist under den administrative procedure, bevirker meddelelse af tvangslicenser, at der i mangel af en harmonisering på fællesskabsplan kan ske en afhjælpning af de ulemper, der er forbundet med, at konkurrerende producenter normalt vil investere i den medlemsstat, hvor det pågældende produkt ikke er patenterbart.

En stykkevis anfægtelse af nationale bestemmelser kan kun medføre yderligere forvridninger.

Et traktatbrudssøgsmål er kun begrundet, hvis det åbenbart følger af Traktatens bestemmelser, at en ændring af de nationale bestemmelser er nødvendig og uopsættelig. Disse betingelser er ikke opfyldt i den foreliggende sag.

Også *Kongeriget Spanien* har anført, at de nationale bestemmelser om tvangslicenser kun vil kunne kræves ændret i forbindelse med en harmonisering på fællesskabsplan.

EF-patentkonventionerne

Kommissionen har anført, at såfremt Domstolen tiltræder Kommissionens argumentation, ville artikel 47 og 82 i den første EF-patentkonvention ikke have været nødvendige.

Dette synspunkt er i overensstemmelse med konventionens artikel 93, som viser, at medlemsstaterne allerede ved undertegnelsen af konventionen i 1975 var i tvivl om, hvorvidt enkelte af konventionens bestemmelser var forenelige med Traktaten.

Når Kommissionen ikke rejste dette problem under forhandlingerne vedrørende den anden konvention, hvis bestemmelser på det punkt er identiske, skyldtes det, at:

— Rådet »det indre marked« den 18. september 1989 havde begrænset de spørgsmål, der skulle drøftes på Luxembourgkonferencen; på dagsordenen var tekniske problemer (fordeling af afgiftsprovenuet og udarbejdelse af regler om oversættelse og offentliggørelse) samt de problemer, der opstod som følge af Spaniens og Portugals deltagelse i aftalen.

— En anmodning fra Kommissionen om en fornyet drøftelse af spørgsmålet om tvangslicenser kunne eventuelt have ført til, at man på konferencen ikke nåede de ønskede resultater.

— En sådan anmodning var endvidere ikke nødvendig, når henses til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, i aftalen af 15. december 1989, som er en gentagelse af artikel 93 i den første konvention.

Det Forenede Kongerige har udtrykt undren over, at Kommissionen ikke på konferencen i Luxembourg i december 1989 rejste spørgsmålet om en eventuel konflikt mellem Traktatens og EF-patentkonventionens bestemmelser.

Kommissionens begrundelse for, at den ikke rejste de pågældende spørgsmål, er ikke overbevisende. Problemet med hensyn til forbeholdene i artikel 83 blev faktisk rejst på konferencen. Da konferencen blev afholdt, var Kommissionen, som allerede havde anlagt traktatbrudssag mod Italien på grund af, at de italienske bestemmelser om tvangslicenser ifølge Kommissionen er uforenelige med Traktaten, endvidere bekendt med de problemer, konventionens artikel 83 gav anledning til. Endelig blev Spanien og Portugal, som var forpligtet til at tiltræde konventionen som led i tiltrædelsen af Traktaterne, ikke gjort opmærksom på, at visse af konventionens bestemmelser var i strid med Traktaten.

Den eneste mulige fortolkning er, at konventionens og Traktatens bestemmelser ikke er uforenelige. Det er som led i den harmonisering, der er fastsat i konventionerne, at de problemer, der er forbundet med de nationale bestemmelser om tvangslicenser, skal bringes ud af verden.

Til støtte for, at den nationale lovgiver — på EF-patentkonventionernes nuværende stadium — er enekompetent til at fastlægge reglerne vedrørende selve de rettigheder, der tillægges i henhold til de nationale patenter, har *Kongeriget Spanien* fremført følgende argumenter:

1) Den første konvention er ikke ratificeret af alle medlemsstaterne og er derfor ikke gældende ret, hverken inden for fællesskabsretten eller i de nationale retsordener.

2) Konventionens hovedformål er EF-patentet og ikke nationale patenter.

3) Medlemsstaterne kan fortsat meddele nationale patenter i henhold til deres respektive nationale bestemmelser (jf. Pariser-konventionens artikel 6).

4) Konventionen kan ikke gå ud over Fællesskabets nuværende grænser, hvor gennemførelsen af det indre marked først skal ske med virkning fra udgangen af 1992. Konventionens artikel 46, stk. 1, bestemmer da også, at tvangslicenser med hensyn til fællesskabspatenter er begrænset til vedkommende stats område.

5) I henhold til en resolution optaget som bilag til den anden EF-patentkonvention skal der udarbejdes fælles bestemmelser om tvangslicenser. Indtil sådanne be-

stemmelser foreligger, er det de nationale myndigheder, der er kompetente.

b) *Svar*

6) Ifølge artikel 89 i den første konvention kan medlemsstaterne tage forbehold med hensyn til anvendelsen af artikel 47 på nationale patenter. Et sådant forbehold har virkning, så længe den i artikel 89 fastsatte frist ikke er udløbet, eller der ikke er vedtaget fælles bestemmelser om tvangslicenser. De nævnte bestemmelser ville være overflødige, såfremt man fulgte Kommissionens argumentation.

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

Belgien

7) Artikel 93 i den første konvention kunne være udeladt, idet bestemmelsen kun er en gentagelse af en forpligtelse, der allerede påhviler medlemsstaterne.

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

IV — Svar på Domstolens spørgsmål

A — *Kommissionens svar*

1. a) *Første spørgsmål*

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

I bestemmelsen er det endvidere udtrykkeligt fastsat, at der ikke kan meddeles tvangslicens begrundet med manglende eller utilstrækkelig udnyttelse, såfremt det af det belgiske patent dækkede produkt, som fremstilles i en stat, der som Belgien er medlem af samme union eller økonomiske fællesskab, markedsføres på belgisk område i tilstrækkeligt omfang til at dække efterspørgslen i landet.

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

Danmark

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

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

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

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

Frankrig

Artikel 32 i den franske patentlov (lov nr. 68-1 af 2.1.1968, som ændret ved lov nr. 90-1052 af 26.11.1990) (*JORF* af 28.11.1990) bestemmer, at når der er forløbet tre år fra patentets meddelelse eller fire år fra patentansøgningens indlevering, kan der meddeles tvangslicens, hvis patenthaveren ved begæringens indgivelse uden skellig grund ikke har påbegyndt en udnyttelse af opfindelsen eller truffet faktiske og væsentlige foranstaltninger med henblik på en sådan udnyttelse i en af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater eller ikke har markedsført det produkt, der er dækket af patentet, i tilstrækkeligt omfang til at dække behovet på det franske marked. Der kan ligeledes meddeles tvangslicens, såfremt udøvelsen af patentet eller markedsføringen af produktet har ligget stille i mere end tre år.

Efter at Kommissionen i medfør af Traktatens artikel 169 havde indledt en traktatbrudsprocedure, er der ved lov nr. 90-1052 af 26. november 1990 åbnet mulighed for, at det franske marked kan forsynes fra produktionssteder i andre medlemsstater (og Kommissionen har herefter henlagt sagen).

Tyskland

§ 24, stk. 1, i den tyske patentlov af 16. december 1980 bestemmer, at såfremt en patentansøger eller -haver nægter at meddele licens til en tredjemand, som anmoder

herom og tilbyder et rimeligt vederlag samt sikkerhedsstillelse, kan den pågældende tredjemand opnå en tvangslicens, såfremt almene interesser gør det påkrævet.

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

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

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

Grækenland

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

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

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

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

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

Samme artikels stk. 2 bestemmer, at der ikke kan meddeles tvangslicens, såfremt patenthaveren kan angive en skellig grund til, at patentet ikke eller ikke i tilstrækkelig grad udøves i landet. Det hedder dog udtrykkeligt, at en import af produktet ikke kan fremføres som begrundelse for, at patentet ikke udøves.

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

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

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

Irland

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

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

Luxembourg

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

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

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

Nederlandene

Artikel 34, stk. 2, i den nederlandske patentlov, som ændret den 13. december 1978, bestemmer, at såfremt hverken patenthave-

ren eller en licenshaver senest tre år fra patentets meddelelse i Nederlandene eller i en anden ved bekendtgørelse angivet stat driver en industrivirksomhed, hvor det pågældende produkt fremstilles eller den pågældende fremgangsmåde anvendes i rimeligt og tilstrækkeligt omfang, skal patenthaveren meddele tvangslicens, medmindre der er skellig grund til, at han ikke driver en sådan virksomhed.

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

Portugal

Artikel 30 i den portugisiske lov om industriel ejendomsret, stadfæstet ved dekret nr. 30679 af 24. august 1940 og ændret ved lovdekret nr. 40/87 af 27. januar 1987, bestemmer, at en patenthaver, som uden skellig grund ikke udnytter patentet eller lader det udnytte, enten personligt eller ved hertil bemyndigede personer, på portugisisk område senest tre år fra patentets meddelelse, kan tvinges til at meddele licenser, når samfundsøkonomiske hensyn tilsiger det.

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

Spanien

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

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

a) utilstrækkelig udnyttelse

b) eksportbehov

c) afhængighed mellem patenterne

d) almenhedens interesse.

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

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

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

2. a) *Andet spørgsmål*

Kommissionen anmodes om at meddele, om og med hvilken retlig begrundelse den ville gøre gældende, at bestemmelserne i section 48, stk. 3, litra a), i Patents Act 1977 er uforenelige med Traktatens artikel 30.

b) *Svar*

Section 48, stk. 3, litra a), i Patents Act 1977 bestemmer, at der bl.a. kan meddeles tvangslicens,

»når en patenteret opfindelse kan udnyttes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, men ikke bliver det eller ikke bliver det i rimeligt omfang«.

Da der i bestemmelsen tales om »en patenteret opfindelse« (og ikke om »patent«) og om den situation, at opfindelsen ikke bliver »worked« (brugt) i Det Forenede Kongerige (modsat udnyttes, dvs. anvendes i erhvervsmæssigt øjemed), er Kommissionen af den opfattelse, at såfremt den patenterede opfindelse er en fremgangsmåde til fremstilling af et produkt, skal fremgangsmåden efter bestemmelsen anvendes på Det Forenede Kongeriges område.

Da bestemmelsen på grundlag af en sådan fortolkning efter Kommissionens opfattelse hjemler meddelelse af tvangslicens, såfremt den patenterede opfindelse ikke bruges i Det Forenede Kongerige, uanset om det sker i en anden medlemsstat, og den importeres fra den pågældende medlemsstat til Det Forenede Kongerige, er bestemmelsen uforenelig med Traktatens artikel 30, idet der herved tilskyndes til at producere på britisk område i stedet for at importere fra andre medlemsstater.

Kommissionen har bemærket, at Domstolen (reelt) har anmodet Det Forenede Kongerige om at be- eller afkræfte en sådan fortolkning, og Kommissionen har forbeholdt sig at fremkomme med bemærkninger hertil under den mundtlige forhandling.

B — *Den britiske regerings svar*

Spørgsmål

Den britiske regering anmodes om at oplyse, om der i henhold til section 48, stk. 3, litra a), i Patents Act 1977 kan meddeles tvangslicens, såfremt patenthaveren udnytter

patentet ved at importere fra andre medlemsstater.

Svar

Section 48, stk. 3, litra a), i Patents Act 1977 indeholder en af betingelserne for, at Comptroller kan anmodes om at meddele en af de licenser eller registreringer, der er opregnet i section 48, stk. 1. De beføjelser, Comptroller er tillagt i henhold til section 48, er skønsmæssige og skal fortolkes således, at de er undergivet de i lovens section 50 angivne betingelser.

I relation til section 48, stk. 3, litra a), kan den omstændighed, at en patenthaver udelukkende udnytter patentet ved at importere, begrunde, at der indgives ansøgning om tvangslicens, men den er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at tvangslicens meddeles. Comptroller skal derudover finde det godtgjort, at en patenteret opfindelse kan udnyttes erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige, og en patenthaver i Det Forenede Kongerige har mulighed for at sætte sig imod en ansøgning om tvangslicens med henvisning til, at produktion i Det Forenede Kongerige ikke er økonomisk gennemførlig. De beføjelser, Comptroller er tillagt ved section 48, skal udøves i henhold til lovens section 50, som bestemmer, at Comptroller skal tage hensyn til opfindelsens art og de foranstaltninger, patenthaveren har truffet for fuldt ud at nyttiggøre opfindelsen, ansøgerens muligheder for at udnytte opfindelsen i samfundets interesse og de risici, en udnyttelse af opfindelsen og dennes finansiering medfører for ansøgeren, såfremt ansøgningen imødekommes.

F. Grévisse
Refererende dommer