

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

9 юли 1985 година\*

„Индустриална и търговска собственост – Патенти - обхват на защитата- Прекратяване действието на патента, където задължителна лицензия е предоставена по отношение на паралелен патент”

По дело 19/84

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 177 от Договора за ЕИО от страна на Hoge Raad (Нидерландия) по производството, висящо пред този съд, между

**Pharmon BV**, чието седалище е разположено в Rhoon, Нидерландия, за който се явява A. F. de Savornin Lohman, от Rotterdam Bar и Brussels Bar,

ищец по главното производство,

и

**Hoechst AG**, чието седалище е разположено в Frankfurt am Main, Федерална република Германия, за която се явява J. A. Stoop, от Hague Bar,

ответник по главното производство

относно тълкуването на правилата на Общността, относно свободното движение на стоки, с цел определяне обхвата на защита, предоставяна с патент в случай на принудителна лицензия, издадена по отношение на паралелен патент,

СЪДЪТ,

в състав: г-н Mackenzie Stuart, председател, г-н G. Bosco и г-н O. Due председатели на състав, г-н T. Koopmans, г-н U. Everling, г-н K. Bahlmann и г-н Y. Galmot, съдии,

генерален адвокат: г-н G. F. Mancini,

секретар: г-жа D. Louterman, администратор,

като има предвид становищата представени:

- за Pharmon BV, ищец по главното производство, от A. F. de Savornin Lohman, от Rotterdam Bar,

- за Hoechst AG, ответник по главното производство, от J. A. Stoop, от Hague Bar,

- за датското правителство, от L. Mikaelson, правен съветник,

---

\* Език на производството: нидерландски.

- за германското правителство, от M. Seidel, в качеството на представител,
- за френското правителство, от J.-P. Costes, в качеството на представител,
- за италианското правителство, от O. Fiumara, в качеството на представител,
- за нидерландското правителство, от I. Verkade, в качеството на представител,
- за правителството на Обединеното кралство, от G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител,
- за Комисията на европейските общности, от A. McClellan, правен съветник и A. Naagsta, член на нейния правен отдел, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат произнесено в заседанието на 23 април 1985 г.,

постанови настоящото

### Решение

1. С Решение от 13 януари 1984 г., постъпило в Съда на 20 януари 1984 г., Hoge Raad (Върховен съд) е отправил до Съда, на основание член 177 от Договора за ЕИО, три преюдициални въпроса във връзка с тълкуването на правилата на Общността, относно свободното движение на стоки, с цел определяне на ограниченията, налагани върху прилагането на националното законодателство за патенти за изобретения, по отношение на внос на продукт, произведен в друга държава-членка въз основа на принудителна лицензия, издадена по отношение на паралелен патент.
2. Този въпрос е повдигнат в рамките на производството между немската фирма Allemande Hoechst и нидерландската фирма Pharmon, в което Hoechst се цели да избегне търговското разпространение на партида медикаменти от Pharmon на територията на Нидерландия.
3. Към момента на настъпване на фактите по спора, 1976 г., фирма Hoechst е притежавала патент във Федерална република Германия и паралелни патенти в Нидерландия и Обединеното кралство за същото изобретение, а именно технология за производството на медикамент с наименованието "Frusemide".
4. През 1972 г., британската фирма DDSA Pharmaceuticals Ltd (наричана по-долу AS DDSA) е получила принудителна лицензия за използването на изобретението по силата на член 41 от Закона за патентите от 1949 г., който тогава бил в сила, по отношение на паралелния патент, издаден на Hoechst във Обединеното кралство.
5. Принудителната лицензия, издадена в този случай се е основавала на член 41 от Закона за патентите от 1949 година, който съдържа специална разпоредба за патентите, които се отнасят за хранителни продукти, медикаменти и хирургически инструменти. По отношение на тези патенти, Comptroller general of patents е бил длъжен да издаде

принудителна лицензия на всяко заинтересовано лице, направило искане за това, с изключение на случаите, когато е имал основателни причини да откаже това.

6. От член 41, параграф 2 става ясно, че това правило е предназначено да осигури възможността въпросните продукти да бъдат получавани на възможно най-ниската цена, съдържащо възможност притежателят на патента да извлече разумна печалба от своите патентни права. Принудителната лицензия не е била подписана нито от нейния притежател, нито от собственика на патента, а само от длъжностното лице от патентно ведомство в Обединеното кралство.

7. В случая се отнася за неизключителна и непрехвърляема принудителна лицензия, издадена за територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и остров Ман, съпроводена със забрана за износ.

8. Независимо от това, в края на 1976 г., малко преди изтичане на срока на патента на Обединеното кралство, фирмата DDSA не е зачела тази забрана за износ като е продала на нидерландската фармацевтична компания Pharmon голяма партида таблетки "Frusemide", произведени от нея. Фирмата Pharmon е възнамерявала да пусне на пазара в Нидерландия фармацевтичните продукти, с които се била снабдила по този начин.

9. Фирмата Hoechst е предявила иск срещу фирмата Pharmon пред Arrondissementsrechtbank, Rotterdam (Районен съд Rotterdam), който с Решение от 1 февруари 1977 г., което е станало окончателно, е постановил обща забрана за фирмата Pharmon да накърнява правата, произтичащи от нидерландския патент на Hoechst.

10. Pharmon, е отказала да приеме, че общата забрана се отнася до "Frusemide" с произход от Обединеното кралство, където, според Pharmon, той е бил законно разпространяван от DDSA, и е подала жалба до Arrondissementsrechtbank Rotterdam с цел издаване на декларация за това.

11. Делото е било започнато пред Gerechtshof, Hague (Окръжен апелативен съд, Hague), който е приел, че след като Pharmon е била закупила въпросната партида с "Frusemide" непосредствено от DDSA, тези таблетки не са били пуснати на пазара в Обединеното кралство и, в допълнение към това, Hoechst видимо не е била получила хонорар за тази партида. В резултат на това, с Решение от 3 март 1982 г., той отхвърлил исканията на Pharmon.

12. Тогава Pharmon е подала касационна жалба, претендирайки, *inter alia*, че Gerechtshof Hague неправилно е преценил, че въпросната партида "Frusemide" не е била пусната на пазара в Обединеното кралство, и че също неправилно тази юрисдикция е придала значение на факта, че на Hoechst не е бил изплатен хонорар.

13. С Решение от 13 януари 1984 г., с което е преценил, че делото повдига различни въпроси, относно тълкуването на правото на Общността, Hoge Raad е поискал Съдът да се произнесе по следните преюдициални въпроси:

"1) Правилата, отнасящи се до свободното движение на стоки в рамките на общия пазар представляват ли пречка за притежателя на патент да упражни правото, което му дава законодателството на държава-членка, да се противопостави на търговското разпространение в тази държава на продукт, ползващ се със закрилата на този

патент, когато се касае за продукти, произведени в друга държава-членка и които непосредствено са продадени и доставени от тази държава-членка на купувач с местопребиваване в първата държава-членка от получателя на принудителна лицензия по отношение на паралелен патент, който същият притежател на патента притежава в тази друга държава-членка?

2) Отговорът на първия въпрос зависи ли от това дали властите на другата държава-членка са обвързали упоменатата по-горе принудителна лицензия със забрана за износ?

3) За да се отговори на първия въпрос, от значение ли е да се знае:

А) дали притежателят на патента може да претендира като цяло да получи заплащане за правото на ползване на патента за продукти, разпространявани в търговската мрежа от притежателят на патента по силата на неговата принудителна лицензия;

Б) дали притежателят на патента може да претендира да получи заплащане за правото на ползване на патента за конкретната партида, която е предмет на спора в това производство;

В) дали притежателят на патента може не само да претендира за заплащане за правото на ползване на патента, но също на практика е получил (или е искал да получи) такова заплащане?"

### **По първия въпрос**

14. С първия си въпрос Ногс Раад пита по същество дали членове 30 и 36 от Договора за ЕИО допускат прилагането на правните разпоредби на държава-членка, което дава на отделния притежател на патент правото да попречи на търговското разпространение в тази държава на продукт, който е бил произведен в друга държава-членка от получателя на принудителна лицензия, предоставена по отношение на паралелен патент, собственост на същия притежател.

15. Фирмата Pharmop, като ищец по главното производство, счита, че следва да се признае правото на получателя на принудителна лицензия да доставя непосредствено на територията на друга държава-членка, където съществува паралелен патент, продукта, който е предмет на оригиналния патент, паралелния патент или принудителната лицензия .

16. Фирмата Pharmop изтъква няколко аргумента в подкрепа на своята теза. Тя твърди, че естеството на принудителната лицензия не се различава съществено от това на свободно предоставената лицензия, предвид процедурните правила по издаване на принудителните лицензии, възможностите за правна защита, предоставени на притежателя на патента и обстоятелството, че той получава справедливо възнаграждение. Що се отнася до проблема със съгласието на притежателя на патента, тя поддържа тезата, че решението на националните власти може да се разглежда като заместващо съгласието на притежателя на патента и че при всички обстоятелства изчерпването на патентните права също е приложимо, когато продуктът е бил пуснат на пазара в държавата-членка, където е била издадена принудителната лицензия. Освен

това Pharmon застъпва становището, че няколко решения на Съда на Европейските общности са в подкрепа на нейната теза, по-специално Решение от 3 юли 1974 г. (Van Zuylen/Café Hag, 192/73, Requeil, стр. 731), Решение от 20 януари 1981 г. (Musik-Vertrieb Membran/Gema, 55 и 57/80, Requeil, стр. 147) и Решение от 14 юли 1981 г. (Merck/Stephar, 187/80, Requeil, стр. 2063). От тези решения следва, че лице, което реши да се възползва от възможността да заяви паралелен патент във Обединеното кралство, по този начин възприема цялото британско законодателство с всички произтичащи от това последствия, включително възможността за издаване на принудителна лицензия по отношение на този паралелен патент.

17. Фирмата Hoechst, шестте държави-членки, представили своите становища, и Комисията в голяма степен съвпадат в своите позиции, че получателят на принудителна лицензия няма право да доставя продукта непосредствено на територията на държава-членка, където съществува паралелен патент. Следователно, те считат, че нормите, отнасящи се до свободното движение на стоки не представляват пречка за притежателя на патент да упражни правото, което му дава законодателството на държава-членка, да попречи на търговското разпространение, при упоменатите по-горе условия, в тази държава на продукт, защитен с притежавания от него патент.

18. На първо място, се поддържа, че принудителната лицензия се различава от свободно предоставената лицензия, по-специално поради липсата на реални преговори между получателя на принудителна лицензия и притежателя на патента, липсата на подпис на получателя на лицензия и на притежателя на патента върху документа, който остава мярка, приета от публичната власт, и връзката, която при нормални условия съществува между притежателя на патента и договорния получател на лицензия.

19. На второ място, се поддържа, че целите на принудителната лицензия и свободно предоставената лицензия са различни. Докато свободно предоставената лицензия представлява експлоатация, която спада към специфичния предмет на патентното право, така както е определено от съда, принудителната лицензия, напротив, основно е предназначена да отговори на конкретните нужди на държава-членка. Ето защо би било несправедливо, дори опасно, на тази държава-членка да се предостави още една привилегия, като се разреши непосредствена доставка на продукта, произведен при условията на принудителни лицензии, издадени от нея, в държави-членки, където съществува паралелен патент.

20. На трето място, всички упоменати по-горе съображения подчертават специално липсата на пряко или непряко съгласие от страна на притежателя на патента в случай на принудителна лицензия. Като се позовават на съдебната практика на Съда (по-специално на Решението от 31 октомври 1974 г., Centrafarm/Sterling Drug, 15/74, Requeil, стр. 1147; упоменатото по-горе Решение от 14 юли 1981 г., Merck/Stephar, и Решение от 14 септември 1982 г., Keurkoop, 144/81, Requeil, стр. 2853), бележките поставят акцент върху обстоятелството, че в случай на принудителна лицензия не е изпълнено нито едно от условията, според които, съгласно съдебната практика на Съда, обуславят рамките, определени от правото на Общността, в които може да бъде упражнявано право на индустриална или търговска собственост, защитено на национално ниво. Оттук следва, че теорията за изчерпването на патентните права, която предполага, че въпросният продукт е бил свободно и доброволно пуснат на пазара от притежателя на патента или от трета страна със съгласието на притежателя, е неприложима в случай на принудителна лицензия. Тази позиция се потвърждава от

разпоредбите на Конвенцията за европейския патент за Общия пазар (Конвенция за патента на Общността) (ОВ, 26 януари 1976 г., L 17, стр. 1), по-специално от член 81, параграф 3 от нея, която, въпреки че все още не е била влязла в сила, изразява при все това позицията на държавите-членки по този въпрос.

21. На четвърто място, фирмата Hoechst и всички държави-членки, представили своите становища, поддържат, че в съответствие с принципа за териториалното действие на актовете на органите на публичните власти на дадена държава-членка, една принудителна лицензия не може да предостави на своя получател права на териториите на другите държави-членки. Тъй като принудителната лицензия се явява извънредна мярка и често има характер на санкция за притежателя на патента, тя трябва да се прилага рестриктивно и нейното въздействие не бива да се разпростира отвъд присъщата на него цел, по специално обществения интерес като цяло и по отношение, снабдяването на вътрешния пазар с медикаменти при задоволителни условия.

22. Следва да се припомни, че, съгласно постоянната практика на Съда, членове 30 и 36 от Договора за ЕИО възпрепятстват прилагането на национални разпоредби, които позволяват на притежателя на патента да предотврати вноса и търговското разпространение на продукт, който е бил законно пуснат на пазара на друга държава-членка от самия притежател на патент, с неговото съгласие или от лице, което е в икономическа или юридическа зависимост от него.

23. Действително, ако притежателят на патента може да забрани вноса на защитени продукти, пуснати на пазара в друга държава-членка от самия него или с негово съгласие, той би бил в състояние да раздели националните пазари и по този начин да наложи ограничение на търговията между държавите-членки, въпреки че едно такова ограничение не е необходимо, за да се осигури защитата по същество на неговите изключителни права, произтичащи от паралелните патенти.

24. Следователно въпросът на Hoge Raad основно цели да се установи дали същите правила се прилагат, когато внесеният и пуснат в продажба продукт е бил произведен в държавата-членка износител от получателя на принудителна лицензия, предоставена по отношение на паралелен патент, притежаван от притежателя на патента в държавата-членка вносител.

25. Следователно е необходимо да се подчертае, че когато компетентните власти на една държава-членка, както е в конкретния случай, предоставят на трета страна принудителна лицензия, която позволява на същата да осъществява производствена и маркетингова дейност, за която притежателят на патента обичайно би могъл да наложи забрана, не може да се счита, че притежателят на патента е дал съгласието си за извършването на конкретни действия от тази трета страна. В действителност, чрез такава мярка притежателят на патента е лишен от правото свободно да определя условията, при които да пуска на пазара своите продукти.

26. Както Съдът е отсъдил в своето Решение от 14 юли 1981 г. (упоменато по-горе, Merck/Stephar), същността на патентното право основно се заключава в предоставяне на изобретателя на изключителното право пръв да пусне въпросния продукт на пазара, което да му позволи да получи възнаграждение за изобретателските си усилия. Следователно е необходимо да се даде възможност на притежателя на патента да попречи на вноса и търговската продажба на продуктите, произведени в рамките на

принудителна лицензия, за да се гарантира защитата по същество на неговите изключителни права, произтичащи от неговия патент.

27. При тези условия, в отговор на първия въпрос следва да се отбележи, че членове 30 и 36 от Договора за ЕИО не възпрепятстват прилагането на правните разпоредби на дадена държава-членка, които предоставят на отделния притежател на патент правото да попречи на търговското разпространение в тази държава на продукт, който е бил произведен в друга държава-членка от получателя на принудителна лицензия, предоставена по отношение на паралелен патент, притежаван от същия титуляр.

### **По втория и третия въпрос**

28. С първия и втория въпрос националната юрисдикция пита по същество дали отговорът на първия въпрос зависи, от една страна, от това дали властите на държавата-членка, които са издали принудителната лицензия, са я обвързали със забраната за износ, и, от друга страна, от това дали принудителната лицензия предвижда схема за възнаграждение за притежателя на патента и дали той действително е приел или е получил такова възнаграждение.

29. Следователно е достатъчно да се установи, че границите, упоменати по-горе от правото на Общността, за прилагането на законодателството на държавата-членка вносител, по никакъв начин не зависят от условията, на които компетентните органи на държавата-членка вносител са предоставили на принудителната лицензия.

30. Следователно, в отговор на втория и третия въпрос следва да се отбележи, че отговорът на първия въпрос не зависи от това дали принудителната лицензия е обвързана или не със забрана за износ, или дали с тази лицензия е определен размерът на дължимото възнаграждение на притежателя на патента и дали притежателят на патента е приел или отказал да получи такова възнаграждение.

### **По съдебните разноски**

31. Разноските направени от датското правителство, френското правителство, германското правителство, италианското правителство, нидерландското правителство, правителството на Обединеното кралство и от Комисията на Европейските общности, които представиха становищата си в Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело има характер на инцидентен установителен иск в производството, висящ пред националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите отправени от Hoge Raad с Акт от 13 януари 1984 г., реши:

**1. Членове 30 и 36 от Договора за ЕИО не възпрепятстват прилагането на правните разпоредби на дадена държава-членка, които предоставят на отделния притежател на патент правото да попречи на търговското разпространение в тази**

**държава на продукт, който е бил произведен в друга държава-членка от получателя на принудителна лицензия, предоставена по отношение на паралелен патент, притежавана от същия титуляр.**

**2. В тази връзка, е без значение дали принудителната лицензия е обвързана или не със забрана за износ, или дали с тази лицензия е определен размерът на дължимото възнаграждение на притежателя на патента и дали притежателят на патента е приел или отказал да получи такова възнаграждение.**

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 9 юли 1985 година.