ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

21 september 1999 *

In zaak C-44/98,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van het Bundespatentgericht (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

BASF AG

en

Präsident des Deutschen Patentamts,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, de artikelen 28 EG en 30 EG),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, kamerpresident, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) en D. A. O. Edward, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: A. La Pergola

griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— BASF AG, vertegenwoordigd door K. Zimmermann, Sachbearbeiter,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door E. Röder, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Economische zaken, en C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor bij dat ministerie, als gemachtigden,

— de Belgische regering, vertegenwoordigd door J. Devadder, bestuursdirecteur bij de juridische dienst van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de Deense regering, vertegenwoordigd door J. Molde, juridisch adviseur, afdelingshoofd bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Alexaki, van de bijzondere dienst communautaire geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en V. Kyriazopoulos, procesgemachtigde van de juridische dienst van de staat, als gemachtigden,

— de Spaanse regering, vertegenwoordigd door M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, als gemachtigde,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden,

— de Ierse regering, vertegenwoordigd door M. A. Buckley, Chief State Solicitor, als gemachtigde,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, assistent juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Stix-Hackl, Gesandte bij het Bondsministerie van Economische zaken, als gemachtigde,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Fernandes, directeur bij de juridische dienst van het directoraat-generaal Europese Gemeenschappen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en P. Borges, jurist bij het directoraat-generaal Europese Gemeenschappen bij hetzelfde ministerie, als gemachtigden,

— de Finse regering, vertegenwoordigd door T. Pynnä, juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de Zweedse regering, vertegenwoordigd door E. Brattgård, departementsråd bij de afdeling buitenlandse handel van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door D. Cooper, van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, Barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R. B. Wainwright, juridisch hoofdadviseur, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat te Hamburg,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van BASF AG, vertegenwoordigd door W. Tilman, advocaat te Düsseldorf, U. Fitzner, advocaat te Rathingen, en K. Zimmermann; de Deense regering, vertegenwoordigd door J. Molde; de Griekse regering, vertegenwoordigd door V. Kyriazopoulos; de Spaanse regering, vertegenwoordigd door M. López-Monís Gallego; de Franse regering, vertegenwoordigd door J.-F. Dobelle, onderdirecteur bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, en A. de Bourgoing; de Ierse regering, vertegenwoordigd door D. Barniville, BL; de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door F. Quadri, avvocato dello Stato, als gemachtigde; de Finse regering, vertegenwoordigd door T. Pynnä; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door B. Wägenbaur, ter terechtzitting van 11 februari 1999,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 april 1999,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 29 januari 1998, ingekomen bij het Hof op 20 februari daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de

artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, de artikelen 28 EG en 30 EG).

2 Die vraag is gerezen in een geschil tussen BASF AG (hierna: „BASF") en de Präsident des Deutschen Patentamts (voorzitter van het Duitse octrooibureau), over de beschikking van laatstgenoemde, dat een aan BASF verleend Europees octrooi moet worden geacht in Duitsland geen rechtsgevolgen te hebben, omdat de houdster ervan geen Duitse vertaling van het octrooischrift had verstrekt.

3 Bij het Europees Octrooiverdrag (hierna: „Octrooiverdrag") wordt volgens de artikelen 1 en 2, lid 1, een voor de verdragsluitende staten (de lidstaten van de Europese Unie, de Zwitserse Confederatie, het Vorstendom Liechtenstein, het Vorstendom Monaco en de Republiek Cyprus) gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen, „Europese octrooien" genoemd, in het leven geroepen. Die octrooien worden verleend door het Europees Octrooibureau, waarvan de officiële talen het Duits, Engels en Frans zijn. Europese octrooiaanvragen moeten in een van deze talen worden ingediend.

4 De verlening van een Europees octrooi kan worden aangevraagd voor alle verdragsluitende staten, dan wel voor een of meer van hen. Het octrooi verleent de houder vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening ervan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal octrooi.

5 Artikel 14, lid 7, van het Octrooiverdrag bepaalt, dat de Europese octrooischriften worden gepubliceerd in de procestaal, dat wil zeggen in de taal waarin de octrooiaanvraag is ingediend. De conclusies van een Europees octrooi worden vertaald in de beide andere officiële talen van het Europees Octrooibureau.

6 Ingevolge artikel 65 van het Octrooiverdrag kunnen de verdragsluitende staten bepalen, dat een Europees octrooi in de betrokken staat geacht wordt van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, indien de tekst van het Europees octrooi voor die staat niet is opgesteld in de officiële taal van die staat en de aanvrager geen vertaling ervan in die taal verstrekt.

7 De Bondsrepubliek Duitsland heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt en in artikel II, § 3, van het Gesetz über internationale Patentübereinkommen (*BGBl.* 1991 II, blz. 1354; hierna: „IntPatÜG") bepaald:

„1) Wanneer de tekst waarin het Europees Octrooibureau voornemens is met rechtsgevolgen voor de Bondsrepubliek Duitsland een Europees octrooi te verlenen, niet in de Duitse taal is opgesteld, moet de aanvrager of de octrooihouder binnen drie maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het *Europees octrooiblad* een Duitse vertaling van het octrooischrift bij het Duitse octrooibureau indienen en de kosten volgens het vastgestelde tarief betalen.

(...)

2) Wanneer de vertaling niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend of in een vorm die een regelmatige publicatie niet mogelijk maakt, of wanneer de kosten niet tijdig worden betaald, wordt het Europees octrooi geacht in de Bondsrepubliek Duitsland van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad.

(...)"

8 BASF is houdster van een Europees octrooi betreffende een „samenstelling voor de coating van laklagen van auto's", dat haar bij inschrijving in het Duitse register op 26 augustus 1997 door de vorige octrooihoudster, BASF Corporation, een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschap is overgedragen. De vermelding van de verlening van het octrooi, dat in het Engels was opgesteld en onder meer in Duitsland rechtsgevolgen had, is op 24 juli 1996 in het *Europees octrooiblad* gepubliceerd.

9 Bij beschikking van 5 mei 1997 stelde het Duitse octrooibureau overeenkomstig artikel II, § 3, IntPatÜG vast, dat het in geding zijnde octrooi moest worden geacht van de aanvang af in Duitsland geen rechtsgevolgen te hebben gehad, omdat de vorige octrooihoudster niet binnen de gestelde termijn de Duitse vertaling van het octrooischrift had ingediend.

10 Op 27 mei 1997 stelde de vorige octrooihoudster beroep tot nietigverklaring van die beschikking in. Dat beroep is overgenomen door BASF. Tot staving van haar beroep stelt laatstgenoemde, dat artikel II, § 3, IntPatÜG in strijd is met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, omdat de sanctie op de niet-tijdige indiening van een vertaling van het Europees octrooischrift is, dat het Europees octrooi in Duitsland van de aanvang af geen rechtsgevolgen heeft.

11 In die omstandigheden besloot het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

„Is het verenigbaar met de beginselen van het vrije verkeer van goederen (artikelen 30 en 36 EG-Verdrag), dat de rechtsgevolgen van een door het Europees Octrooibureau voor een lidstaat verleend octrooi dat in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat is gesteld, van de aanvang af worden geacht niet te zijn ingetreden, wanneer de octrooihouder niet binnen drie maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het *Europees octrooiblad*, bij het octrooibureau van de betrokken lidstaat een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat indient?"

12 BASF stelt onder meer, dat de kosten van de vertaling van octrooischriften zeer hoog zijn, zodat talrijke octrooihouders zich gedwongen zien geen vertaling te verstrekken en dus af te zien van octrooibescherming in bepaalde lidstaten. De litigieuze verplichting heeft dus tot gevolg, dat verleende octrooien niet in alle lidstaten rechtsgevolgen hebben. Volgens BASF leidt die beperking tot een verbrokkeling van de interne markt, omdat het octrooi in sommige lidstaten (beschermd gebied) wel en in andere lidstaten (vrij gebied) niet is beschermd. De betwiste verplichting vormt dus een met artikel 30 van het Verdrag strijdige, niet door artikel 36 gerechtvaardigde belemmering van het vrije verkeer van goederen.

13 Volgens BASF heeft de opsplitsing van de markt in beschermde en vrije gebieden onder meer twee gevolgen. Anders dan de octrooihouder, zijn licentiehouder en de concurrenten in het vrije gebied of in derde landen, kunnen de marktdeelnemers in het beschermde gebied niet deelnemen aan de commerciële mededinging op de markt van het betrokken product. Bij uitvoer van het door het octrooi beschermde product uit het beschermde naar het vrije gebied, zouden die marktdeelnemers zich schuldig maken aan inbreuken op het octrooi. In de tweede plaats zou de octrooihouder zich gedwongen kunnen zien, de uitvinding in het vrije gebied niet in de handel te brengen, teneinde het hogere prijsniveau in het beschermde gebied niet op het spel te zetten door het mechanisme van parallelle wederinvoer, en zou hij dus in feite van de mededinging in het vrije gebied zijn uitgesloten.

14 Alle interveniërende regeringen, alsmede de Commissie, zijn daarentegen van mening, dat een regelgeving die de octrooihouders verplicht om een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de betrokken lidstaat te verstrekken, niet in strijd is met het Verdrag, omdat het daarbij niet gaat om een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag of omdat die verplichting althans uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag gerechtvaardigd is.

15 Om te beginnen moet worden onderzocht, of een regeling zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, die de octrooihouders verplicht een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de betrokken lidstaat te verstrekken, een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 van het Verdrag vormt.

16 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld, dat iedere regelgeving van de lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen moet worden beschouwd (zie arrest van 11 juli 1974, Dassonville, 8/74, Jurispr. blz. 837, punt 5). De beperkende gevolgen die een nationale regelgeving voor het vrije verkeer van goederen teweegbrengt, kunnen echter zo onzeker en indirect zijn, dat de in de regeling vervatte verplichting niet geacht kan worden de handel tussen de lidstaten te belemmeren (zie onder meer arrest van 18 juni 1998, Corsica Ferries France, C-266/96, Jurispr. blz. I-3949, punt 31).

17 Om te beoordelen, of een regeling als de hier in geding zijnde de intracommunautaire handel in de zin van die rechtspraak belemmert, moet volgens BASF eerst worden uitgegaan van de premisse, dat een aanzienlijk aantal octrooihouders wegens de hoge vertaalkosten besluit om voor hun uitvindingen niet in alle lidstaten van de Unie bescherming aan te vragen, maar zich te beperken tot bescherming in slechts enkele van die staten, waardoor een opsplitsing van de interne markt in „beschermde gebieden" en „vrije gebieden" ontstaat, met de in punt 13 van dit arrest genoemde gevolgen.

18 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd, dat een uitvinder, wanneer hij zijn uitvinding door octrooiverlening wil beschermen, onder meer de keus heeft om de territoriale reikwijdte van de gewenste bescherming te beperken tot een staat dan wel uit te strekken tot meerdere staten. Die keuze is in beginsel dezelfde, ongeacht of de uitvinder verzoekt om de verlening van een Europees octrooi, dan wel gebruikmaakt van de thans in de lidstaten geldende stelsels van verlening van

nationale octrooien. De keuze wordt gemaakt op basis van een algemene afweging van voor- en nadelen van elke optie, die onder meer ingewikkelde economische schattingen inhoudt met betrekking tot het commerciële belang van een bescherming in de verschillende staten, in vergelijking met het totale bedrag van de aan de octrooiverlening in die staten verbonden kosten, waaronder de vertaalkosten.

19 Vervolgens vloeit volgens BASF de in geding zijnde belemmering voort uit het feit dat de uitvinding niet in alle lidstaten van de Unie wordt beschermd. Haars inziens is er sprake van een belemmering van het intercommunautaire handelsverkeer, omdat de markt in twee onderscheiden markten wordt opgesplitst, een waarop het product wel en een andere waarop het niet is beschermd, met andere woorden een situatie waarin de uitvinder geen volledige bescherming heeft verkregen tegen de mededinging van andere marktdeelnemers, die het recht hebben, dat product te produceren en in de handel te brengen in de lidstaten waar het betrokken product niet door octrooiverlening is beschermd.

20 Ofschoon het waarschijnlijk moet worden geacht, dat er verschillen in de goederenbewegingen zullen bestaan naargelang de uitvinding in alle of slechts in sommige lidstaten is beschermd, vloeit daaruit nog niet voort, dat een dergelijk gevolg van de opsplitsing van de markt als een belemmering in de zin van artikel 30 van het Verdrag moet worden aangemerkt. Immers, de gevolgen voor het intracommunautaire handelsverkeer van een eventuele mededingingssituatie op de niet-beschermde markten hangen vooral af van concrete, onvoorspelbare beslissingen die elk van de betrokken marktdeelnemers neemt op basis van de economische omstandigheden op de verschillende markten.

21 In die omstandigheden moet worden vastgesteld, dat, al aangenomen dat de opsplitsing van de interne markt in bepaalde gevallen beperkende gevolgen voor

het vrije verkeer van goederen kan hebben, die gevolgen te onzeker en te indirect zijn om als een belemmering in de zin van artikel 30 van het Verdrag te kunnen worden beschouwd.

22 Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord, dat artikel 30 van het Verdrag zich niet verzet tegen de toepassing van bepalingen als die van artikel II, § 3, IntPatÜG, volgens welke een octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verleend met rechtsgevolgen in een lidstaat en is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat, wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, wanneer de octrooihouder het octrooibureau van de betrokken lidstaat niet binnen drie maanden na publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi in het *Europees octrooiblad* een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat heeft verstrekt.

Kosten

23 De kosten door de Duitse, de Belgische, de Deense, de Griekse, de Spaanse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Oostenrijkse, de Portugese, de Finse en de Zweedse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 29 januari 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EG) verzet zich niet tegen de toepassing van bepalingen als die van artikel II, § 3, van het Gesetz über internationale Patentübereinkommen, volgens welke een octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verleend met rechtsgevolgen in een lidstaat en is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat, wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, wanneer de octrooihouder het octrooibureau van de betrokken lidstaat niet binnen drie maanden na publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi in het *Europees octrooiblad* een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat heeft verstrekt.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 september 1999.

De griffier

R. Grass

De president van de Vijfde kamer

J.-P. Puissochet