

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

3 март 1988 година\*

„Индустриална и търговска собственост – Патенти, маркирани с означението „Лицензии по право” – Обхват на защитата – Принудителна лицензия по патент”

По дело 434/85

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на ЕО, на основание член 177 от Договора за ЕИО, от House of Lords (Обединеното кралство), по спора, висящ пред този съд между

**Allen and Hanburys Ltd**

и

**Generics (UK) Ltd**

относно тълкуването на членове 30 и 36 от Договора с цел да се установи съответствието с правото на Общността на член 46, параграф 3 от Patents Act (Закона за патентите) от 1977 г., който позволява на притежател на британски патент да получи съдебно разпореждане за забрана на вноса от друга държава-членка на стоки, произведени в нарушение на този патент,

СЪДЪТ,

в състав: г-н G. Bosco, председател на състав, изпълняващ длъжността председател, г-н J. C. Moitinho De Almeida, председател на състав, г-н T. Koormans, г-н U. Everling, г-н Y. Galmot, г-н C. Kakouris и г-н R. Joliet, съдии,

генерален адвокат: г-н G. F. Mancini,

секретар: г-н H. A. Rühl, главен администратор,

като взе предвид становищата, представени:

- за Allen and Hanburys Ltd от г-н A. Watson, QC, barrister,

- за Generics (UK) Limited от г-н J. Lever, QC, solicitor,

- за правителството на Обединеното кралство от г-жа S. J. Haу, в качеството на представител, и г-н S. Thorley, barrister,

- за Комисията на Европейските общности от г-н E. L. White, в качеството на представител,

---

\* Език на производството: английски.

предвид доклада за съдебното заседание и вследствие устната фаза на производството от 16 септември 1987 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 2 декември 1987 г.,

постанови настоящото

### Решение

1. С Решение от 12 декември 1985 г., постъпило в Съда на 20 декември 1985 г., House of Lords е поставила до Съда на ЕО, на основание член 177 от Договора за ЕИО, редица преюдициални въпроси относно тълкуването на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО с цел да се установи съответствието с правилата относно свободното движение на стоки на някои разпоредби на патентното право на Обединеното кралство, по-специално на правилата относно лицензиите по право.

2. Тези въпроси са били повдигнати в рамките на спора между Allen and Hanburys Limited (наричано по-нататък „Allen and Hanburys”), притежател на патент в Обединеното кралство за фармацевтичния продукт, известен като „Salbutamol”, и дружество Generics (UK) Ltd (наричано по-нататък „Generics”) относно намерението на последното да внесе във Великобритания Salbutamol от Италия, където той е бил произведен от предприятие, което няма финансови или договорни връзки с Allen and Hanburys.

3. По силата на Patents Act от 1977 г., патентът, притежаван от Allen and Hanburys носи означението „Лицензии по право”, считано от 15 септември 1983 г.

4. Според House of Lords, по силата на Patents Act от 1977 г., по-специално на член 46 от него, последиците от означаване с „Лицензии по право” са, *inter alia*, както следва:

1) Всяко лице има право на лицензия по силата на патента при такива условия, каквито са определени със споразумение или, при липса на споразумение, от Comptroller-General of Patents (Генерален контролър на патентите). Едно от условията, които може да бъде наложено на ищеца, е забрана за внос на продукта, обхванат от патента, което води до това, че докато предприятие, което произвежда продукта на националната територия със сигурност получава лицензия, това не се отнася за вносител.

2) В производство за нарушаване на патента не се издава съдебно разпореждане или възбрана срещу нарушител, който произвежда продукта на национална територия, при условие че той се задължи да вземе лицензия при описаните по-горе условия, докато това не се отнася за случая на предприятие, което нарушава тези изключителни права чрез внос. В допълнение към това, размерът на всички щети, който може да бъде присъден срещу всеки нарушител, който произвежда продукта на националната територия, не може да надвишава два пъти стойността, която би била дължима от него като притежател на лицензия, докато такова ограничение не се прилага в случай с предприятие, което нарушава изключителни права чрез внос.

5. В изпълнение на приложимите национални разпоредби Generics е поискало лицензия по този патент, първо от Allen and Hanburys и впоследствие от Comptroller-General of Patents, по-специално за внос на Salbutamol във Великобритания. Независимо от това, без да изчака решението на Comptroller-General of Patents, Generics е информирало Allen and Hanburys относно своето намерение за внос на въпросния продукт.

6. Искът, заведен от Allen and Hanburys с цел, по-специално да се предотврати Generics да наруши патента, е достигнал до House of Lords, която е поставила на Съда на ЕО следните преюдициални въпроси:

„1) Противоречи ли на разпоредбите на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО, на притежател на патент, който му е издаден по правото на държава-членка, да му бъде предоставено правото по това законодателство на съдебно разпореждане или възбрана от съдилищата на тази държава-членка за предотвратяване на внос на стоки, които биха нарушили патента („стоката“) от друга държава-членка при висящо отсъждане от страна на компетентните органи, посочени в буква в) по-долу, при следните обстоятелства:

а) стоките не са търгувани в държавата-членка на произход от притежателя на патента или с негово съгласие, или със съгласието на лице, свързано с него;

б) всеки заявител би могъл с надлежно усърдие да получи лицензия по право в момента на означаването, посочено в буква в) по-долу и при условие че съгласно въпрос 2 такава лицензия може или не може да изключва вноса;

в) без каквото и да е съгласие или инициатива от страна на притежателя на патента, патентът е бил или се счита, че е бил, маркиран с означението „лицензии по право“ по силата на националното законодателство, въведено след издаването на патента, с тази последица, че по вътрешното законодателство не може да бъде издадено съдебно разпореждане срещу лице, което нарушава патента с местно производство или продажба на местно произведени стоки, ако той се задължи пред съдилищата, водещи производството за нарушение да вземе лицензия при такива условия, каквито могат да бъдат определени със споразумение или, след разглеждане на заявлението и изслушване на страните, от компетентните органи в държавата-членка;

г) вносителят се е задължил в производството за нарушение да вземе, но не е получил, лицензия от притежателя на патента при такива условия?

2) Когато се иска такава лицензия в държава-членка, дали разпоредбите на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО задължават компетентните органи при такива обстоятелства неизменно да включат в лицензията условия, които позволяват внос от друга държава-членка?

3) Дали на отговора на първия или на втория въпрос се отразява и, ако се отразява – по какъв начин, фактът, че стоките са фармацевтични продукти и евентуалният внос е от държава-членка, в която такива продукти не подлежат на патентоване?

4) Ако отговорите на въпроси 1, 2 и 3 по-горе са в смисъл, че членове 30 и 36 от Договора за ЕИО не разрешават предоставянето на притежател на такъв патент на право на съдебно разпореждане или възбрана за ограничаване на такъв внос, може ли независимо от това такова съдебно разпореждане или възбрана да бъде издадена по силата на съдебната практика на Съда на Европейските общности, и по-специално на съдебната практика относно нелоялната конкуренция и защитата на потребителите?”

7. Прави се позоваване на доклада за съдебното заседание за по-пълно излагане на фактите по главното производство, на съответните национални разпоредби и на становищата, представени пред Съда, които по-нататък се упоменават или коментират, само доколкото това е необходимо за мотивите на Съда.

### **По първия въпрос**

8. С първия въпрос по същество се пита, дали членове 30 и 36 от Договора трябва да бъдат тълкувани като забраняващи на съдилищата на държава-членка да издадат съдебно разпореждане, забраняващо внос от друга държава-членка на продукт, който нарушава патент, маркиран с означението „лицензии по право” срещу вносител, който се е задължил да вземе лицензия при предвидените в закона условия, докато такова съдебно разпореждане не може да бъде издадено при същите обстоятелства срещу нарушител, който произвежда продукта на националната територия.

9. Следва да бъде отбелязано, че действието на разпоредбите на Договора относно свободното движение на стоки, по-специално на член 30, е да се забранят между държавите-членки ограничения на вноса и всички мерки с равностоен ефект. Съгласно член 36 обаче тези разпоредби не изключват забрани или ограничения обосновани със съображения за защита на индустриалната и търговската собственост. Независимо от това, такива забрани или ограничения не могат да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки.

10. Според постоянната практика на Съда (вж., по-специално Решение от 14 юли 1981 г. по дело *Merck/Stephar and Exler*, 187/80 г., *Recueil*, стр. 2063), че доколкото член 36 предвижда изключение от един от основополагащите принципи на общия пазар, той допуска изключения от свободното движение на стоки само дотолкова, доколкото те да оправдани с цел опазване на права, които представляват специфичния предмет на тази собственост.

11. Като цяло, специфичният предмет на индустриалната и търговската собственост включва изключителното право на собственика на патента да използва изобретението с цел производство на промишлени продукти и въвеждането им в обращение за първи път, пряко или чрез предоставяне на лицензии на трети страни, както и правото да се противопоставя на нарушения (вж., посоченото по-горе Решение по дело *Merck*).

12. Независимо от това, следва да бъде посочено, че в конкретния случай, където патент се издава като „лицензия по право”, същността на изключителните права на собственика на патента се изменя съществено.

13. От анализа на Patents Act от 1977 г. на националния съд е ясно, че в Обединеното кралство за разлика от собственика на обикновен патент, собственикът на патент, маркиран с означението „лицензии по право” не може да се противопостави на издаването на такава лицензия на трета страна, която подаде заявление за лицензия с цел производство и търговия на въпросния продукт в тази държава-членка, но той запазва правото само да получи справедливи приходи.

14. При тези обстоятелства следва да бъде установено, че правомощието на националните съдилища да забранят внос на въпросния продукт може да бъде оправдано по силата на разпоредбите на член 36 относно защитата на индустриалната и търговската собственост, само ако тази забрана е необходима с цел осигуряване на това, собственикът на такъв патент да разполага по отношение на вносителите със същите права, с които той разполага срещу производителите, които произвеждат продукта на националната територия, т.е. правото на справедливи приходи от своя патент.

15. Следователно това е тестът, който следва да бъде приложен при разглеждане на основателността на редица аргументи, изложени пред Съда, както от *Allen and Hanburys*, така и от Обединеното кралство, с цел да бъде оправдано съдебно разпореждане за забрана на внос, издадено срещу вносител нарушител.

16. На първо място беше отбелязано, че вносителят не може да има съществено присъствие в държавата-членка вносител, по-специално, когато неговите активи и служители не попадат под юрисдикцията на тази държава. Съдебно разпореждане, с която му се забранява внос, е оправдана до момента, в който на собственика на патента бъдат гарантирани действителните суми, които му се дължат.

17. Този аргумент обаче не може да бъде приет в случай на държава-членка, където по силата на съответното законодателство фактът, че производителите, установени на нейната територия, не разполагат с достатъчни активи, не може да оправдае издаването на съдебно разпореждане срещу тях, докато те не предложат гаранции за плащане. За производителя, установен на територията на държава-членка, както и за вносителя, такива гаранции за плащане могат само да бъдат включени в условията, определени с лицензионното споразумение или, при липса на споразумение, - от компетентния национален орган.

18. Също така беше заявено, че съдебно разпореждане за забрана на внос може да бъде оправдано с трудността от извършване на проверки на произхода и на количествата на внесените стоки, на основата на които дължимите на собственика на патента роялти следва да бъдат изчислени.

19. Независимо от това, следва да бъде посочено, че също така може да бъде трудно да се провери количеството на търгуваните стоки, дори когато те са произведени на националната територия, и въпреки това не е възможно издаване на съдебно разпореждане или възбрана при тези обстоятелства. Следователно това е въпрос, който следва да бъде уреден с лицензионното споразумение, или при липса на такова, - от компетентния национален орган, да се предвидят подробни правила, които да позволят на собственика на патента да проверява съпътстващите

документи, представени от вносителя относно закупуването, вноса и продажбата на продукта.

20. На последно място, беше заявено, че съдебно разпореждане за забрана на внос може да бъде оправдано с това, да се даде възможност на собственика на патента да проверява качеството на внасяното лекарство в интересите на общественото здраве.

21. Следва да бъде подчертано обаче, че това съображение няма никаква връзка със защитата на изключителните права на собственика на патента и следователно не представлява валидно основание за обосноваване със съображения за защита на индустриалната и търговската собственост на ограничение на търговията между държавите-членки.

22. Следователно следва да бъде установено, че съдебно разпореждане, издадено срещу вносител нарушител при обстоятелствата, описани от националния съд, представлява произволна дискриминация, забранена от член 36 от Договора, която не може да бъде обоснована със съображения за защита на индустриалната и търговската собственост.

23. Следователно отговорът на първия въпрос трябва да бъде, че членове 30 и 36 от Договора трябва да бъдат тълкувани като забраняващи на съдилищата на държава-членка да издават съдебно разпореждане за забрана на внос от друга държава-членка на продукт, който нарушава патент, маркиран с означението „лицензии по право”, срещу вносител, който се е задължил да вземе лицензия при предписаните със закона условия, когато такава съдебно разпореждане не може да бъде издадено при същите обстоятелства срещу нарушител, който произвежда продукта на националната територия.

### **По втория въпрос**

24. С втория въпрос се пита главно дали членове 30 и 36 от Договора следва да бъдат тълкувани като забраняващи на компетентните административни органи да налагат на получателя на лицензията условия, които му забраняват внос от други държави-членки на продукт, защитен с патент, маркиран с означението „лицензии по право”, ако тези органи не могат да откажат издаването на лицензия на предприятие, което произвежда продукта на националната територия и търгува с него там.

25. Следва да бъде отбелязано, че изискванията, предвидени в Договора, относно свободното движение на стоки се прилагат еднакво към всички органи на държава-членка, независимо дали те са съдебни или административни органи.

26. Освен това, пред Съда на ЕО не беше представено никакво друго съображение, различно от тези, които бяха отхвърлени при разглеждането на първия въпрос, с цел да се обоснове създаването на препятствия пред вноса от други държави-членки, когато се определят условията за издаване на лицензия.

27. Следователно отговорът на втория въпрос следва да бъде, че членове 30 и 36 от Договора трябва да бъдат тълкувани като забраняващи на компетентните

административни органи да налагат лицензионни условия, възпрепятстващи внос от други държави-членки на продукт, защитен с патент, маркиран с означението „лицензии по право”, когато тези органи не могат да откажат издаването на лицензия на предприятие, което би произвеждало продукта на националната територия и би търгувало с него там.

### **По третия въпрос**

28. С третия въпрос се пита, дали на отговорите на първия и втория въпрос се отразява фактът, че въпросният продукт е фармацевтичен продукт, внесен от държава-членка, в която такива продукти не подлежат на патентоване.

29. От изложеното по-горе става ясно, че в система на задължителни лицензии, като тази, описана от националния съд, защитата на патентните права трябва да бъде ограничена до гарантиране на собственика на патента на справедливи приходи по отношение, както на вносните продукти, така и на тези, произведени и търгувани във въпросната държава-членка.

30. В хода на производството пред Съда на ЕО обаче беше заявено, че производителите в държава-членка, в която фармацевтичните продукти не подлежат на патентоване, не са задължени да поемат разходите за изследвания и следователно могат да произвеждат при условия, които нарушават конкуренцията. Забраната за внос е само средство за подобряване на това положение.

31. Този аргумент не може да бъде приет. Достатъчно е да се посочи, без дори да е необходимо да се разглежда дали фактите, на които той се основава, са действително верни, че правото на справедливи приходи за собственика на патента в рамките на система за лицензиране по право има за цел именно това, да се даде възможност на собственика да получи компенсация за разходите за изследвания, които той е направил. Следователно няма основание да се прави разграничение според това, дали продукт, търгуван от трета страна, е бил произведен на националната територия или на територията на държава-членка, в която продуктът не подлежи на патентоване.

32. Следователно в отговор на въпроса на националния съд следва да бъде постановено, че на отговорите на първия и втория въпрос не се отразява фактът, че въпросният продукт е фармацевтичен продукт и идва от държава-членка, в която той не подлежи на патентоване.

### **По четвъртия въпрос**

33. С четвъртия въпрос се пита по същество, дали забраната за внос не може независимо от това да бъде обоснована със съображения за императивни изисквания, свързани със защита на потребителите и справедливата търговия, както е признато от Съда на ЕО при тълкуването на член 30 от Договора.

34. От заключенията, изложени по-горе е видно, че националното законодателство относно лицензиите по право не се прилага без разграничение към производители, установени на националната територия, и към вносителите.

35. От постоянната практика на Съда на ЕО (вж., по-специално Решение от 17 юни 1981 г. по дело Комисия/Ирландия, 113/80 г., Recueil, стр. 1625), че единствено когато националните правила се прилагат без разграничение към местните и вносните стоки, те не попадат под забраната, предвидена в член 30 от Договора, ако те са необходими за осъществяване на императивни изисквания, отнасящи се по-специално до защита на потребителите и до справедливата търговия.

36. Следователно отговорът на четвъртия въпрос следва да бъде, че забрана на внос не може да бъде обоснована със съображения за императивни изисквания относно защита на потребителите или справедлива търговия, когато националното законодателство, на което тя се основава, не се прилага без разграничение към местните и вносните стоки.

### **По съдебните разноски**

37. Разноските, направени от Обединеното кралство и от Комисията на Европейските общности, които представиха становища пред 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, висящо пред националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени от House of Lords, реши:

**1) Членове 30 и 36 от Договора трябва да бъдат тълкувани като забраняващи на съдилищата на държава-членка да издават съдебно разпореждане за забрана на внос от друга държава-членка на продукт, който нарушава патент, маркиран с означението „лицензии по право”, срещу вносител, който се е задължил да вземе лицензия при предписаните със закона условия, когато такова съдебно разпореждане не може да бъде издадено при същите обстоятелства срещу нарушител, който произвежда продукта на националната територия.**

**2) Членове 30 и 36 от Договора трябва да бъдат тълкувани като забраняващи на компетентните административни органи да налагат лицензионни условия, възпрепятстващи внос от други държави-членки на продукт, защитен с патент, маркиран с означението „лицензии по право”, когато тези органи не могат да откажат издаването на лицензия на предприятие, което би произвеждало продукта на националната територия и би търгувало с него там.**

**3) На отговорите на първия и втория въпрос не се отразява фактът, че въпросният продукт е фармацевтичен продукт и идва от държава-членка, в която той не подлежи на патентоване.**



**4) Забрана на внос не може да бъде обоснована със съображения за императивни изисквания относно защита на потребителите или справедлива търговия, когато националното законодателство, на което тя се основава, не се прилага без разграничение към местните и вносните стоки.**

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 3 март 1988 година.

Подписи