



D O M

afsagt den 17. marts 1994 af Vestre Landsrets 5. afdeling  
(landsdommerne Chr. Bache, Hanne Kildal og Søren Moustesgård  
(kst.))

i 1. instanssag B-2705-90

Ciba-Geigy AG, Schweiz,  
og  
Ciba-Geigy A/S, København,  
mod  
Roxxon International ApS,  
Vrå.

Under denne justificationssag, der er anlagt den 27. december 1990, har sagsøgerne, Ciba-Geigy AG og Ciba-Geigy A/S, overfor sagsøgte, Roxxon International ApS, nedlagt følgende påstande:

- A. Det af fogedretten i Hjørring den 19. december 1990 i henhold til kendelse af 17. december 1990 nedlagte fogedforbud stadfæstes.
- B. Det forbydes sagsøgte at importere, tilbyde og sælge produktet PROPICONAZOL, eller et hvilket som helst andet fungicid middel, som indeholder bestanddele, som nævnt i de danske patenter, nr. 143.751 og 144.156 nævnte patentkrav, dog bortset fra produkter, der først er blevet bragt på markedet i en anden EF-medlemsstat af Ciba-Geigy AG eller med dette firmas tilladelse. Forbudet skal have gyldighed indtil den 17. november 1995.
- C. Sagsøgte tilpligtes til sagsøgerne at betale de med nedlæg-

gelse af fogedforbudet forbundne omkostninger.

Sagsøgte har heroverfor nedlagt følgende påstande:

Principalt:

1. Frifindelse.
2. Det nedlagte fogedforbud erklæres ulovligt.
3. Sagsøgerne tilpligtes at betale alle sagens omkostninger.

Subsidiært:

4. Forbudet nedlægges mod forudbetaling af erstatning for tabt dækningsbidrag samt forventet tabt dækningsbidrag.

Sagsøgerne har overfor sagsøgtes subsidiære påstand principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Om sagens omstændigheder er det oplyst for landsretten:

Ciba-Geigy AG har igennem en årrække i henhold til en enlicens udstedt af indehaveren af de to danske patenter nr. 143.751 og 144.156 i Schweiz produceret de aktive bestanddele i plantebeskyttelsesmidlet Propiconazol. Plantebeskyttelsesmidlet er markedsført af den schweiziske sagsøgers datterselskaber over det meste af verden og herunder af Ciba-Geigy A/S i Danmark under navnet "Tilt".

I januar 1990 købte sagsøgte i Brasilien et kvantum Propiconazol produceret og markedsført af sagsøgerne og disses brasilianske datterselskab i Brasilien under brasiliansk patent. Sagsøgte udbød herefter det i Brasilien indkøbte plantebeskyttelsesmiddel til salg på det danske marked under navnet "T-2".

Da sagsøgerne blev klar over dette forhold, gjorde de sagsøgte opmærksom på, at importen efter sagsøgenes opfattelse var i strid med sagsøgenes patentrettigheder, og sagsøgerne forsøgte forgæves at formå sagsøgte til skriftligt at erklære, at man ville afstå fra yderligere import fra lande udenfor EF.

Der blev herefter den 19. december 1990 af fogedretten i Hjørring på sagsøgernes begæring nedlagt fogedforbud i overensstemmelse med sagsøgernes påstand B under nærværende sag.

I 1989/1990 havde sagsøgte i øvrigt søgt at importere plantebeskyttelsesmidlet fra England, hvor midlet ligeledes under patent blev markedsført af sagsøgernes derværende datterselskab, og sagsøgte erhvervede i England et kvantum, som sagsøgte udbød til salg i Danmark.

I tiden fra den 6. april 1990 rettede sagsøgeren en række henvendelser til Miljøstyrelsen om sagsøgtes import af sagsøgernes produkter og anmodede herunder i en skrivelse af 11. juni 1991 Miljøstyrelsen om at tilbagekalde sagsøgtes registrering af "T-2" på basis af import fra England.

Det er oplyst, at sagsøgernes andel af markedet for midler til svampekampelse hos planter andrager 20 % eller mindre i EF og ca. 60 % i Danmark.

Direktør Jacob Iversen, Ishøj, har forklaret, at han har været ansat hos Ciba-Geigy A/S i ca. 20 år og nu er direktør. De aktive stoffer i sagsøgernes agrokemiske produkter tilpasses hos datterselskaberne de lokale forhold, alt efter myndighedskrav og klima. Der er derfor forskel på den kemiske sammensætning af de "Tilt" produkter, som sagsøgernes datterselskaber markedsfører i henholdsvis Danmark, England og Brasilien, men det aktive stof er det samme. I 1993 har Miljøstyrelsen bekræftet, at fyldstofferne i det danske og det engelske "Tilt" produkt ikke er identiske, og Miljøstyrelsen har herefter inddraget sagsøgtes parallelregistrering. Det i Brasilien markedsførte produkt har aldrig af sagsøgerne været bragt i omsætning i EF. Sagsøgerne har ikke søgt at forhindre sagsøgte i at parallelimportere fra England til Danmark, og han har forespurgt ledelsen af det engelske datterselskab, som har afvist at have lagt hindringer i vejen for sagsøgtes parallelimport. Hvis sagsøgte ikke har kunnet erhverve "Tilt" i England, kan dette skyldes, at man har været udgået for produktet, idet produktionen planlægges for et år ad gangen. Han afviser, at sagsøgerne på noget tidspunkt har anvendt konkurrenceforvridende for-

anstaltninger i strid med EF's regler. Sagsøgerne har ikke anvendt såkaldt årsenderabatordninger i forhold til sine forhandlere.

Direktør N.C. Bastholm Jensen, Vrå, har forklaret, at han er direktør hos sagsøgte. I 1989 konstaterede sagsøgte, at sagsøgerne tog en kraftig overpris for "Tilt" i Danmark, idet "Tilt" kunne købes væsentligt billigere i England. Han tog derfor til England for at købe "Tilt" med henblik på import til Danmark, men han måtte konstatere, at sagsøgerne og disses engelske datterselskab ved at lægge pres på forhandlerne reelt lukkede markedet for ham, efter at sagsøgte havde erhvervet et mindre kvantum "Tilt". Han forsøgte at købe "Tilt" i England via Nigel Stebbings og Nick Wastling fra to store engelske selskaber, der handlede med agrokemiske produkter. Såvel Nigel Stebbings som Nick Wastling har bekræftet, at sagsøgerne forsøgte at forhindre parallelimport fra England til Danmark. Han rejste herefter til Brasilien, og da han konstaterede, at det i Brasilien af sagsøgerne patenterede "Tilt" produkt var fuldstændig identisk med det i Danmark patenterede, importerede sagsøgte fra Brasilien et mindre parti "Tilt". Prisen for 1 liter var ca. 490 kr. i Danmark, 310 kr. i England og 195 kr. i Brasilien. Sagsøgerne har ved henvendelse til Miljøstyrelsen søgt at lægge hindringer i vejen for sagsøgtes opnåelse af parallelregistrering. På grundlag af analyser fra Steins Laboratorium og Danmarks Miljøundersøgelser, der viste, at "Tilt" fra henholdsvis Danmark, England og Brasilien i det væsentlige er ens, har sagsøgte dog nu påny parallelregistrering hos Miljøstyrelsen. Sagsøgerne har udøvet ulovlig konkurrenceforvridning ved gennem årsenderabatter, der kun kan anvendes ved fortsatte indkøb i det følgende år, at stavnsbinde sine forhandlere. Sagsøgte har fået oplysning om disse forhold fra EF-kommissionen. Sagsøgerne har derfor været i stand til at presse de engelske forhandlere til ikke at handle med sagsøgte.

Der har under sagen været fremlagt en skrivelse af 17. april 1990 fra Nigel Stebbings, Saxmundham, England, til sagsøgte, hvori det blandt andet hedder:

"As I just discussed with you on the phone Ciba-Geigy have put all UK distributors under pressure .... Unfortunately this means at the moment I cannot sup-

ply any Tilt at all."

I en senere udateret skrivelse fra samme til sagsøgte hedder det blandt andet:

".... as far as I remember, Ciba-Geigy found out that we had sent you two or three pallets perhaps by way of the Port Authority, and asked us to stop the process."

I en skrivelse af 4. januar 1994 fra Nick Wastling, Elsworth, England, til sagsøgte hedder det bl.a.:

"....Later it became impossible to supply Tilt for export due to pressure from Ciba Geigy UK."

Sagsøgerne har til støtte for deres påstande gjort gældende, at sagsøgtes import af "Tilt" fra Brasilien med henblik på salg i Danmark, er i strid med den eneret, der tilkommer sagsøgerne ifølge de danske patenter. Sagsøgernes markedsføring af produktet i Brasilien medfører ikke konsumtion af de sagsøgerne i Danmark tilkommende patentrettigheder. Der indtræder alene international konsumtion af et patent ved markedsføring indenfor EF.

Sagsøgerne har bestridt at have foretaget ulovligheder som af sagsøgte påstået og har anført, at de af sagsøgte påberåbte forhold iøvrigt under ingen omstændigheder kunne legitimere sagsøgtes parallelimport.

Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at betingelserne i retsplejelovens § 642 for nedlæggelse af fagedforbud er opfyldt, idet sagsøgte ved import fra Brasilien har krænket sagsøgernes rettigheder, og idet sagsøgte trods opfordring hertil har nægtet skriftligt at erklære, at man ville afstå fra fremtidige krænkelser. Såfremt man skulle afvente sædvanlig proces for at bringe sagsøgtes krænkelser til ophør, ville beskyttelsen af sagsøgernes rettigheder forspildes.

Sagsøgerne har vedrørende sagsøgtes subsidiære påstand gjort gældende, at der savnes hjemmel for en sådan påstand.

Sagsøgte har til støtte for sine påstande gjort gældende, at sagsøgernes patentretlige beskyttelse er ophørt på det tids-

punkt, hvor produkterne er bragt i omsætning af sagsøgerne. Når sagsøgerne således i henhold til deres brasilianske patent en gang har opnået en opfinderbelønning, kan et dansk patent ikke i en situation som den foreliggende, hvor patentet ikke beskytter nogen indenlandsk produktion forhindre parallelimport, idet den danske patentret konsumeres.

Sagsøgte har endvidere gjort gældende, at sagsøgerne har begået en række ulovlige handlinger, idet sagsøgerne har anvendt ulovlige rabatter, har søgt at påvirke Miljøstyrelsen til at fratage sagsøgte parallelregistreringen af produktet, har forhindre parallelimport fra England, ligesom sagsøgerne har anvendt deres dominerende stilling på markedet til at opnå urimeligt høje priser. Herved har sagsøgerne handlet i strid med EØF-traktaten, artiklerne 30, 36, 85 og 86, og har derfor afskåret sig fra at påberåbe sig den i deres patentret liggende beskyttelse. Sagsøgernes handlinger har således lovliggjort den af sagsøgte foretagne parallelimport. Under disse omstændigheder kan det endvidere ikke bebrejdes sagsøgte, at man ikke har ønsket at afgive en erklæring om ophør med parallelimport fra Brasilien. Betingelserne for nedlæggelse af forbud, jfr. retsplejelovens § 642, er derfor ikke opfyldt.

Landsretten udtaler:

Ved sagens afgørelse lægges det til grund, at sagsøgerne i kraft af de danske patenter nr. 143.751 og 144.156 har opnået eneret til det produkt, sagsøgte har importeret til og solgt i Danmark, samt at produktet i Brasilien ligeledes er patentbeskyttet og dér er bragt i omsætning af sagsøgeren Ciba-Geigy AG's derværende datterselskab.

Bestemmelsen i patentlovens § 3, stk. 3, nr. 2, om, at patentretten ophører, når de af patentretten omfattede produkter af patenthaveren eller med dennes samtykke bringes i omsætning her i landet, blev indføjet i patentloven i 1978 i forbindelse med bl.a. en harmonisering af patentlovens tekst med det Europæiske Fællesskabs Patentkonvention og lovfæstede et hidtil almindeligt anerkendt princip, konsumtionsprincippet. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det "imidlertid ikke udelukket, at der i særlige tilfælde kan indtræde konsumtion af

den danske patentret i relation til produkter, der er bragt i omsætning i udlandet, således at de uanset det danske patent kan indføres her i landet."

Indenfor fællesskabsretten antages det efter fast praksis, at patentretten ikke kan påberåbes med henblik på at forhindre import og markedsføring i en medlemsstat af et produkt, der er beskyttet af et patent og bragt i omsætning i en anden medlemsstat af patenthaveren selv eller med hans samtykke.

Det er i retsteorien forud for lovændringen i 1978 gjort gældende, at den almindelige regel, hvorefter konsumtionsprincippet er begrænset til handlinger her i landet, ikke udelukker antagelsen af international konsumtion i bl.a. tilfælde af parallelimport.

Ved anvendelsen af patentlovens § 3. stk. 3, nr. 2, bør det imidlertid også tillægges vægt, at bestemmelsens ordlyd er i overensstemmelse med det traditionelle retsteoretiske standpunkt, at forarbejderne ikke angiver, hvilke momenter, der bør føre til fravigelse af reglen, og at international konsumtion ikke hidtil ses antaget i trykt praksis. Det er således nærliggende at antage, at erhvervslivet har indrettet sig på en retstilstand, hvorefter international konsumtion normalt kun forekommer, hvor særlige markedskonstellationer tillægges forrang.

Selvom bestemmelsens forarbejder ikke udelukker international konsumtion i øvrigt i særlige tilfælde, findes det forhold, at der i den foreliggende situation ikke er tale om produktion af det patentbeskyttede produkt i Danmark, og at baggrunden for sagsøgte import af produktet var prisforskelle mellem Danmark og eksportlandet, herefter ikke at give tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at patentbeskyttelsen er ophørt.

Patentretten er således til hinder for den af sagsøgte foretagne import.

For så vidt angår sagsøgte anbringende om, at sagsøgerne har udvist retsstridig adfærd, og at importen fra Brasilien som følge heraf er lovlig, bemærkes, at sagsøgte ikke findes at

have godtgjort, at sagsøgerne har foretaget handlinger, der kan betegnes som retsstridige, og anbringendet kan allerede af denne grund ikke tages til følge.

Som anført ovenfor, lægges det til grund, at sagsøgte har krænket sagsøgernes patentrettigheder. Da sagsøgte ikke ønskede at afgive en erklæring om at ville ophøre hermed, findes betingelserne for nedlæggelse af forbud herefter og under de i øvrigt foreliggende omstændigheder opfyldt.

Landsretten finder heller ikke grundlag for at tage sagsøgtes subsidiære påstand til følge.

Idet der med sagens omkostninger forholdes som nedenfor anført, tages sagsøgernes påstande således i det hele til følge.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Det af fogedretten i Hjørring den 19. december 1990 i henhold til kendelse af 17. december 1990 nedlagte fogedforbud stadfæstes.

Det forbydes sagsøgte, Roxxon International ApS, at importere, tilbyde og sælge produktet PROPICONAZOL eller et hvilket som helst andet fungicid middel, som indeholder bestanddele, som nævnt i de danske patenter nr. 143.751 og 144.156 nævnte patentkrav, dog bortset fra produkter, der først er blevet bragt på markedet i en anden EF-medlemsstat af Ciba-Geigy AG eller med dette firmas tilladelse. Forbudet skal have gyldighed indtil den 17. november 1995.

Sagsøgte betaler til sagsøgerne, Ciba-Geigy AG og Ciba-Geigy A/S til dækning af de med fogedforbudet forbundne omkostninger 10.000 kr. samt i sagsomkostninger 35.000 kr.

De idømte sagsomkostninger betales inden 14 dage.

Chr. Bache

Hanne Kildal

Søren Moustesgård

(kst.)

cfr. ✓  


-----