

PRESUDA SUDA

3. ožujka 1988. (*)

„Industrijsko i trgovačko vlasništvo – Patenti s oznakom ‚prisilna licencija‘ – Opseg zaštite – Obvezna licencija dodijeljena patentu”

U predmetu 434/85,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je Sudu uputio House of Lords u postupku koji se pred tim sudom vodi između

Allen & Hanburys Ltd.

i

Generics (UK) Ltd.

o tumačenju članaka 30. i 36. Ugovora radi ocjene sukladnosti s pravom Zajednice odredbi članka 46. stavka 3. zakona Patents Act (Zakon o patentima) iz 1977. koji nositelju britanskog patenta omogućuje dobivanje sudske zabrane na uvoz robe proizvedene kršenjem tog patenta iz druge države članice.

SUD

u sastavu: G. Bosco, predsjednik vijeća, vršitelj dužnosti predsjednika, J. C. Moitinho de Almeida, predsjednik vijeća, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris i R. Joliet, suci,

nezavisni odvjetnik: G. F. Mancini,

tajnik: H. A. Rühl, glavni administrator ,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Allen & Hanburys Ltd., A. Watson, *QC, barrister*,
- za Generics (UK) Ltd., J. Lever, *QC, solicitor*,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, S. J. Hay, u svojstvu agenta, i S. Thorley, *barrister*,
- za Komisiju Europskih zajednica, E. L. White, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu, dopunjen nakon usmenog postupka održanog 16. rujna 1987.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 2. prosinca 1987.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Presudom od 12. prosinca 1985., koju je Sud zaprimio 20. prosinca 1985., House of Lords postavio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u niz prethodnih pitanja o tumačenju članaka 30. i 36. Ugovora kako bi se ocijenila sukladnost određenih odredbi nacionalnog patentnog prava, a posebno pravila u vezi s licenciranjem prava, s odredbama o slobodnom kretanju robe.
- 2 Ta su pitanja bila postavljena u postupku između društva Allen & Hanburys Ltd. (u daljnjem tekstu: društvo AH), koje je nositelj britanskog patenta za farmaceutski proizvod Salbutamol, i društva Generics (UK) Ltd. (u daljnjem tekstu: društvo Generics), koje namjerava u Ujedinjenu Kraljevinu uvoziti Salbutamol iz Italije, gdje ga proizvodi poduzeće koje nema nikakvih financijskih ni ugovornih poveznica s društvom AH.
- 3 U skladu s odredbama Zakona o patentima iz 1977., patent čiji je nositelj društvo AH nimao je oznaku „prisilna licencija” počevši od 15. rujna 1983.
- 4 Prema tom zakonu, a posebno njegovom članku 46., kako ga je analizirao nacionalni sud, oznaka „prisilna licencija” ima sljedeće učinke:
 1. svaka osoba ima pravo dobiti licenciju za patent pod uvjetima koji se utvrđuju ugovorom ili, ako se ne sklopi ugovor, pod uvjetima koje utvrđuje „Comptroller-general of patents”. Jedan od uvjeta koji to tijelo može nametnuti podnositelju zahtjeva jest zabrana uvoza proizvoda obuhvaćenog patentom, tako da će poduzeće koje proizvodi na nacionalnom području sigurno dobiti licenciju, dok isto ne vrijedi za uvoznika;
 2. u slučaju sudskog postupku zbog povrede patenta počinitelj povrede koji proizvodi na nacionalnom području ne može biti predmet nikakve sudske zabrane ili sudskog naloga pod uvjetom da zatraži licenciju pod gore navedenim uvjetima, dok isto ne vrijedi za poduzeće koje to isključivo pravo krši uvozom. Osim toga, iznos odštete koji se može izreći počinitelju povrede patenta koji proizvodi na nacionalnom području ne smije prelaziti dvostruki iznos koji bi morao platiti kao nositelj licencije, dok to ograničenje ne vrijedi za poduzeće koje isključivo pravo krši uvozom.
- 5 U skladu s važećim nacionalnim odredbama društvo Generics zatražilo je licenciju za taj patent najprije od društva AH, a zatim od Comptroller-General of Patents, kako bi u Ujedinjenu Kraljevinu uvezilo Salbutamol. Međutim, ne čekajući odluku Comptroller-General of Patents, društvo Generics obavijestilo je društvo AH o svojoj namjeri da započne uvoziti predmetni proizvod.

6 Postupak koji je pokrenulo društvo AH posebno kako bi spriječilo društvo Generics da počini povredu patenta stigao je do House of Lords, koji je Sudu postavio sljedeća prethodna pitanja:

„1. Protivi li se člancima 30. i 36. Ugovora o EEZ-u da nositelj patenta, koji mu je na temelju nacionalnog zakonodavstva dodijelio sud te države članice, dobije prema tom zakonodavstvu sudsku zabranu uvoza robe koja dovodi do povrede patenta (u daljnjem tekstu: roba) iz druge države članice do donošenja odluke nadležnih tijela iz točke (c) u nastavku, u sljedećim okolnostima:

- a) ta roba nije stavljena na tržište u državi članici podrijetla od strane nositelja patenta ni uz njegovu suglasnost ni uz suglasnost bilo koje s njim povezane osobe;
- b) svaki podnositelj zahtjeva može postupajući s dužnom pažnjom dobiti prisilnu licenciju nakon upisa oznake navedene pod c) u nastavku, a takva licencija, ovisno o odgovoru na drugo pitanje, može ili ne mora podrazumijevati zabranu uvoza;
- c) bez suglasnosti ili inicijative nositelja patenta, patent je imao ili se smatra da je imao oznaku „prisilna licencija” na temelju nacionalnog zakonodavstva koje je stupilo na snagu nakon dodjele patenta, s posljedicom da se prema nacionalnom pravu ne može izdati sudska zabrana protiv osobe koja dovodi do povrede patenta domaćom proizvodnjom ili prodajom domaćih proizvoda, ako se pred sudom u postupku zbog povrede patenta obaveže da će zatražiti licenciju pod uvjetima koji se mogu utvrditi ugovorom ili pod uvjetima koje nakon provjere zahtjeva i saslušanja stranaka mogu utvrditi nadležna tijela te države članice;
- d) uvoznik se u postupku zbog povrede patenta obvezao zatražiti licenciju pod takvim uvjetima od nositelja patenta, ali je nije dobio?

2. Kada se takva licencija traži u državi članici, zahtijevaju li odredbe članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ- u od nadležnih tijela uvijek u takvim okolnostima da u licenciju uključe uvjete koji dozvoljavaju uvoz iz druge države članice?

3. Utječe li na odgovor na prvo i drugo pitanje, i ako da, na koji način, činjenica da su roba farmaceutski proizvodi i da uvoz mora dolaziti iz države članice u kojoj ti proizvodi ne mogu biti predmet patenta?

4. Ako je na temelju odgovora na prvo, drugo i treće pitanje moguće zaključiti da članci 30. i 36. Ugovora o EEZ-u ne dopuštaju nositelju patenta da dobije sudsku zabranu takvog uvoza, može li se takva zabrana ipak izdati na temelju sudske prakse Suda, a osobito sudske prakse u vezi s nepoštenim tržišnim natjecanjem i zaštitom potrošača?”

7 Za potpuniji prikaz činjeničnog stanja u glavnom postupku, važećih nacionalnih odredbi i očitovanja podnesenih Sudu upućuje se na izvještaj za raspravu. Elementi

spisa u nastavku spominju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno za obrazloženje odluke Suda.

Prvo pitanje

- 8 Prvim se pitanjem u biti želi utvrditi treba li članke 30. i 36. Ugovora o EEZ-u tumačiti tako da im se protivi da sudovi države članice izdaju sudski nalog kojim se zabranjuje uvoz iz druge države članice proizvoda koji krši patent s oznakom „prisilna licencija” uvozniku koji se obvezao dobiti licenciju pod uvjetima propisanim zakonom, ako se takva sudska zabrana ne može izdati u istim okolnostima kršitelju patenta koji proizvodi proizvod na nacionalnom području.
- 9 Potrebno je istaknuti da su u skladu s odredbama Ugovora o slobodnom kretanju robe, a posebno članka 30., količinska ograničenja uvoza među državama članicama i sve mjere s istovrsnim učinkom zabranjeni. Međutim, u skladu s člankom 36. te odredbe ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza koji su opravdani razlozima zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva. No te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo samovoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama.
- 10 Sud je u više navrata presudio (vidjeti osobito presudu od 14. srpnja 1981., predmet 187/80, Merck, Zb., str. 2063.) da iako sadržava iznimku od jednog od temeljnih načela zajedničkog tržišta, članak 36. Ugovora priznaje odstupanja od slobodnog kretanja robe samo u mjeri u kojoj se ta odstupanja mogu opravdati očuvanjem prava koja su poseban predmet tog vlasništva.
- 11 Općenito je posebna svrha industrijskog i trgovačkog vlasništva osigurati nositelju patenta isključivo pravo korištenja izuma radi proizvodnje industrijskih proizvoda i njihovog prvog stavljanja u promet, bilo izravno ili izdavanjem licencija trećima, kao i pravo suprotstavljanja svakoj povredi (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu od 14. srpnja 1981., Merck).
- 12 Međutim, potrebno je navesti da su isključiva prava nositelja patenta u posebnom slučaju kada patent ima oznaku „prisilna licencija” značajno izmijenjena.
- 13 Iz analize Zakona o patentima iz 1977. koju je proveo nacionalni sud proizlazi da se u Ujedinjenoj Kraljevini nositelj patenta s oznakom „prisilna licencija”, za razliku od nositelja običnog patenta, ne može protiviti izdavanju licencije trećoj osobi koja je za nju podnijela zahtjev u svrhu proizvodnje i stavljanja na tržište predmetnog proizvoda u toj državi članici, te da zadržava samo pravo na isplatu pravične naknade.
- 14 U tim je okolnostima važno reći da se ovlast nacionalnih sudova da zabrane uvoz predmetnog proizvoda može opravdati na temelju odredbi članka 36. o zaštiti industrijskog i trgovačkog vlasništva samo ako je ta zabrana potrebna da se nositelju takvog patenta osiguraju, u odnosu na druge uvoznike, ista prava koja ima u odnosu na proizvođače koji proizvode proizvod na nacionalnom području, što znači da ima pravo na pravičnu naknadu za uporabu svojeg patenta.

- 15 Na temelju tog kriterija potrebno je provjeriti osnovanost određenih argumenata koje su društvo AH i Ujedinjena Kraljevina iznijeli pred Sudom kako bi opravdali sudski nalog kojim se zabranjuje uvoz izdan protiv uvoznika, kršitelja patenta.
- 16 Kao prvo, istaknuto je da uvoznik ne mora biti značajno prisutan u državi članici uvoza. To je osobito slučaj kada imovina i osoblje uvoznika ne podliježu nadležnosti te države. Sudski nalog kojim mu se zabranjuje da uvozi proizvod tada je opravdan sve dok se nositelju patenta ne zajamči stvarna isplata dugovanih iznosa.
- 17 Međutim, taj argument nije moguće prihvatiti u državi članici u kojoj važeće zakonodavstvo ne dozvoljava da se protiv proizvođača sa sjedištem na njezinom državnom području koji nemaju dovoljno financijskih sredstava izda sudska zabrana dok ne dostave jamstva plaćanja. Za proizvođača kao i za uvoznika sa sjedištem na državnom području države članice takva jamstva plaćanja mogu biti uključena samo među uvjete koji se utvrđuju ugovorom o licenci ili, ako nema takvog ugovora, utvrđuje ih nadležno nacionalno tijelo.
- 18 Također se tvrdilo da se sudski nalog kojim se zabranjuje uvoz može opravdati teškoćama pri obavljanju provjera podrijetla i količina uvezene robe na temelju kojih se izračunavaju naknade koje je potrebno platiti nositelju patenta.
- 19 Međutim, valja napomenuti da kontrola količina robe koja se prodaje može predstavljati poteškoće i u slučaju nacionalne proizvodnje, bez mogućnosti ikakve sudske zabrane ili sudske nagode. Stoga ostaje da se u ugovoru o licenci utvrde detaljna pravila koja nositelju patenta omogućavaju da provjeri popratne dokumente koje dostavlja uvoznik u vezi s kupnjom, uvozom i prodajom proizvoda ili, ako nema takvog ugovora, da pravila utvrdi nadležno nacionalno tijelo.
- 20 Na kraju je naveden i argument da se sudski nalog kojim se zabranjuje uvoz može opravdati kako bi se omogućilo nositelju patenta da provjeri kvalitetu uvezenog lijeka, što je u interesu javnog zdravlja.
- 21 Valja međutim istaknuti da taj argument nema nikakve veze sa zaštitom isključivih prava nositelja patenta i stoga se na njega ne može pozivati kako bi se opravdalo ograničenje trgovine između država članica čiji cilj je zaštita industrijskog i trgovačkog vlasništva.
- 22 Iz toga na kraju proizlazi da sudski nalog izdan protiv uvoznika prekršitelja u okolnostima koje opisuje nacionalni sud predstavlja proizvoljnu diskriminaciju zabranjenu člankom 36. Ugovora i ne može biti opravdan na temelju zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva.
- 23 U tim okolnostima na prvo pitanje valja odgovoriti da članke 30. i 36. Ugovora treba tumačiti tako da im se protivi da sudovi države članice izdaju sudski nalog kojim se zabranjuje uvoz iz druge države članice proizvoda koji krši patent s oznakom „prisilna licencija” uvozniku koji se obavezao dobiti licenciju pod uvjetima propisanim zakonom, ako se takva sudska zabrana ne može izdati u istim okolnostima kršitelju patenta koji proizvodi proizvod na nacionalnom području.

Drugo pitanje

- 24 Ovim se pitanjem u biti pita treba li članke 30. i 36. Ugovora o EEZ-u tumačiti tako da zabranjuju nadležnim nacionalnim tijelima da nositelju licencije postavljaju uvjete koji sprječavaju uvoz iz drugih država članica proizvoda zaštićenog patentom s oznakom „prisilna licencija”, ako ta tijela ne smiju odbiti izdavanje licencije poduzeću koje bi taj proizvod proizvodilo i stavljalo na tržište na nacionalnom području.
- 25 U vezi s tim valja upozoriti da se zahtjevi utvrđeni u Ugovoru u vezi sa slobodnim kretanjem robe primjenjuju jednako na sva tijela države članice bez obzira radi li se o pravosudnim ili upravnim tijelima.
- 26 Osim toga, Sudu nije podnesen nijedan argument osim onih koji su odbijeni već pri ispitivanju prvog pitanja kojim bi se opravdala zabrana uvoza iz drugih država članica pri utvrđivanju uvjeta za dodjelu licencije.
- 27 U tim okolnostima na drugo pitanje valja odgovoriti da članke 30. i 36. Ugovora treba tumačiti tako da zabranjuju nadležnim upravnim tijelima da nositelju licencije postavljaju uvjete koji ga sprječavaju da iz drugih država članica uvozi proizvod koji je zaštićen patentom s oznakom „prisilna licencija”, ako ta tijela ne smiju odbiti izdavanje licencije poduzeću koje bi taj proizvod proizvodilo i stavljalo na tržište na nacionalnom području.

Treće pitanje

- 28 Trećim pitanjem želi se ispitati je li za odgovor na prva dva pitanja bitno da je predmetna roba farmaceutski proizvod koji se uvozi iz države članice u kojoj ne može biti predmet patenta.
- 29 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da se u sustavu obveznih licencija, kao što je onaj koji opisuje nacionalni sud, zaštita patentnih prava mora ograničiti na to da se nositelju patenta zajamči poštena naknada za uvezene proizvode, kao i za proizvode proizvedene i stavljene na tržište u dotičnoj državi članici.
- 30 Međutim, u postupku pred sudom istaknuto je da su u državi članici u kojoj farmaceutski proizvodi ne mogu biti predmet patenta proizvođači oslobođeni troškova istraživanja za razliku od proizvođača u drugim državama članicama te stoga mogu proizvoditi pod uvjetima koji narušavaju tržišno natjecanje. Zabrana uvoza jedini je način za ispravljanje te situacije.
- 31 Taj se argument ne može prihvatiti. Bez potrebe da se dovodi u pitanje točnost iznesenih činjenica dovoljno je istaknuti da je pravo na pravičnu naknadu dodijeljeno nositelju patenta koji podliježe sustavu prisilnih licencija namijenjeno upravo tome da mu se vrate troškovi nastali prilikom istraživanja. Stoga nema potrebe praviti razliku je li proizvod koji na tržište stavlja treća strana proizveden na nacionalnom području ili na području države članice u kojoj ga nije moguće patentirati.
- 32 Na pitanje nacionalnog suda valja stoga odgovoriti da na odgovore na prva dva pitanja ne utječe činjenica da je dotični proizvod farmaceutski proizvod koji se uvozi iz države članice u kojoj ne može biti predmet patenta.

Četvrto pitanje

- 33 Ovim se pitanjem u biti pokušava utvrditi može li se, u slučaju da se zabrana uvoza ne može opravdati na temelju članka 36. Ugovora, ta zabrana ipak temeljiti na nužnim zahtjevima koji se odnose na zaštitu potrošača i poštenu trgovinu, kako je to Sud priznao u svojem tumačenju članka 30. Ugovora.
- 34 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da se nacionalno zakonodavstvo o prisilnim licencijama ne primjenjuje jednako na proizvođače sa sjedištem na nacionalnom području kao i na uvoznike.
- 35 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda (vidjeti osobito presudu od 17. lipnja 1981., Komisija/Irska, 113/80, Zb., str. 1625.) samo kada se nacionalno zakonodavstvo primjenjuje jednako na domaće i uvezene proizvode ono ne potpada pod zabranu iz članka 30. Ugovora, ako je to potrebno za ispunjavanje nužnih zahtjeva posebno u vezi sa zaštitom potrošača ili poštenom trgovinom.
- 36 Stoga na četvrto pitanje valja odgovoriti da se zabrana uvoza ne može opravdati nužnim zahtjevima koji se odnose na zaštitu potrošača ili poštenu trgovinu, ako se nacionalno zakonodavstvo na kojem se zabrana temelji ne primjenjuje jednako na domaće i uvezene proizvode.

Troškovi

- 37 Troškovi vlade Ujedinjene Kraljevine i Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne naplaćuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

odgovarajući na pitanja koja mu je uputio House of Lords, odlučuje:

- 1) **Članke 30. i 36. Ugovora valja tumačiti tako da im se protivi da sudovi države članice izdaju sudski nalog kojim se zabranjuje uvoz iz druge države članice proizvoda koji krši patent s oznakom „prisilna licencija” uvozniku koji se obvezao dobiti licenciju pod uvjetima propisanim zakonom, ako se takva sudska zabrana ne može izdati u istim okolnostima kršitelju patenta koji proizvodi proizvod na nacionalnom području.**
- 2) **Članke 30. i 36. Ugovora valja tumačiti tako da se njima nadležnim upravnim tijelima zabranjuje da nositelju licencije postavljaju uvjete koji ga sprječavaju da iz drugih država članica uvozi proizvod koji je zaštićen patentom s oznakom „prisilna licencija” ako ta tijela ne smiju odbiti izdavanje licencije poduzeću koje bi taj proizvod proizvodilo i stavljalo na tržište na nacionalnom području.**
- 3) **Na odgovor na prvo i drugo pitanje ne utječe činjenica da je predmetni proizvod farmaceutski proizvod koji se uvozi iz države članice u kojoj ne može biti predmet patenta.**

- 4) **Zabrana uvoza ne može se opravdati nužnim zahtjevima koji se odnose na zaštitu potrošača ili poštenu trgovinu ako se nacionalno zakonodavstvo na kojem se zabrana temelji primjenjuje jednako na domaće i uvezene proizvode.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 3. ožujka 1988.

[potpisi]

* Jezik postupka: engleski

RADNI PRIJEVOD