

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### EWG-Vertrag

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Juli 1991 (Rechtsache C-76/90, Säger ./ Denmeyer & Co. Ltd.)\*

Stichwort: Patentüberwachung

Artikel 59 EWG-Vertrag; Artikel 1 § 1 (1) Rechtsberatungsgesetz<sup>1</sup>

Schlagwort: "Freier Dienstleistungsverkehr im Gemeinsamen Markt - nationale Beschränkungen durch berufsqualifizierende Regelungen - zwingende Gründe des Allgemeininteresses - Zahlung von Patentjahresgebühren in Deutschland durch ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat"

#### Leitsatz

Art. 59 EWG-Vertrag steht einer nationalen Regelung entgegen, die es einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen deshalb verbietet, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung ihrer Patente durch Entrichtung der vorgesehenen Gebühren zu erbringen, weil diese Tätigkeit nach der nationalen Regelung Personen vorbehalten ist, die über eine besondere berufliche Qualifikation wie die der Patentanwälte verfügen.

#### Aus den Gründen

(1) Das Oberlandesgericht (OLG) München hat mit Beschluß vom 25.1.1990, gemäß Art. 177 EWG-Vertrag eine Frage nach der Auslegung von Art. 59 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt

(2) Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen Manfred Säger, Patentanwalt in München (Kl.), und der Denmeyer & Co. Ltd., Gesellschaft englischen Rechts mit Sitz im Vereinigten Königreich (Bekl.).

(3) Die Bekl. ist auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Patenten spezialisiert (patent renewal service). Diese Tätigkeit, die im vorliegenden Fall von Großbri-

\* Amtlicher, geringfügig gekürzter Text der Entscheidung die auch in GRUR Int 1991, 807 und Mitt. 1992, 56 veröffentlicht ist

<sup>1</sup> Deutsches Rechtsberatungsgesetz, BGBl 1935 III 303, zuletzt geändert durch Gesetz v 13 12 1989 BGBl. 1989 I 2135

## INTERNATIONAL TREATIES

### EEC TREATY

Judgment of the Court of Justice of the European Communities dated 25 July 1991 (Case C-76/90, Säger v Denmeyer & Co. Ltd.)\*

Headword: Patent monitoring

Article 59 EEC Treaty; Article 1 Section 1(1) *Rechtsberatungsgesetz*<sup>1</sup>

Keyword: "Freedom to provide services in the common market - national restrictions by requiring particular professional qualifications - imperative reasons of public interest - payment of patent renewal fees in Germany by a company based in another member state"

#### Headnote

Article 59 of the EEC Treaty precludes provisions of a member state which prohibit a company established in another member state from providing patent proprietors in the territory of the first state with a service for monitoring those patents and renewing them by payment of the requisite fees, on the ground that, by virtue of those provisions, such activities are reserved to persons holding a special professional qualification, such as a qualification as patent agent

#### Excerpts from the Reasons

(1) By order of 25 January 1990, the Munich *Oberlandesgericht* (court of appeal) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty a question on the interpretation of Article 59 of the EEC Treaty.

(2) That question was raised in proceedings between Manfred Säger, a Munich patent agent (the plaintiff), and Denmeyer & Co. Ltd, a company incorporated under English law having its registered office in the United Kingdom (the defendant).

(3) The defendant is a specialist in patent renewal services That activity, which in this instance is carried on from the United Kingdom for holders of industrial property rights estab-

\* Slightly abridged version of official Court of Justice translation: original German text also reported in GRUR Int. 1991, 807, and Mitt 1992, 56

<sup>1</sup> German Law on Legal Advice. see BGBl 1935 III 303, text last amended by law of 1989 (BGBl. 1989 I 2135)

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité CEE

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 25 juillet 1991 (affaire C-76/90, Säger./ Denmeyer & Co. Ltd.)\*

Référence: Surveillance de brevets

Article: 59 Traité CEE; Article premier § 1(1) *Rechtsberatungsgesetz*<sup>1</sup>

Mot-clé: "Libre prestation des services dans le Marché commun - restrictions nationales du fait d'une réglementation relative à la qualification professionnelle - raisons impérieuses d'intérêt général - paiement des taxes annuelles en Allemagne par une société ayant son siège dans un autre Etat membre"

#### Sommaire

L'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre Etat membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de maintien en vigueur de leurs brevets par l'acquittement des taxes prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

#### Extraits des motifs

1) Par ordonnance du 25 janvier 1990, parvenue à la Cour le 21 mars suivant, l'*Oberlandesgericht* (Cour d'appel) de Munich a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité CEE.

2) Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre M. Manfred Säger, conseil en brevets à Munich (demandeur), et la société de droit anglais Denmeyer & Co. Ltd., ayant son siège au Royaume-Uni (défendeur).

3) Le défendeur s'est spécialisé dans les services de maintien en vigueur de brevets (patent renewal services). Cette activité exercée, en l'occurrence, à partir du Royaume-Uni pour des titu-

\* Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé La décision a également été publiée dans GRUR Int 1991, 807 et Mitt. 1992, 56.

<sup>1</sup> Loi allemande sur l'activité de conseil en matière juridique, BGBl 1935 III 303, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 décembre 1989 BGBl 1989 I 2135

tannien ausfür in anderen Mitgliedstaaten - darunter auch der Bundesrepublik Deutschland - niedergelassene Inhaber gewerblicher Schutzrechte ausgeübt wird, besteht darin, die Patente mit Hilfe eines elektronischen Datenverarbeitungssystems zu überwachen, die Inhaber der Patente zu benachrichtigen, wenn die Gebühren für deren Aufrechterhaltung fällig werden, und diese Gebühren im Namen der Inhaber zu entrichten, wenn diese die "Verlängerungsnachricht", die die Bekl. ihnen zugesandt hat, an sie zurücksenden und sie beauftragen, die Zahlung der darin angegebenen Beträge vorzunehmen.

(4) Im Rahmen ihrer Tätigkeit erteilt die Bekl. den Kunden keinerlei Rat, weder hinsichtlich der zu treffenden Entscheidung noch hinsichtlich der Folgen einer Zahlung oder Nichtzahlung. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die Bekl. über jegliche Veränderung im Status des Patents zu informieren, die die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr beeinflussen könnte. Die von der Bekl. für diese Tätigkeit erhobenen Provisionen schließlich liegen unter den Gebühren, die deutsche Patentanwälte für die gleiche Tätigkeit im allgemeinen berechnen.

(5) Der Kl. wirft der Bekl. vor, sie verstoße gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs und gegen das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) vom 13.12.1935. Seiner Ansicht nach besorgt die Bekl. geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten, ohne die nach Art. 1 § 1 (1) RBerG erforderliche Erlaubnis zu besitzen.

(6) Nach Art. 1 § 1 RBerG darf die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten oder die Einziehung zu Einziehungszwecken abgetretener Forderungen geschäftsmäßig nur von Personen betrieben werden, denen dazu von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt ist: nach dieser Vorschrift wird die Erlaubnis jeweils für einen der dort genannten Sachbereiche und nur Antragstellern erteilt, die die für den Beruf erforderliche Zuverlässigkeit, Eignung und Sachkunde besitzen (§§ 6 und 8 der Verordnung zur Ausführung des RBerG vom 13.12.1935).

(7) Eine solche Erlaubnis wird Unternehmen, die auf Patentaufrechterhaltungsdienste spezialisiert sind, grundsätzlich nicht erteilt, denn die geschäftsmäßige Überwachung fremder gewerblicher Schutzrechte gehört nicht zu den im Rechtsberatungsgesetz genannten Gebieten. Art. 1 § 3 RBerG sieht vor, daß durch dieses Gesetz die Berufstätigkeit der Notare und sonstigen Personen, die ein öffentliches Amt ausüben, sowie der Rechtsanwälte und Patentanwälte nicht be-

lished in other member states, including in particular Germany, consists of monitoring patents by means of a computerised system, advising the holders of those patents when the fees for renewing the patents become due and paying those fees on their behalf when they return to the defendant the "Fees reminder" which it has sent to them and ask the firm to pay the amounts indicated therein.

(4) Within the framework of its activity, the defendant does not provide advice to its clients either as to the choice to be made or as to the consequences of payment or non-payment of the fees. The client alone assumes the responsibility of advising the defendant of any alteration in the patent situation liable to have an effect on the payment of the renewal fee. Finally, the defendant charges for its service a commission which is lower than the fees generally charged by German patent agents who carry on the same activity.

(5) The plaintiff complains that the defendant is guilty of unfair competition and is contravening the *Rechtsberatungsgesetz* (German Law on Legal Advice, hereinafter "RBerG") of 13 December 1935. He considers that the defendant is attending by way of business to legal affairs on behalf of third parties without the licence required pursuant to Article 1 Section 1(1) RBerG.

(6) According to Article 1 Section 1(1) RBerG, only persons holding a licence issued by the competent authority may, by way of business, attend to legal affairs for third parties or pay fees on their behalf. According to the same provision, licences are to be granted for specific fields listed therein and may be issued only to applicants who are trustworthy and who have the reliability, the aptitude and the competence required for the exercise of the profession (Sections 6 and 8 of the regulation of 13 December 1935 implementing the RBerG).

(7) Such a licence is not, in principle, issued to undertakings specialising in patent renewal services, since the monitoring, by way of business, of industrial property rights on behalf of third parties is not included in the fields mentioned in that law. Article 1 Section 3 RBerG provides that that law has been adopted without prejudice to the pursuit of those activities by notaries and other persons holding a public office, and also by lawyers and patent agents. In that respect the

lares de droits de propriété industrielle établis dans d'autres Etats membres, dont notamment la République fédérale d'Allemagne, consiste à assurer, grâce à un système informatisé, la surveillance des brevets, à prévenir les titulaires des brevets lorsque les taxes de maintien en vigueur arrivent à échéance et à verser ces taxes en leur nom lorsque ceux-ci retournent au défendeur le "rappel de taxes" qu'elle leur a adressé et lui demandent de procéder au paiement des sommes qui y sont indiquées.

4) Dans le cadre de son activité, le défendeur ne fournit de conseils aux clients ni quant au choix à faire, ni quant aux conséquences d'un paiement ou d'un non-paiement. Le client assume seul la responsabilité de prévenir le défendeur de toute modification dans la situation du brevet susceptible d'avoir une incidence sur le paiement de la taxe de maintien en vigueur. Enfin, le défendeur perçoit pour son activité des commissions inférieures aux tarifs généralement appliqués par les conseils en brevets allemands qui exercent la même activité.

5) Le demandeur fait grief au défendeur de faire de la concurrence déloyale et de contrevenir à la *Rechtsberatungsgesetz* (Loi sur l'activité de conseil en matière juridique, ci-après "RBerG"), du 13 décembre 1935. Il estime, en effet, que le défendeur prend en charge, à titre professionnel, des affaires juridiques pour des tiers sans l'autorisation requise en vertu de l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1(1) de cette loi.

6) Selon l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1 RBerG, la prise en charge d'affaires juridiques pour des tiers ou de créances cédées à des fins de recouvrement, ne peut être assurée à titre professionnel que par des personnes disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Selon la même disposition, l'autorisation est accordée pour des domaines spécifiques qui y sont énumérés et ne peut être délivrée qu'à des postulants possédant l'honorabilité, les aptitudes et la compétence requise pour exercer la profession (paragraphes 6 et 8 du règlement d'exécution de la RBerG du 13 décembre 1935).

7) Une telle autorisation n'est, en principe, pas délivrée à des entreprises spécialisées dans les services de maintien en vigueur des brevets, car la surveillance à titre professionnel de droits de propriété industrielle pour des tiers n'est pas au nombre des domaines cités par la loi précitée. L'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3 RBerG dispose que cette loi ne porte pas préjudice à l'exercice de ces mêmes activités par les notaires et autres personnes exerçant une fonction publique, ainsi que

rührt wird. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang im Urteil vom 12.3.1987 (I ZR 31/85, NJW 1987, 3005), auf das der Vorlagebeschluß verweist, ausgeführt, daß nach den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften die gesamte der Aufrechterhaltung gewerblicher Schutzrechte dienende Tätigkeit - einschließlich der im vorliegenden Ausgangsverfahren betroffenen - den Patentanwälten vorbehalten ist.

(8) Das vorliegende Gericht ist der Ansicht, daß der Rechtsstreit Fragen der Auslegung des Gemeinschaftsrechts aufwirft. Es hat daher dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist es mit Art. 59 EWG-Vertrag vereinbar, daß eine Gesellschaft nach englischem Recht mit Sitz in Großbritannien einer Erlaubnis nach den Vorschriften des deutschen Rechtsberatungsgesetzes bedarf, wenn sie von ihrem Sitz aus für Dritte zur Aufrechterhaltung deutscher gewerblicher Schutzrechte, deren Inhaber ihren Sitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben, die Fälligkeit der Schutzrechtsgebühren überwacht, die Fälligkeitsdaten den Dritten mitteilt und für diese die Gebühren im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einbeahlt, wobei diese Tätigkeit nach dem Recht einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten unstreitig erlaubnisfrei ausgeübt werden darf?

(9) (...)

(10) Aus dem Vorlagebeschluß geht hervor, daß das OLG im Ausgangsfall von der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte sowie von der Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgeht, weil die Bekl. zumindest bei der Einzahlung der Gebühren in der Bundesrepublik so anzusehen sei, als übe sie ihre Tätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aus. Das vorliegende Gericht weist darauf hin, daß mit der dem Gerichtshof vorgelegten Frage geklärt werden solle, ob Art. 59 EWG-Vertrag einer Verurteilung der Bekl. des Ausgangsverfahrens nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehe.

(11) Die Vorlagefrage ist daher so zu verstehen, daß sie darauf abzielt, ob Art. 59 EWG-Vertrag einer nationalen Regelung entgegensteht, die es einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen deshalb verbietet, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung ihrer Patente durch Entrichtung der vorgesehenen Gebühren zu erbringen, weil diese Tätigkeit nach der nationalen Regelung Personen vorbehalten ist, die über eine besondere berufliche Qualifikation wie die des Patentanwalts verfügen.

*Bundesgerichtshof* (German Federal Court of Justice) stated in its judgment of 12 March 1987 (I ZR 31/85, NJW ("Neue Juristische Wochenschrift") 1987, 3005), to which the order making the reference refers, that, by virtue of the applicable German legislation, the activities relating to the maintenance of industrial property rights, including those at issue in the main proceedings, are reserved in their entirety to patent agents

(8) The referring court considered that the action raised problems concerning the interpretation of Community law. It therefore referred to the Court the following question for a preliminary ruling:

Under Article 59 of the EEC Treaty, may a company incorporated under English law whose head office is in Great Britain be required to obtain a permit pursuant to the German Rechtsberatungsgesetz if, from its head office, in order to maintain or renew on behalf of third parties German intellectual property rights whose holders are established in the Federal Republic of Germany, it monitors the due dates of renewal fees, informs third parties of those due dates and pays the fees on behalf of those third parties in the Federal Republic of Germany, it being not disputed that such activities may be carried on without a permit under the law of a significant number of member states?

(9) (...)

(10) It is apparent from the order making the reference that the Oberlandesgericht takes it as settled that the German courts have international jurisdiction and that, in the main proceedings, German law is applicable, on the ground that the defendant must be regarded as pursuing its activity in Germany, if only by paying fees in the territory of that member state. The referring court states that the question referred to the Court is intended to ascertain whether Article 59 of the Treaty precludes judgment being given against the defendant in the main proceedings on the basis of the applicable provisions of national law

(11) The question referred to the Court must, accordingly, be understood as seeking to ascertain whether Article 59 of the Treaty is opposed to national legislation which prohibits a company established in another member state from providing to the holders of patents in the national territory a monitoring and renewal service in respect of those patents by paying the fees prescribed, on the ground that that activity is, by virtue of that legislation, reserved exclusively to persons possessing a particular professional qualification, such as that of patent agent.

par les avocats et les conseils en brevets. A cet égard, le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) a précisé dans son arrêt du 12 mars 1987 (I ZR 31/85, *Neue Juristische Wochenschrift* 1987, 3005), auquel se réfère l'ordonnance de renvoi, qu'en vertu de la législation allemande applicable, l'ensemble des activités en vue de la conservation de droits de propriété industrielle, y compris celles visées en l'espèce au principal, est réservée aux conseils en brevets.

8) La juridiction nationale a considéré que le litige soulevait des problèmes d'interprétation du droit communautaire. Elle a donc posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Est-il compatible avec l'article 59 du traité CEE qu'une société de droit anglais ayant son siège en Grande-Bretagne ait besoin d'une autorisation en vertu des dispositions de la Rechtsberatungsgesetz allemande lorsqu'elle assure à partir de son siège, pour des tiers, en vue de la conservation de droits de propriété industrielle allemands dont les titulaires ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la surveillance de l'exigibilité des taxes afférentes à ces droits, la communication des dates d'exigibilité aux tiers et le versement des taxes pour ceux-ci sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, étant précisé qu'il n'est pas contesté que selon le droit d'un grand nombre d'Etats membres, cette activité peut être exercée sans autorisation?"

9) ...

10) Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'Oberlandesgericht tient pour acquises la compétence internationale des juridictions allemandes ainsi que l'application du droit allemand au motif que le demandeur, ne serait-ce qu'en acquittant des taxes en République fédérale, doit être regardé comme exerçant son activité sur le territoire de cet Etat. La juridiction nationale précise que la question posée à la Cour tend à vérifier si l'article 59 du traité CEE s'oppose à une condamnation du défendeur au titre des dispositions de la réglementation nationale applicable.

11) La question préjudicielle doit dès lors être comprise comme visant le point de savoir si l'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre Etat membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de maintien en vigueur de ces brevets par l'acquiescement de taxes prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets

(12) Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß Art. 59 EWG-Vertrag nicht nur die Beseitigung sämtlicher Diskriminierungen des Dienstleistungserbringers aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, sondern auch die Aufhebung aller Beschränkungen - selbst wenn sie unterschiedslos für einheimische Dienstleistende wie für Dienstleistende anderer Mitgliedstaaten gelten - verlangt, wenn sie geeignet sind, die Tätigkeit des Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden oder zu behindern.

(13) Ein Mitgliedstaat darf insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen in seinem Hoheitsgebiet nicht von der Einhaltung aller Voraussetzungen abhängig machen, die für eine Niederlassung gelten, und damit den Bestimmungen des EWG-Vertrags, deren Ziel es gerade ist, die Dienstleistungsfreiheit zu gewährleisten, jede praktische Wirksamkeit nehmen. Eine solche Beschränkung ist erst recht unzulässig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Dienstleistung anders als in dem in Art. 60 Abs. 3 EWG-Vertrag geregelten Fall erbracht wird, ohne daß sich der Dienstleistende in das Gebiet des Mitgliedstaats zu begeben braucht, in dem die Leistung erbracht wird.

(14) Sodann ist festzustellen, daß eine nationale Regelung, die die Ausübung bestimmter Dienstleistungen durch ein in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenes Unternehmen im Inland von der Erteilung einer behördlichen Erlaubnis abhängig macht, die an bestimmte berufliche Qualifikationen geknüpft ist, eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit im Sinne von Art. 59 EWG-Vertrag darstellt. Denn indem eine nationale Regelung Dienstleistungen auf dem Gebiet der Patentüberwachung bestimmten Wirtschaftsteilnehmern vorbehält, die über bestimmte berufliche Qualifikationen verfügen, hindert sie sowohl ein im Ausland niedergelassenes Unternehmen daran, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zu erbringen, als auch diese Patentinhaber daran, die Art und Weise der Überwachung ihrer Patente frei zu wählen.

(15) In Anbetracht der Besonderheiten bestimmter Dienstleistungen sind solche an den Leistungserbringer gestellten besonderen Anforderungen nicht als mit dem Vertrag unvereinbar anzusehen, die sich aus der Anwendung von Regelungen für diese Art von Tätigkeiten ergeben. Jedoch darf der freie Dienstleistungsverkehr als fundamentaler Grundsatz des Vertrages nur durch Regelungen beschränkt werden, die durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und die für alle im Hoheitsgebiet des Bestimmungsstaats tätigen Personen oder Unternehmen gelten, und zwar nur insoweit, als dem Allgemeininter-

(12) It should first be pointed out that Article 59 of the Treaty requires not only the elimination of all discrimination against a person providing services on the ground of his nationality but also the abolition of any restriction, even if it applies without distinction to national providers of services and to those of other member states, when it is liable to prohibit or otherwise impede the activities of a provider of services established in another member state where he lawfully provides similar services

(13) In particular, a member state may not make the provision of services in its territory subject to the compliance with all the conditions required for establishment and thereby deprive of all practical effectiveness the provisions of the Treaty whose object is, precisely, to guarantee the freedom to provide services. Such a restriction is all the less permissible where, as in the main proceedings, and unlike the situation governed by Article 60 (3) of the Treaty, the service is supplied without its being necessary for the person providing it to visit the territory of the member state where it is provided.

(14) It should next be stated that national legislation which makes the provision of certain services on the national territory by an undertaking established in another member state subject to the issue of an administrative licence for which the possession of certain professional qualifications is required constitutes a restriction on the freedom to provide services within the meaning of Article 59 of the Treaty. By reserving the provision of services in respect of the monitoring of patents to certain economic operators possessing certain professional qualifications, national legislation prevents an undertaking established abroad from providing services to the holders of patents in the national territory and also prevents those holders from freely choosing the manner in which their patents are to be monitored

(15) Having regard to the particular characteristics of certain provisions of services, specific requirements imposed on the provider, which result from the application of rules governing those types of activities, cannot be regarded as incompatible with the Treaty. However, as a fundamental principle of the Treaty, the freedom to provide services may be limited only by rules which are justified by imperative reasons relating to the public interest and which apply to all persons or undertakings pursuing an activity in the state of destination, insofar as that interest is not protected by the rules to which the person providing the ser-

12) Il y a lieu de relever d'abord que l'article 59 du traité CEE exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues.

13) En particulier, un Etat membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet concret les dispositions du traité CEE destinées précisément à assurer la libre prestation de services. Une telle restriction est d'autant moins admissible lorsque, comme en l'espèce, le service est fourni, à la différence de la situation visée à l'article 60 (3) traité CEE, sans que le prestataire ait besoin de se rendre sur le territoire de l'Etat membre où la prestation est fournie.

14) Il convient de constater ensuite qu'une réglementation nationale qui subordonne l'exercice de certaines prestations de services sur le territoire national, par une entreprise établie dans un autre Etat membre, à la délivrance d'une autorisation administrative soumise à la possession de certaines qualifications professionnelles constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l'article 59 du traité CEE. En effet, en réservant la prestation de services en matière de surveillance de brevets à certains opérateurs économiques répondant à certaines qualifications professionnelles, une réglementation nationale empêche à la fois une entreprise établie à l'étranger de fournir des prestations de services aux titulaires de brevets sur le territoire national et ces titulaires de choisir librement le mode de surveillance de leurs brevets

15) Compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de services, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire, qui seraient motivées par l'application de règles régissant ce type d'activités. Toutefois, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas déjà sauvegardé par les rè-

esse nicht bereits durch die Rechtsvorschriften Rechnung getragen ist, denen der Leistungserbringer in dem Staat unterliegt, in dem er ansässig ist. Diese Anforderungen müssen insbesondere sachlich geboten sein, um die Einhaltung der Berufsregelungen und den Schutz der Empfänger von Dienstleistungen zu gewährleisten, und dürfen nicht über das hinausgehen, was zum Erreichen dieser Ziele erforderlich ist (vergleiche zuletzt Urteile vom 26.2.1991 in den Rechtssachen C-154/89, Kommission/Frankreich; C-180/89, Kommission/Italien, und C-198/89, Kommission/Griechenland, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht).

(16) Dazu ist zunächst darauf hinzuweisen, daß eine nationale Regelung wie die vom vorlegenden Gericht beschriebene offensichtlich die Empfänger der betreffenden Dienstleistungen vor Schäden bewahren soll, die ihnen dadurch entstehen könnten, daß sie Rechtsrat von Personen erhalten, die nicht die erforderliche berufliche oder persönliche Qualifikation besitzen.

(17) Sodann ist festzustellen, daß das Allgemeininteresse daran, daß die Empfänger dieser Dienstleistungen vor solchen Schäden geschützt werden, eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit rechtfertigt. Eine solche Regelung geht jedoch über das hinaus, was für die Gewährleistung des Schutzes dieses Interesses erforderlich ist, wenn sie die geschäftsmäßige Ausübung einer Tätigkeit wie der vorliegenden davon abhängig macht, daß die Dienstleistenden eine ganz bestimmte berufliche Qualifikation besitzen, die zu den Bedürfnissen der Empfänger der Dienstleistung außer Verhältnis steht.

(18) Wie der Generalanwalt ausgeführt hat, berät der Erbringer einer Dienstleistung der in der vorliegenden Rechtssache streitigen Art seine Kunden, die oft selbst Patentanwälte oder Unternehmen sind, die qualifizierte Patentfachleute beschäftigen, nicht. Er informiert die Kunden lediglich, wenn Schutzrechtsgebühren gezahlt werden müssen, um das Erlöschen eines Patents zu verhindern, fragt sie, ob sie das Patent aufrechterhalten wollen, und zahlt für sie die entsprechenden Gebühren ein, wenn sie es wünschen. Diese Aufgaben, die der Dienstleistende erfüllt, ohne sich an einen anderen Ort zu begeben, sind im wesentlichen einfacher Art und verlangen keine spezifischen beruflichen Fähigkeiten, worauf auch der hohe Automatisierungsgrad schließen läßt, den die Bekl. im vorliegenden Fall offenbar erreicht hat.

(19) Hinzu kommt, worauf die Kommission zu Recht hingewiesen hat, daß für einen Patentinhaber das Risiko, das mit einer Pflichtverletzung eines mit der Überwachung deutscher Patente beauftragten Unternehmens verbun-

dives is subject in the member state in which he is established. In particular, those requirements must be objectively necessary in order to ensure compliance with professional rules and to guarantee the protection of the recipient of services and they must not exceed what is necessary to attain those objectives (see, most recently, the judgments of 26 February 1991 in cases C-154/89 *Commission v France*, C-180/89 *Commission v Italy* and C-198/89 *Commission v Greece*; not yet published in official collection).

(16) In that respect, it should first be pointed out that national legislation, such as that described by the referring court, is clearly intended to protect the recipients of the services in question against the harm which they could suffer as a result of legal advice given to them by persons who did not possess the necessary professional or personal qualifications.

(17) It should next be stated that the public interest in the protection of the recipients of the services in question against such harm justifies a restriction of the freedom to provide services. However, such a provision goes beyond what is necessary to protect that interest if it makes the pursuit, by way of business, of an activity such as that at issue subject to the possession by the persons providing the service of a professional qualification which is quite specific and disproportionate to the needs of the recipients.

(18) As the Advocate General has pointed out, the person providing a service such as that referred to in the present case does not advise his clients, who are themselves often patent agents or undertakings which employ qualified experts. He confines himself to alerting them when renewal fees have to be paid in order to prevent a patent from lapsing, to requesting them to state whether they wish to renew the patent and to paying the corresponding fees on their behalf if they so desire. Those tasks, which are carried out without its being necessary for the provider of the service to travel, are essentially of a straightforward nature and do not call for specific professional aptitudes, as is indicated by the high level of computerisation which, in the present case, appears to have been attained by the defendant.

(19) It should be added that, as the Commission has rightly pointed out, the risk for the holder of a patent of the failure by a company entrusted with monitoring German patents to fulfil its obligations is very limited. Two months

gles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat où il est établi. En particulier, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du destinataire des services, et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs (voir, en dernier lieu, arrêts du 26 février 1991, C-154/89, *Commission/France*; C-180/89, *Commission/Italie* et C-198/89, *Commission/Grèce*, non encore publiés au Recueil).

16) A cet égard, il y a lieu de relever d'abord qu'une réglementation nationale, telle que celle décrite par la juridiction nationale, vise manifestement à protéger les destinataires des services en question contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de conseils juridiques qui leur seraient donnés par des personnes n'ayant pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires.

17) Il convient de constater ensuite que l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services en question contre un tel préjudice justifie une restriction à la libre prestation de services. Une telle réglementation va toutefois au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de cet intérêt si elle soumet l'exercice, à titre professionnel, d'une activité comme celle en cause à la possession, par les prestataires, d'une qualification professionnelle tout à fait particulière et disproportionnée par rapport aux besoins des destinataires.

18) Ainsi que l'avocat général l'a souligné, le prestataire d'un service, tel que celui visé dans la présente affaire, ne conseille pas ses clients, qui sont souvent eux-mêmes des conseils en brevets ou des entreprises employant des experts en brevets qualifiés. Il se borne à les prévenir lorsque des taxes de maintien en vigueur doivent être versées pour éviter l'extinction d'un brevet, à leur demander de préciser s'ils souhaitent maintenir le brevet en vigueur ainsi qu'à payer les taxes correspondantes pour leur compte s'ils le désirent. Ces tâches, qui sont exercées sans déplacement du prestataire, ont essentiellement un caractère simple et n'exigent pas de qualités professionnelles spécifiques, comme l'indique d'ailleurs le degré élevé d'informatisation auquel semble être parvenu le défendeur en l'espèce.

19) Il y a lieu d'ajouter, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, que le risque, pour un titulaire de brevet, d'un manquement à ses obligations de la part d'une société chargée de la surveillance de brevets allemands est très

den ist, sehr gering ist. Denn zwei Monate nach dem Fälligkeitsdatum gibt das deutsche Patentamt dem Patentinhaber offiziell Nachricht, daß das Patent erlischt, wenn die um einen Zuschlag von 10 % erhöhte Gebühr nicht innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird (§ 17 (3) PatG).

(20) Es ist daher festzustellen, daß weder die Art einer Dienstleistung wie der hier vorliegenden noch die Folgen eines Versäumnisses des Dienstleistenden es rechtfertigen können, die Erbringung dieser Dienstleistung Personen vorzubehalten, die über eine besondere berufliche Qualifikation verfügen, wie etwa Anwälte oder Patentanwälte. Eine solche Beschränkung steht zu dem verfolgten Ziel außer Verhältnis.

(21) Es ist daher zu antworten, daß Art. 59 EWG-Vertrag einer nationalen Regelung entgegensteht, die es einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen deshalb verbietet, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung ihrer Patente durch Entrichtung der vorgesehenen Gebühren zu erbringen, weil diese Tätigkeit nach der nationalen Regelung Personen vorbehalten ist, die über eine besondere berufliche Qualifikation wie die des Patentanwalts verfügen.

after the date for renewal, the German Patent Office sends an official reminder to the holder of a patent pointing out that, failing payment of the fee, increased by a surcharge of 10%, his patent will expire four months after the sending of the reminder (Section 17(3) of the German Patent Law).

(20) It must therefore be stated that neither the nature of a service such as that at issue nor the consequences of a default on the part of the person providing the service justifies reserving the provision of that service to persons possessing a specific professional qualification, such as lawyers or patent agents. Such a restriction must be regarded as disproportionate to the objective pursued.

(21) The reply must therefore be that Article 59 of the EEC Treaty precludes provisions of a member state which prohibit a company established in another member state from providing patent proprietors in the territory of the first state with a service for monitoring those patents and renewing them by payment of the requisite fees, on the ground that, by virtue of those provisions, such activities are reserved to persons holding a special professional qualification, such as a qualification as patent agent.

limité. En effet, deux mois après la date d'échéance, l'Office allemand des brevets envoie au titulaire d'un brevet un avis officiel lui signifiant que, pour éviter l'extinction de son brevet, il doit acquitter la taxe majorée d'une surtaxe de 10 % dans les quatre mois suivant la signification de l'avis (article 17, paragraphe 3 de la Loi sur les brevets).

(20) Il convient donc de constater que, ni la nature d'un service tel que celui en cause, ni les conséquences d'une défaillance du prestataire ne sauraient justifier une limitation de l'exercice de ce service aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, tels que les avocats ou les conseils en brevets. Une telle limitation est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

(21) Il y a donc lieu de répondre que l'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre Etat membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de maintien en vigueur de leurs brevets par l'acquittement des taxes prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

## PCT

### Fortsetzungserklärung durch Usbekistan

Am **18. August 1993** hat Usbekistan<sup>1</sup> beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von Usbekistan angewandt wird. Damit ist Usbekistan PCT-Vertragsstaat geworden, so daß seine Staatsangehörigen und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können; ferner kann Usbekistan in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

<sup>1</sup> Zur Anwendung des PCT in der Russischen Föderation und der Ukraine siehe ABI EPA 1993 100 in Kasachstan siehe ABI EPA 1993, 335 sowie in Weißrußland und Lettland siehe ABI EPA 1993 645

## PCT

### Declaration of continuation by Uzbekistan

On **18 August 1993** Uzbekistan<sup>1</sup> deposited with the Director General of WIPO a declaration of continuation, the effect of which is that the PCT is applied by Uzbekistan. It has therefore become a PCT Contracting State, which means that nationals and residents of that State may now file international applications and Uzbekistan may be designated and elected in international applications.

<sup>1</sup> For the application of the PCT in the Russian Federation and Ukraine, see OJ EPO 1993 100 in Kazakhstan, see OJ EPO 1993 335. in Belarus and Latvia see OJ EPO 1993, 645.

## PCT

### Déclaration de continuation par l'Ouzbékistan

Le **18 août 1993**, l'Ouzbékistan<sup>1</sup> a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du PCT par cet Etat. En conséquence, l'Ouzbékistan est devenu Etat contractant du PCT, de sorte que les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées peuvent, à compter de cette date, déposer des demandes internationales, ainsi que désigner et élire cet Etat dans les demandes internationales.

<sup>1</sup> En ce qui concerne l'application du PCT dans la Fédération de Russie et en Ukraine cf. JO OEB 1993 100 au Kazakhstan cf. JO OEB 1993 335; au Bélarus et en Lettonie cf. JO OEB 1993 645