DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 21 september 1999 *

I mål C-44/98,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Bundespatentgericht (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

BASF AG

och

Präsident des Deutschen Patentamts,

angående tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i ändrad lydelse),

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-P. Puissochet, samt domarna P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent) och D.A.O. Edward,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: A. La Pergola,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören H.A. Rühl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— BASF AG, genom Kornelia Zimmermann, Sachbearbeiter,

— Tysklands regering, genom Ernst Röder, Ministerialrat vid förbundsekonomiministeriet och Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor vid samma ministerium, båda i egenskap av ombud,

— Belgiens regering, genom administrative direktören Jan Devadder, utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Danmarks regering, genom juridiske rådgivaren Jørgen Molde, avdelningschef vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Greklands regering, genom Galateia Alexaki, avdelningen för gemenskapsrättsliga tvister, utrikesministeriet och juridiska ombudet Vasileios Kyriazopoulos, statens rättsliga råd, båda i egenskap av ombud,

— Spaniens regering, genom Mónica López-Monis Gallego, abogado del Estado, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur, internationella ekonomiska och gemenskapsrättsliga frågor, utrikesministeriets rättsavdelning, och Anne de Bourgoing, chargé de mission, samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

— Irlands regering, genom Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, i egenskap av ombud,

— Nederländernas regering, genom biträdande juridiske rådgivaren Marc Fierstra, utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Österrikes regering, genom Christine Stix-Hackl, Gesandte, förbundsekonomiministeriet, i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom Luís Fernandes, chef för rättstjänsten vid utrikesministeriets avdelning för EG-frågor, och juristen Paulo Borges, avdelningen för EG-frågor, samma ministerium, båda i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom lagstiftningsrådet Tuula Pynnä, utrikesministeriets rättsavdelning, i egenskap av ombud,

— Sveriges regering, genom departementsrådet Erik Brattgård, Utrikesdepartementet, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom Dawn Cooper, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, biträdd av Daniel Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom chefsjuristen Richard B. Wainwright, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten Bertrand Wägenbaur, Hamburg,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 11 februari 1999 av: BASF AG, företrätt av advokaten Winfried Tilman, Düsseldorf, och advokaten Uwe Fitzner, Rathingen, samt Kornelia Zimmermann, Danmarks regering, företrädd av Jørgen Molde, Greklands regering, företrädd av Vasileios Kyriazopoulos, Spaniens regering, företrädd av Monica Lopez-Monis Gallego, Frankrikes regering, företrädd av Jean-François Dobelle, directeur adjoint, utrikesministeriets rättsavdelning, i egenskap av ombud, och Anne de Bourgoing, Irlands regering, företrädd av David Barniville, BL, Italiens regering, företrädd av Francesca Quadri, avvocato dello Stato, i egenskap av ombud, Finlands regering, företrädd av Tuula Pynnä, Förenade kungarikets regering, företrädd av Daniel Alexander och kommissionen, företrädd av advokaten Bertrand Wägenbaur,

och efter att den 22 april 1999 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Bundespatentgericht (förbundspatentdomstolen) har genom beslut av den 29 januari 1998, som inkom till domstolen den 20 februari samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt en fråga om tolkningen av

artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i ändrad lydelse).

2 Frågan har uppkommit i en tvist mellan BASF AG (nedan kallat BASF) och Präsident des Deutschen Patentamts (den tyska patentmyndighetens ordförande), avseende dennes beslut att anse att ett europeiskt patent som tillhör BASF saknar rättsverkan i Tyskland med motiveringen att patenthavaren inte hade ingett någon översättning till tyska av patentskriften.

3 Enligt konventionen om meddelande av europeiska patent (nedan kallad konventionen) skapas, enligt artiklarna 1 och 2.1, en för de fördragsslutande staterna (medlemsstaterna i Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein, Furstendömet Monaco och Republiken Cypern) gemensam rätt såvitt avser meddelande av patent på uppfinningar, vilka benämns "europeiska patent". Dessa patent meddelas av det europeiska patentverket, vars officiella språk är tyska, engelska och franska. Europeisk patentansökan skall inges på ett av dessa språk.

4 Europeiskt patent får sökas för en eller flera av de fördragsslutande staterna. Detta patent ger innehavaren, från dagen för publicering av kungörelse om att det meddelats och i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats, samma rättigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.

5 I artikel 14.7 i konventionen föreskrivs att de europeiska patentskrifterna skall publiceras på handläggningsspråket, det vill säga på samma språk som patentansökan har ingivits. Patentkraven för ett europeiskt patent skall översättas till det europeiska patentverkets båda andra officiella språk.

6 Enligt artikel 65 i konventionen får de fördragsslutande staterna föreskriva att ett europeiskt patent skall anses aldrig ha haft rättsverkan i staten i fråga, när texten i det europeiska patentet för denna stat inte är avfattad på dess officiella språk, om patenthavaren inte inger en översättning av denna text till detta språk.

7 Förbundsrepubliken Tyskland har använt sig av denna möjlighet och har i Gesetz über internationale Patentübereinkommen (lagen om internationella patentkonventioner, *BGBl* 1991 II, s. 1354, nedan kallad IntPatÜG) infört en artikel II.3, i vilken föreskrivs följande:

"1) När den text med vilken det europeiska patentverket avser att meddela ett europeiskt patent med rättsverkan för Förbundsrepubliken Tyskland inte är avfattad på tyska språket, skall sökanden eller patenthavaren, inom tre månader från dagen för publicering i *Europeiska patenttidningen* av kungörelsen av att det europeiska patentet meddelats, till den tyska patentmyndigheten inge en översättning till tyska av patentskriften och erlägga avgift enligt föreskriven taxa.

...

2) När översättningen inte har ingetts inom fristen eller inte i en form som gör det möjligt att publicera den enligt gällande föreskrifter eller avgiften inte har erlagts inom fristen, skall det europeiska patentet anses aldrig ha haft rättsverkan i Förbundsrepubliken Tyskland."

8 BASF innehar ett europeiskt patent avseende en "komposit som ingår i metallisering av färgskikt på bilar", som bolaget har erhållit genom handlingar som registrerats i det tyska registret den 26 augusti 1997 av dess tidigare innehavare, BASF Corporation, ett bolag etablerat i Amerikas förenta stater. En kungörelse om att patentet meddelats, avfattad på engelska, vilken hade rättsverkan bland annat i Tyskland, publicerades den 24 juli 1996 i *Europeiska patenttidningen.*

9 Genom beslut av den 5 maj 1997 konstaterade den tyska patentmyndigheten, i enlighet med artikel II.3 IntPatÜG, att det patent som är i fråga i målet vid den nationella domstolen skulle anses aldrig ha haft rättsverkan i Tyskland, eftersom den tidigare patenthavaren inte hade ingett någon översättning till tyska av patentskriften inom den föreskrivna fristen.

10 Den 27 maj 1997 väckte den tidigare patenthavaren talan om ogiltigförklaring av detta beslut. Denna talan har övertagits av BASF. Till stöd för sin talan har BASF anfört att artikel II.3 IntPatÜG strider mot artiklarna 30 och 36 i fördraget, eftersom påföljden för att en översättning av ett europeiskt patent inte inges inom den föreskrivna fristen är att det europeiska patentet skall anses aldrig ha haft rättsverkan i Tyskland.

11 Under dessa förhållanden beslutade Bundespatentgericht att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Är det förenligt med principen om den fria rörligheten för varor (artiklarna 30 och 36 EG-fördraget) att anse att ett patent som har meddelats av det europeiska patentverket med verkan i en medlemsstat, och som inte är avfattat på den statens officiella språk, aldrig har haft rättsverkan om patenthavaren inte till den statens nationella patentmyndighet inger en översättning av patentskriften till denna medlemsstats officiella språk inom tre månader från det att beslutet att meddela europeiskt patent publicerats i *Europeiska patenttidningen?*"

12 BASF har bland annat gjort gällande att kostnaderna för översättning av patentskrifter är mycket höga, och att därför många patenthavare tvingas att inte inge översättning och således att avstå från skydd för patentet i vissa medlemsstater. Den skyldighet som är i fråga i målet vid den nationella domstolen hindrar således dessa patenthavare från att omfattas av rättsverkan av patent som meddelats i alla medlemsstaterna i gemenskapen. Enligt BASF medför denna begränsning en avskärmning av den inre marknaden eftersom patentet är skyddat i vissa medlemsstater (den så kallade "skyddade zonen"), medan det inte är skyddat i andra medlemsstater (den så kallade "fria zonen"). Den omtvistade skyldigheten utgör följaktligen ett hinder för den fria rörligheten för varor, vilket strider mot artikel 30 i fördraget och inte är motiverat enligt artikel 36.

13 BASF har i det avseendet gjort gällande att uppdelningen av marknaden i skyddade och fria zoner bland annat har två följder. För det första kan de ekonomiska aktörerna i den skyddade zonen inte, till skillnad från patenthavaren, dennes licenshavare och de konkurrenter som har sitt säte i den fria zonen eller i tredje land, i den fria zonen delta i den fria konkurrensen på marknaden för produkten i fråga. Enligt BASF skulle dessa ekonomiska aktörer göra sig skyldiga till patentintrång om de exporterade den patentskyddade produkten från den skyddade zonen till den fria zonen. För det andra kan patenthavaren tvingas att avstå från att saluföra uppfinningen inom den fria zonen för att inte äventyra den högre prisnivån inom den skyddade zonen genom parallellimport och skulle således uteslutas från konkurrensen inom den fria zonen.

14 Alla de intervenerande regeringarna samt kommissionen hävdar att bestämmelser som förpliktigar patenthavarna att inge en översättning av patentskriften för det nämnda patentet på den berörda medlemsstatens officiella språk inte strider mot fördraget, eftersom de inte utgör en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion i den mening som avses i artikel 30 i fördraget eller att den åtminstone är motiverad enligt artikel 36 i fördraget.

15 För det första skall det avgöras om sådana bestämmelser som det är fråga om i målet vid den nationella domstolen, enligt vilka patenthavarna är skyldiga att inge en översättning av patentskriften för det ifrågavarande patentet på den berörda medlemsstatens officiella språk, utgör en åtgärd med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner i den mening som avses i artikel 30 i fördraget.

16 I det avseendet har domstolen fastslagit att alla regler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner (se dom av den 11 juli 1974 i mål 8/74, Dassonville, REG 1974, s. 837, punkt 5). Emellertid är de restriktiva verkningarna av nationella föreskrifter på den fria rörligheten för varor alltför slumpmässiga och indirekta för att den skyldighet som stadgas i dem skall kunna anses vara av sådan art att den kan utgöra ett hinder för handeln mellan medlemsstater (se bland annat dom av den 18 juni 1998 i mål C-266/96, Corsica Ferries France, REG 1998, s. I-3949, punkt 31).

17 Enligt BASF skall bedömningen av huruvida sådana bestämmelser som är aktuella i målet vid den nationella domstolen hindrar handeln inom gemenskapen i den mening som avses i denna rättspraxis först och främst bero på om ett avsevärt antal av patenthavare, på grund av de höga kostnaderna för översättning, beslutar att inte ansöka om skydd för sina uppfinningar i alla medlemsstater i unionen, utan begränsar sig till ett skydd i enbart några av dessa stater, varvid det uppstår en uppdelning av den inre marknaden i "skyddade zoner" och "fria zoner", med de följder som nämns i punkt 13 i förevarande dom.

18 I det avseendet skall det erinras om att en uppfinnare, vid den tidpunkt då han önskar erhålla skydd för sin uppfinning genom meddelande av patent, har en valmöjlighet avseende den territoriella omfattningen av det önskade skyddet, som kan vara begränsat till en enda stat eller omfatta flera stater. Detta val är i princip detsamma, oavsett om uppfinnaren ansöker om meddelande av ett europeiskt

patent eller om han utnyttjar de system för meddelande av nationella patent som för närvarande är i kraft i medlemsstaterna. Valet görs på grundval av en helhetsbedömning av varje alternativs fördelar och nackdelar, vilken bland annat innehåller komplicerade ekonomiska bedömningar av det kommersiella intresset av ett skydd i de olika staterna i förhållande till de totala kostnaderna för att ett patent skall kunna meddelas i dessa stater, däribland kostnaderna för översättning.

19 Enligt BASF är det hinder som är i fråga i målet vid den nationella domstolen en följd av att uppfinningen inte är skyddad i alla medlemsstater i unionen. Enligt BASF föreligger ett hinder för handeln inom gemenskapen eftersom denna marknad uppdelas i två skilda marknader, en där produkten är skyddad och en annan där den inte är det, det vill säga en situation i vilken uppfinnaren inte har erhållit ett fullständigt skydd mot konkurrens från andra ekonomiska aktörer, vilka i de medlemsstater där han inte har erhållit skydd genom meddelande av ett patent har rätt att producera och saluföra produkten i fråga.

20 Även om det medges att det troligen förekommer skillnader i varurörelserna beroende på om uppfinningen är skyddad i alla medlemsstater eller enbart i vissa av dem, leder detta emellertid inte till att en sådan uppdelning av marknaden skall kvalificeras som handelshinder i den mening som avses i artikel 30 i fördraget. Inverkan på handeln inom gemenskapen av en eventuell konkurrenssituation på de marknader som inte är skyddade beror nämligen framför allt på konkreta och oförutsägbara beslut som fattas av varje berörd aktör mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningarna på de olika marknaderna.

21 Domstolen konstaterar således att även om en uppdelning av den inre marknaden under vissa omständigheter skulle kunna ha restriktiva verkningar på den fria

rörligheten för varor, är dessa verkningar alltför slumpmässiga och indirekta för att de skall anses utgöra ett hinder i den mening som avses i artikel 30 i fördraget.

22 Den ställda frågan skall således besvaras så, att artikel 30 i fördraget inte hindrar tillämpningen av sådana bestämmelser som de i artikel II.3 IntPatÜG, enligt vilka ett patent som har meddelats av det europeiska patentverket med verkan i en medlemsstat, och som inte är avfattat på den statens officiella språk, aldrig har haft rättsverkan om patenthavaren inte inger en översättning av patentskriften till denna medlemsstats officiella språk till den statens nationella patentmyndighet inom tre månader från det att beslutet att meddela europeiskt patent publicerats i *Europeiska patenttidningen*.

Rättegångskostnader

23 De kostnader som har förorsakats den tyska, den belgiska, den danska, den grekiska, den spanska, den franska, den irländska, den italienska, den nederländska, den österrikiska, den portugisiska, den finska, den svenska och den brittiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angående den fråga som genom beslut av den 29 januari 1998 ställts av Bundespatentgericht — följande dom:

Artikel 30 i EG-fördraget (nu artikel 28 EG i ändrad lydelse) hindrar inte tillämpningen av sådana bestämmelser som de i artikel II.3 i Gesetz über internationale Patentübereinkommen, enligt vilka ett patent som har meddelats av det europeiska patentverket med verkan i en medlemsstat, och som inte är avfattat på den statens officiella språk, aldrig har haft rättsverkan om patenthavaren inte inger en översättning av patentskriften till denna medlemsstats officiella språk till den statens nationella patentmyndighet inom tre månader från det att beslutet att meddela europeiskt patent publicerats i *Europeiska patenttidningen*.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 september 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

Justitiesekreterare Ordförande på femte avdelningen