DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

21. september 1999 *

I sag C-44/98,

angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

BASF AG

mod

Präsident des Deutschen Patentamts,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 (efter ændring nu artikel 28 EF og 30 EF),

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.-P. Puissochet, og dommerne P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (refererende dommer) og D.A.O. Edward,

* Processprog: tysk.

generaladvokat: A. La Pergola

justitssekretær: ekspeditionssekretær H.A. Rühl,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— BASF AG ved sagsbehandler Kornelia Zimmermann

— den tyske regering ved afdelingschef Ernst Röder og kontorchef Claus-Dieter Quassowski, begge Forbundsøkonomiministeriet, som befuldmægtigede

— den belgiske regering ved kontorchef Jan Devadder, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— den danske regering ved juridisk rådgiver, kontorchef Jørgen Molde, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— den græske regering ved Galateia Alexaki, Sekretariatet for EF-ret, Udenrigsministeriet, og fuldmægtig Vasileios Kyriazopoulos, statens advokat, som befuldmægtigede

— den spanske regering ved statens advokat Mónica López-Monís Gallego, som befuldmægtiget

— den franske regering ved kontorchef Kareen Rispal-Bellanger, Afdelingen for International Økonomisk Ret og Fællesskabsret, og fuldmægtig Anne de Bourgoing, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

— den irske regering ved Chief State Solicitor Michael A. Buckley, som befuldmægtiget

— den nederlandske regering ved konsulent Marc Fierstra, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— den østrigske regering ved gesandt Christine Stix-Hackl, Forbundsudenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— den portugisiske regering ved direktør Luís Fernandes, Juridisk Tjeneste, Direktoratet for EF-spørgsmål, Udenrigsministeriet, og Paulo Borges, juridisk medarbejder i Direktoratet for EF-spørgsmål, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

— den finske regering ved juridisk konsulent Tuula Pynnä, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— den svenske regering ved kontorchef Erik Brattgård, Handelsafdelingen, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— det Forenede Kongeriges regering ved Dawn Cooper, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af barrister Daniel Alexander,

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved ledende juridisk konsulent Richard B. Wainwright, som befuldmægtiget, bistået af advokat Bertrand Wägenbaur, Hamburg,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 11. februar 1999 er afgivet mundtlige indlæg af BASF AG ved advokat Winfried Tilman, Düsseldorf, advokat Uwe Fitzner, Rathingen, og Kornelia Zimmermann, af den danske regering ved Jørgen Molde, af den græske regering ved Vasileios Kyriazopoulos, af den spanske regering ved Mónica López-Monís Gallego, af den franske regering ved kontorchef Jean-François Dobelle, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget, og Anne de Bourgoing, af den irske regering ved David Barniville, BL, af den italienske regering ved avvocato dello stato Francesca Quadri, som befuldmægtiget, af den finske regering ved Tuula Pynnä, af Det Forenede Kongeriges regering ved Daniel Alexander og af Kommissionen ved advokat Bertrand Wägenbaur,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 22. april 1999,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 29. januar 1998, indgået til Domstolen den 20. februar 1998, har Bundespatentgericht (den tyske forbundspatentdomstol) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende

fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 (efter ændring nu artikel 28 EF og 30 EF).

2 Dette spørgsmål er blevet stillet under en sag mellem BASF AG (herefter »BASF«) og Präsident des Deutschen Patentamts (præsidenten for den tyske patentmyndighed) vedrørende dennes beslutning om, at et europæisk patent, som BASF er indehaver af, er uden virkning i Tyskland, fordi indehaveren ikke havde fremlagt en oversættelse af patentskriftet til tysk.

3 Konventionen om meddelelse af europæiske patenter (herefter »konventionen«) indfører ifølge artikel 1 og artikel 2, stk. 1, et fælles retssystem for de kontraherende stater (medlemsstaterne af Den Europæiske Union, Det Schweiziske Edsforbund, Fyrstendømmet Lichtenstein, Fyrstendømmet Monaco og Republikken Cypern) for meddelelse af patent på opfindelser, som benævnes »europæiske patenter«. Disse patenter meddeles af Den Europæiske Patentmyndighed, hvis officielle sprog er tysk, engelsk og fransk. Ansøgninger om europæisk patent skal indgives på et af disse sprog.

4 Et europæisk patent kan efter ansøgning meddeles for alle de kontraherende stater, for flere af disse eller blot for en af dem. Et sådant patent giver fra dagen for offentliggørelsen af meddelelsen om dets udstedelse i enhver kontraherende stat, for hvilken det er udstedt, indehaveren de samme rettigheder, som et i den pågældende stat meddelt nationalt patent ville give.

5 Konventionens artikel 14, stk. 7, bestemmer, at de europæiske patentskrifter offentliggøres på behandlingssproget, dvs. det sprog, som patentansøgningen er indleveret på. Patentkravene for et europæisk patent oversættes til de to andre af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog.

6 I medfør af konventionens artikel 65 kan en medlemsstat bestemme, at virkningerne af et europæisk patent anses for aldrig at være indtrådt i vedkommende stat, såfremt patenthaveren, når teksten til det europæiske patent for denne stat ikke foreligger på statens officielle sprog, ikke indleverer en oversættelse af teksten til dette sprog.

7 Forbundsrepublikken Tyskland har gjort brug af denne beføjelse og har i Gesetz über internationale Patentübereinkommen (lov om internationale patentoverenskomster, BGBl. 1991 II, s. 1354, herefter »IntPatÜG«) indsat en artikel II, stk. 3, hvori det bestemmes:

»1) Foreligger den tekst, på grundlag af hvilken Den Europæiske Patentmyndighed agter at meddele et europæisk patent med virkning for Forbundsrepublikken Tyskland, ikke på tysk, skal ansøgeren eller patenthaveren inden tre måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen om udstedelse af det europæiske patent i *Den Europæiske Patenttidende* til Deutsches Patentamt indsende en oversættelse af patentskriftet til tysk og betale et gebyr i henhold til de gældende takster.

...

2) Indleveres oversættelsen ikke inden for den fastsatte frist eller i en form, som muliggør en korrekt offentliggørelse, eller betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist, skal virkningerne af det europæiske patent anses for aldrig at være indtrådt i Forbundsrepublikken Tyskland.

...«

8 BASF er indehaver af et europæisk patent vedrørende en »forbindelse, der anvendes ved metallisering af automobillak«, som i henhold til en indførelse i det tyske register den 26. august 1997 blev overdraget til selskabet af den tidligere indehaver, BASF Corporation, der har hjemsted i Amerikas Forenede Stater. Meddelelsen om udstedelsen af patentet, der er affattet på engelsk, og som bl.a. gælder for Tyskland, blev offentliggjort i *Den Europæiske Patenttidende* den 24. juli 1996.

9 Ved afgørelse af 5. maj 1997 fastslog Deutsches Patentamt i medfør af artikel II, stk. 3, i IntPatÜG, at virkningerne af det i hovedsagen omhandlede patent skulle anses for aldrig at være indtrådt i Tyskland, idet den tidligere patentindehaver ikke havde fremlagt en oversættelse af patentskriftet til tysk inden for den fastsatte frist.

10 Den 27. maj 1997 anlagde den tidligere patenthaver sag med påstand om annullation af denne afgørelse. Sagen føres nu af BASF som sagsøger. Denne har til støtte for påstanden gjort gældende, at artikel II, stk. 3, i IntPatÜG er i strid med traktatens artikel 30 og 36, for så vidt som der i tilfælde af manglende fristmæssig fremlæggelse af en oversættelse af det europæiske patent indtræder den sanktion, at virkningerne af det europæiske patent anses for aldrig at være indtrådt i Tyskland.

11 Under disse omstændigheder har Bundespatentgericht besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Er det foreneligt med principperne om frie varebevægelser (EF-traktatens artikel 30 og 36), at virkningerne af et patent, som Den Europæiske Patentmyndighed har meddelt med virkning for en medlemsstat, og som foreligger på et andet end medlemsstatens officielle sprog, anses for aldrig at være indtrådt, såfremt patenthaveren ikke inden tre måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen om udstedelse af det europæiske patent i *Den Europæiske Patenttidende* til medlemsstatens patentmyndighed indsender en oversættelse af patentskriftet til medlemsstatens officielle sprog?«

12 BASF har navnlig gjort gældende, at udgifterne til oversættelse af patentskrifter er meget store, og at mange patenthavere følgelig er nødt til at afstå fra at indlevere en oversættelse og dermed tvinges til at give afkald på patentbeskyttelsen i nogle medlemsstater. Den i hovedsagen omhandlede forpligtelse hindrer dermed disse patenthavere i at opnå den fordelagtige situation, at der er udstedt patenter med virkninger i alle Fællesskabets medlemsstater. Ifølge BASF medfører denne begrænsning en opdeling af det indre marked, idet patentet er beskyttet i nogle medlemsstater (det såkaldt »beskyttede« område), mens det ikke er det i andre (det såkaldte »frie« område). Den omtvistede forpligtelse udgør følgelig en hindring for de frie varebevægelser, der er i strid med traktatens artikel 30, og som ikke er berettiget på grundlag af artikel 36.

13 BASF har i denne forbindelse gjort gældende, at opdelingen af markedet i beskyttede områder og i frie områder navnlig har to konsekvenser. For det første kan de erhvervsdrivende, der er beliggende inden for det beskyttede område — i modsætning til patenthaveren, dennes licenstagere og konkurrenter, der er hjemmehørende inden for det frie område eller i tredjelande — ikke inden for det frie område deltage i den erhvervsmæssige konkurrence på markedet for det pågældende produkt. Ifølge selskabet ville de gøre sig skyldige i patentkrænkelse, såfremt de eksporterede det patentbeskyttede produkt fra det beskyttede område til det frie område. For det andet kan patenthaveren se sig nødsaget til at afstå fra at markedsføre opfindelsen inden for det frie område for ikke at bringe det højere prisniveau i beskyttelsesområdet i fare som følge af genindførsler ad parallelle kanaler, og han udelukkes dermed faktisk fra at konkurrere inden for det frie område.

14 Alle de regeringer, der har afgivet indlæg, samt Kommissionen finder derimod, at bestemmelser, der pålægger patentindehavere at indlevere en oversættelse af patentskriftet for det pågældende patent på det officielle sprog i den berørte medlemsstat, ikke er i strid med traktaten, da de ikke udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion i traktatens artikel 30's forstand, i det mindste er de berettigede efter traktatens artikel 36.

15 Det skal først undersøges, hvorvidt bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, hvorefter indehaverne af et patent skal indlevere en oversættelse af patentskriftet for det pågældende patent på det officielle sprog i den berørte medlemsstat, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner i traktatens artikel 30's forstand.

16 Domstolen har herom fastslået, at enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som direkte eller indirekte, øjeblikkeligt eller potentielt kan hindre samhandelen i Fællesskabet, må betragtes som en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner (jf. dom af 11.7.1974, sag 8/74, Dassonville, Sml. s. 837, præmis 5). De restriktive virkninger, som en national lovgivning medfører for de frie varebevægelser, kan imidlertid være alt for usikre og indirekte til, at den i loven fastsatte forpligtelse kan betragtes som en foranstaltning, der er egnet til at hindre samhandelen mellem medlemsstaterne (jf. bl.a. dom af 18.6.1998, sag C-266/96, Corsica Ferries France, Sml. I, s. 3949, præmis 31).

17 Med henblik på at bedømme, om en forskrift som den i hovedsagen omhandlede hindrer samhandelen inden for Fællesskabet i den nævnte retspraksis' forstand, skal det ifølge BASF først og fremmest lægges til grund, at et betydeligt antal patenthavere på grund af de store udgifter til oversættelse beslutter ikke at ansøge om beskyttelse for deres opfindelser i alle Unionens medlemsstater, men nøjes med en beskyttelse i blot nogle af disse stater, hvilket fører til en opdeling af det indre marked i »beskyttede områder« og »frie områder«, med de i præmis 13 i nærværende dom nævnte konsekvenser.

18 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at blandt de valgmuligheder, en opfinder har, når han har bestemt sig for at søge sin opfindelse beskyttet ved udstedelse af et patent, er muligheden for at vælge den ønskede territoriale udstrækning af beskyttelsen, der kan være begrænset til en enkelt stat eller omfatte flere stater. Dette valg er principielt det samme, hvad enten opfinderen ansøger om

meddelelse af et europæisk patent, eller han gør brug af de nationale ordninger for udstedelse af patenter, der er gældende i medlemsstaterne. Valget træffes på grundlag af en samlet bedømmelse af fordelene og ulemperne ved det enkelte valg, hvori der navnlig indgår komplicerede økonomiske vurderinger af den erhvervsmæssig interesse i en beskyttelse i de forskellige stater i forhold til den samlede størrelse af de omkostninger, der er forbundet med udstedelsen af et patent i disse stater, herunder udgifterne til oversættelse.

19 BASF har anført, at den i hovedsagen omhandlede hindring skyldes, at opfindelsen ikke er beskyttet i alle Unionens medlemsstater. Der foreligger efter selskabets opfattelse en hindring for samhandelen på det fælles marked, fordi dette marked er opdelt i to særskilte markeder, nemlig et, hvor produktet er beskyttet, og et andet, hvor det ikke er beskyttet, dvs. en situation, i hvilken opfinderen ikke har opnået en fuld beskyttelse mod konkurrencen fra andre erhvervsdrivende, som har ret til at fremstille og markedsføre det pågældende produkt i de medlemsstater, hvor han ikke er blevet beskyttet ved udstedelse af et patent.

20 Selv om det kan anses for sandsynligt, at der vil være forskelle i varebevægelserne, alt efter om opfindelsen vil blive beskyttet i alle medlemsstaterne eller kun i nogle af dem, følger det dog ikke heraf, at denne konsekvens af opdelingen af markedet skal betragtes som en hindring i traktatens artikel 30's forstand. De virkninger på samhandelen mellem medlemsstaterne, som en eventuel konkurrence på de markeder, hvor der ikke er beskyttelse, kan have, afhænger i første række af de konkrete og uforudsigelige beslutninger, der træffes af hver enkelt af de berørte erhvervsdrivende i lyset af de økonomiske betingelser på de forskellige markeder.

21 Det må herefter fastslås, at selv om opdelingen af det indre marked kan have restriktive virkninger for de frie varebevægelser, er disse virkninger alt for usikre

og indirekte til at kunne betragtes som en hindring i traktatens artikel 30's forstand.

22 Det forelagte spørgsmål skal følgelig besvares således, at traktatens artikel 30 ikke er til hinder for anvendelse af bestemmelser som forskrifterne i artikel II, stk. 3, i IntPatÜG, hvorefter virkningerne af et patent, som Den Europæiske Patentmyndighed har meddelt med virkning i en medlemsstat, og som foreligger på et andet end medlemsstatens officielle sprog, anses for aldrig at være indtrådt, såfremt patenthaveren ikke inden tre måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen om udstedelse af patentet i *Den Europæiske Patenttidende* til medlemsstatens patentmyndighed indsender en oversættelse af patentskriftet til medlemsstatens officielle sprog.

Sagens omkostninger

23 De udgifter, der er afholdt af den tyske, den belgiske, den danske, den græske, den spanske, den franske, den irske, den italienske, den nederlandske, den østrigske, den portugisiske, den finske og den svenske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Bundespatentgericht ved kendelse af 29. januar 1998, for ret:

EF-traktatens artikel 30 (efter ændring nu artikel 28 EF) er ikke til hinder for anvendelse af bestemmelser som forskrifterne i artikel II, stk. 3, i Gesetz über internationale Patentübereinkommen, hvorefter virkningerne af et patent, som Den Europæiske Patentmyndighed har meddelt med virkning i en medlemsstat, og som foreligger på et andet end medlemsstatens officielle sprog, anses for aldrig at være indtrådt, såfremt patenthaveren ikke inden tre måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen om udstedelse af patentet i *Den Europæiske Patenttidende* til medlemsstatens patentmyndighed indsender en oversættelse af patentskriftet til medlemsstatens officielle sprog.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 21. september 1999.

R. Grass

Justitssekretær

J.-P. Puissochet

Formand for Femte Afdeling