II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 26 september 1975

inzake het ontwerp-verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt

(75/597/EEG)

1. De Commissie heeft in haar advies van 4 april 1974 een algemene beoordeling gegeven over het ontwerp-verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooi) en met name geconstateerd dat het „Protocol betreffende de uitgestelde toepassing van de bepalingen over de begrenzing van de aan het Gemeenschapsoctrooi en aan de nationale octrooien verbonden rechten" onverenigbaar is met het gemeenschapsrecht. Het advies werd met het oog op de voor de periode van 6 t/m 28 mei 1974 geprojecteerde regeringsconferentie voor de definitieve aanvaarding van het ontwerp-verdrag uitgebracht. Deze conferentie werd op verzoek van de Regering van het Verenigd Koninkrijk uitgesteld. Zij zal thans van 17 november tot 15 december van dit jaar in Luxemburg plaatsvinden.

Een wijzigingsvoorstel dat aan de Luxemburgse conferentie is voorgelegd (1) inzake de voorschriften over het verbod van opdeling van de markt door middel van octrooien (artikelen 32 en 78) alsmede het feit dat over het verdere lot van het bovengenoemde protocol nog geen beslissing is genomen, zijn voor de Commissie aanleiding een nieuw advies uit te brengen.

I

De groep deskundigen Gemeenschapsoctrooi heeft in de tussentijd twee essentiële wijzigingen aangebracht in het ontwerp-verdrag voor een gemeenschapsoctrooi.

2. Volgens het tot dusver geldende ontwerp leidde het noemen van een Lid-Staat van de Gemeenschap in de Europese octrooi-aanvrage automatisch tot de verlening van een gemeenschapsoctrooi dat voor alle Lid-Staten gold.

Het nieuwe artikel 84 a van het ontwerp houdt voor de aanvrager van het octrooi een keuzemogelijkheid tussen het gemeenschapsoctrooi en het Europese octrooi in gedurende een overgangstijd van 10 jaar. De aanvrager kan verklaren dat hij een bescherming voor zijn octrooi wenst te verkrijgen voor slechts een of meer Lid-Staten. Indien hij zulk een verklaring aflegt en in de aanvrage b.v. Duitsland en Frankrijk noemt, verkrijgt hij een Europees octrooi voor deze beide landen, dat slechts de werking van een nationaal octrooi bezit.

De Commissie betreurt deze wijziging. Zij acht het nog steeds van essentieel belang dat via de Europese procedure van octrooiverlening alleen octrooien worden verleend die gelding hebben voor alle Lid-Staten en uitsluitend vallen onder het uniforme recht dat door het Verdrag inzake het gemeenschapsoctrooi wordt geschapen.

De Commissie is van oordeel dat er geen overtuigende redenen zijn om de rechthebbende op het octrooi zulk een keuzemogelijkheid te geven en daardoor van een gewichtig beginsel van het Verdrag af te wijken.

3. Ook met de tweede wijziging wordt een gewichtig principe prijsgegeven.

Volgens de tot dusver opgenomen voorschriften was het Europese octrooibureau bij uitsluiting bevoegd, het gemeenschapsoctrooi met werking voor alle Lid-Staten nietig te verklaren. Het nieuwe artikel 84 b van het ontwerp houdt daarentegen in dat ook nationale rechters bij wie een vordering wegens inbreuk op een

(1) Zie voorbereidend document voor de Luxemburgse conferentie nr. 17 (doc. R. 416/74), blz. 2.

octrooi aanhangig is gemaakt, uitspraak kunnen doen over de geldigheid van het gemeenschapsoctrooi. Zulk een uitspraak heeft echter slechts werking voor het gebied van de staat waar de nationale rechter zijn zetel heeft.

Dit nieuwe voorschrift leidt ertoe dat nationale rechters de geldigheid van een gemeenschapsoctrooi onderling verschillend kunnen beoordelen, met het gevolg dat het gemeenschapsoctrooi in de ene Lid-Staat geldig en in een andere ongeldig wordt geacht. Daardoor wordt het in artikel 2 van het ontwerp neergelegde grondbeginsel doorbroken, volgens hetwelk het gemeenschapsoctrooi in alle Lid-Staten dezelfde werking heeft. Bovendien ontstaan uit het opgeven van het uniforme karakter van het gemeenschapsoctrooi belemmeringen voor het vrije verkeer van door octrooi beschermde produkten en voor de schepping van gelijke concurrentievoorwaarden, zowel als voor het vrije verkeer van rechterlijke uitspraken conform het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

De Commissie beseft dat uit de scheiding tussen de rechterlijke bevoegdheid voor vorderingen wegens inbreuken en vorderingen tot nietigverklaring moeilijkheden kunnen voortvloeien. De Luxemburgse conferentie beschikt echter over een ontwerp-resolutie, volgens welke na de ondertekening van het verdrag de noodzakelijke werkzaamheden om deze moeilijkheden op te lossen zullen worden geëntameerd.

Naar het oordeel van de Commissie moet in het kader van deze werkzaamheden een oplossing worden gevonden die het universele karakter van het gemeenschapsoctrooi onverlet laat.

II

4. De voorschriften van artikel 32 en 78 waarborgen dat een produkt dat door een octrooi wordt beschermd en door de houder van het gemeenschapsoctrooi of de houder van een of meer nationale paralleloctrooien in de een of andere Lid-Staat in de handel is gebracht, in het gehele gebied van de Gemeenschap vrij kan circuleren. Een verdeling van de gemeenschappelijke markt in negen nationale deelmarkten is derhalve verboden.

5. De Luxemburgse conferentie is een voorstel voorgelegd volgens hetwelk het toepassingsgebied van deze beide voorschriften moet worden beperkt. Dit voorstel houdt in dat de octrooihouder de invoer van produkten kan verbieden die door hem of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht in een bepaalde Lid-Staat, waar het gemeenschapsoctrooi geen werking heeft (wegens een daarmee strijdig ouder nationaal octrooi) of waar een nationaal paralleloctrooi niet bestaat. Ter motivering van dit voorstel wordt er met name op gewezen dat de octrooihouder die in een octrooivrij land verkoopt, de prijs van de daar gevestigde concurrent in aanmerking moet nemen en derhalve in dat geval voor zijn activiteiten als uitvinder geen beloning ontvangt.

6. Het is weliswaar juist dat de octrooihouder in bepaalde gevallen gedwongen kan zijn in het octrooivrije buitenland tegen een lagere prijs te verkopen, omdat daar een derde het produkt van de uitvinding goedkoper op de markt brengt. De import van de door hem aldaar verkochte produkten in landen waar hij parallelle octrooien bezit, kan derhalve leiden tot een verkleining van zijn winst. Het octrooirecht garandeert echter de octrooihouder geen winst boven de marktprijs. De octrooihouder wordt alleen het aan een termijn gebonden exclusieve recht gewaarborgd dat hij iedere derde kan verbieden het onderwerp van zijn uitvinding te fabriceren en in omloop te brengen. Dit exclusieve recht is de beloning voor het feit dat de uitvinding door de octrooiaanvrage voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. Of daarentegen de octrooihouder extra winst kan realiseren bij de verkoop van zijn produkten hangt met name af van zijn positie op de markt en van de vraag of er vervangingsprodukten bestaan. Reeds om octrooirechtelijke redenen moet derhalve het voorstel inzake artikel 78 worden afgewezen.

7. Bovendien is het voorstel onverenigbaar met het E.E.G.-Verdrag, omdat het alleen tot een ongehinderd verkeer van geoctroieerde produkten binnen de Gemeenschap zal leiden, wanneer in alle Lid-Staten parallelle nationale octrooien zouden bestaan. In de praktijk zal dit geval zich echter nimmer of slechts zeer zelden voordoen. Naar de schattingen die aan de berekening van het jaarlijkse aantal Europese octrooiaanvragen ten grondslag liggen, zal een onderneming een Europees octrooi aanvragen wanneer zij tot dusver in twee of meer landen van de gemeenschappelijke markt nationale octrooien heeft verkregen, d.w.z. er zullen gewoonlijk slechts in een of twee Lid-Staten nationale octrooien zijn.

Het staat derhalve van tevoren vast dat de voorgestelde wijziging gewoonlijk tot een verdeling van de gemeenschappelijke markt zou leiden ten aanzien van de produkten die door de octrooihouder of door een derde met zijn instemming in het octrooivrije deel van de Gemeenschap in omloop worden gebracht.

Bij zulk een verdeling van de gemeenschappelijke markt zou de houder van het octrooi in het bijzonder belang kunnen hebben wanneer zijn produktiecapaciteit voldoende is voor de gehele gemeenschappelijke markt en wanneer in de andere Lid-Staten waar hij geen nationale octrooien verkrijgt, om technische en/of economische redenen geen ernstige concurrentie bestaat. In dat geval zou de voorgestelde wijziging van artikel 78 de octrooihouder in staat stellen om ter handhaving van een afwijkend prijspeil in de beide delen van de gemeenschappelijke markt een gedeelte van zijn produktie rechtstreeks in het octrooivrije gebied in omloop te brengen. De import van deze produkten in het door octrooi beschermde gedeelte zou hij dan kunnen tegengaan met de vordering uit schending van het octrooi.

Dit gevolg van het bovengenoemde voorstel is onverenigbaar met een van de hoofddoelstellingen van het E.E.G.-Verdrag, t.w. de invoering van omstandigheden als op een binnenlandse markt voor het intracommu-

nautaire verkeer van goederen. Men dient derhalve vast te houden aan de vroeger gevonden oplossing, die de houder van het octrooi verbiedt, door de keuze van de plaats waar hij zijn goederen in omloop brengt de gemeenschappelijke markt in twee delen te splitsen.

8. De Commissie heeft in haar tot alle Lid-Staten gerichte Advies nr. 74/209/EEG (1) van 4 april 1974, punt 11, laatste alinea, verklaard dat het communautair recht de rechthebbende op een octrooi verbiedt zijn uitsluitend recht uit te oefenen om zich te verzetten tegen de invoer in een Lid-Staat van een beschermd produkt, wanneer dit produkt reeds door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in de handel is gebracht.

9. Reeds in de zaak Deutsche Grammophongesellschaft (DGG) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij arrest van 8 juni 1971 het volgende overwogen (HVJEG jur. XVII, 487 e.v. (500)):

> „Wanneer een aan het auteursrecht verwant recht wordt ingeroepen ten einde het verhandelen in een Lid-Staat te verbieden van voortbrengselen welke door — of met toestemming van — de rechthebbende op het grondgebied van een andere Lid-Staat zijn verbreid, en wel zulks alleen omdat deze verbreiding niet op het nationaal grondgebied heeft plaatsgevonden, stuit zodanig verbod, dat een bekrachtiging van het isolement der nationale markten inhoudt, af op het wezenlijk doel van het Verdrag, nl. de versmelting der nationale markten tot één enkele markt. Dit doel kan niet worden bereikt, wanneer de onderdanen der Lid-Staten aan de onderscheiden rechtsstelsels dier staten de mogelijkheid ontlenen de markt op te delen en te komen tot een willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten ; dat het dan ook strijdig ware met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, indien een fabrikant van geluidsdragers als voormeld zijn op de wettelijke regeling van een Lid-Staat berustend uitsluitend recht de beschermde voortbrengselen te verbreiden zou kunnen uitoefenen om de handel in die staat van produkten welke door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat zijn verkocht, te verbieden, alleen omdat bedoelde verbreiding niet op het grondgebied van die Lid-Staat heeft plaatsgevonden."

Het zinsdeel „om de handel in die staat van produkten welke door hemzelf of met zijn toestemming *in een andere Lid-Staat* zijn verkocht" maakt duidelijk, dat het er niet op aankomt of het eerste in de handel brengen plaatsvond in een Lid-Staat waar een parallel octrooi bestaat of niet. In de zaak DGG bestond een parallel exclusief recht voor de fabrikant van geluidsdragers in het land van het eerste in de handel brengen (Frankrijk) niet.

10. Het arrest van het Hof van Justitie in zaak 15/74 Centrafarm/Sterling Drug van 31 oktober 1974 bevestigt de interpretatie die de Commissie aan het DGG-arrest heeft gegeven, d.w.z. de in de DGG-uitspraak ontwikkelde beginselen zijn ook op het octrooirecht van toepassing. Ten aanzien van de hier ter discussie staande vraag heeft het Hof van Justitie in het Sterling Drug-arrest met name het volgende overwogen (HVJEG 1974-6, 1147 e.v. (1163)):

> „Indien de octrooihouder de invoer der beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht, zou kunnen verbieden, hij de mogelijkheid zou hebben de nationale markten af te grendelen en aldus de handel tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om het behoud van de uit de parallelle octrooien voortvloeiende wezenlijke exclusieve rechten te verzekeren.....
>
> Dat de gestelde vraag mitsdien aldus moet worden beantwoord dat de uitoefening door de octrooihouder van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze staat in het verkeer brengen van een geoctroieerd produkt dat in een andere Lid-Staat door deze octrooihouder of met diens toestemming in de handel is gebracht, te verbieden, onverenigbaar zou zijn met de regels van het E.E.G.-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt."

11. Het wijzigingsvoorstel kan niet worden gemotiveerd door het betoog dat het in de zaak Sterling Drug ging om import uit een Lid-Staat waar een parallel octrooi bestond. De overwegingen van het arrest richten zich nl. evenals in de zaak DGG, waar geen exclusief parallelrecht bestond, alleen op het in het verkeer brengen in een andere Lid-Staat, ongeacht of er al dan niet van een beschermd parallelrecht sprake is.

Bovendien vindt men in het Sterling Drug-arrest een ondubbelzinnige indicatie voor het beantwoorden van deze vraag. Het Hof van Justitie onderzoekt de vraag wanneer de octrooigerechtigde wegens de bestaanswaarborg op grond van artikel 36 van het E.E.G.-Verdrag gerechtigd blijft import te verhinderen. Naar het oordeel van het Hof van Justitie kan de octrooihouder via de vordering wegens schending van het octrooi optreden tegen de import van een produkt „dat afkomstig is uit een Lid-Staat waar het niet octrooieerbaar is *en* is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder". Uit deze constatering blijkt dat import door de octrooihouder niet kan worden verboden, wanneer hij afkomstig is uit een octrooivrije Lid-Staat, waar het produkt *met zijn toestemming* door een derde in de handel is gebracht. Hetzelfde moet gelden wanneer de octrooihouder zelf het produkt in een Lid-Staat in de handel heeft gebracht waar geen octrooibescherming bestaat.

12. Om dezelfde redenen moet het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 32 worden afgewezen, d.w.z. het vrije verkeer van goederen moet ook dan worden gewaarborgd wanneer de houder van een gemeenschapsoctrooi het geoctrooieerde produkt in de handel brengt in een Lid-Staat waar de werking van zijn octrooi niet geldt.

(1) PB nr. L 109 van 23. 4. 1974, blz. 34.

13. Een beperking van het toepassingsgebied van de artikelen 32 en 78 van het ontwerp-verdrag zou derhalve inbreuk maken op het E.E.G.-Verdrag.

Bovendien is de Commissie van mening dat artikel 78 een extensief toepassingsgebied moet krijgen. Volgens artikel 78, lid 2, wordt weliswaar het vrije verkeer van goederen ook ingevoerd in gevallen waarin nationale octrooien die dezelfde uitvinding betreffen in handen van verschillende personen zijn, die economisch met elkaar verbonden zijn. Dit voorschrift betreft met name gevallen waarin juridische zelfstandige dochtermaatschappijen en de moedermaatschappijen elk eigenaar van een nationaal octrooi voor dezelfde uitvinding zijn.

14. Onder artikel 78 valt echter niet het geval waarin de eigenaar van een aantal nationale parallelle octrooien een van deze octrooien vervreemdt aan een derde die niet economisch met hem verbonden is. De thans voorgestelde versie van artikel 78 schept derhalve de mogelijkheid om door de verkoop van een nationaal octrooi aan een economisch onafhankelijke derde de gemeenschappelijke markt op te splitsen. Zulk een mogelijkheid kan gebruikt worden om de voorschriften te ontduiken die het vrije verkeer van geoctrooieerde produkten moeten waarborgen.

Het Hof van Justitie heeft weliswaar tot dusver over een dergelijk geval nog geen uitspraak behoeven te doen. In de zaak Centrafarm/Sterling Drug geeft het echter een belangrijke indicatie voor de behandeling van dit probleem. Het Hof heeft daar geconstateerd dat uitzonderingen op het in het Verdrag neergelegde principe van het vrije verkeer van goederen overeenkomstig artikel 36 zijn toegelaten „indien het gaat om octrooien, wier *oorspronkelijke* houders juridisch en economisch onafhankelijk zijn". Onder oorspronkelijke octrooihouders moeten personen worden verstaan die onafhankelijk van elkaar een uitvinding hebben gedaan en voor deze uitvinding octrooi hebben verkregen.

In het onderhavige geval is degene aan wie het octrooi is vervreemd, geen „oorspronkelijk" houder. Hij is slechts houder van een afgeleid recht, dat hij door vervreemding heeft verkregen. Een uitzondering op het principe van het vrije verkeer van goederen in geval van vervreemding van een nationaal octrooi is derhalve niet gerechtvaardigd.

Er valt geen reden te ontdekken om degene die via vervreemding een nationaal octrooi heeft verkregen anders te behandelen dan de houder van een exclusieve licentie, die een vervreemding in economisch opzicht zeer nabij komt. Men moet vrezen dat in gevallen waarin tot dusver een exclusieve licentie werd verleend vervreemding zal plaatsvinden met het gevolg dat de nationale markten onderling kunnen worden afgegrendeld.

Zulk een gevolg is niet verenigbaar met het principe van het vrije verkeer van goederen. De Commissie is daarom van mening, en zij ziet zich daarin door het Hof van Justitie bevestigd, dat de vervreemding van een octrooi aan een economisch niet verbonden derde niet mag leiden tot een opdeling van de markt. Als de vervreemding van het octrooi moet het geval worden behandeld waarin de nog niet geoctrooieerde uitvinding aan een derde wordt vervreemd die voor deze uitvinding in eigen naam octrooi aanvraagt.

De Commissie stelt derhalve de volgende nieuwe redactie voor artikel 78, lid 2, voor: „Lid 1 is ook van toepassing op een produkt dat de houder van een voor dezelfde uitvinding in een andere Verdragsluitende Staat verleend nationaal octrooi, aan wie het recht op het octrooi of het octrooi zelf door de houder van het in lid 1 genoemde octrooi is overgedragen, in het verkeer heeft gebracht. (tweede zin vervalt)"

III

15. De Commissie legt opnieuw de nadruk op de in haar eerste advies neergelegde opinie, dat het „Protocol betreffende de uitgestelde toepassing van de bepalingen over de begrenzing van de aan het Gemeenschapsoctrooi en aan de nationale octrooien verbonden rechten" inbreuk maakt op het geldende gemeenschapsrecht. Dit Protocol bepaalt dat de voorschriften van artikel 32 en artikel 78 die de verdeling van de markt verbieden gedurende een overgangstijd van 5 tot ten hoogste 10 jaar niet van toepassing zullen zijn. Het aanvaarden van dit Protocol zou de octrooigerechtigde de mogelijkheid geven controle uit te oefenen over de verkoop van zijn produkten binnen de gemeenschappelijke markt; hij zou door het instellen van een vordering wegens schending van het octrooi de nationale markten kunnen afgrendelen tegen de import van produkten die hijzelf of zijn licentienemer in een andere Lid-Staat in omloop heeft gebracht, en in elke Lid-Staat verschillende prijzen kunnen handhaven.

In de interpretatie die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak Deutsche Grammophongesellschaft en Sterling Drug daaraan heeft gegeven, verbiedt het gemeenschapsrecht een octrooihouder, zijn exclusieve recht te gebruiken om daarmee de import van een geoctrooieerd produkt in een Lid-Staat te verhinderen, wanneer dit produkt door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht.

IV

16. Als conclusie uit de bovenstaande opmerkingen brengt de Commissie op basis van artikel 155 van het E.E.G.-Verdrag enerzijds advies uit waarin de ondertekening van het Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt door de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen wordt bepleit; anderzijds brengt zij afwijzend advies uit inzake de aanvaarding van het aan het Verdrag gehechte Protocol betreffende de uitgestelde toepassing van de bepalingen over de begrenzing van de aan het Gemeenschapsoctrooi en aan de nationale octrooien verbonden rechten, alsmede het voorstel betreffende een be-

perking van het toepassingsgebied van de artikelen 32 en 78. In plaats daarvan stelt zij de boven beschreven uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 78 voor.

De Commissie behoudt zich het recht voor om ingeval van aanvaarding van de gewraakte voorstellen procedures wegens inbreuk op de verplichtingen op grond van het E.E.G.-Verdrag krachtens artikel 169 van het Verdrag in te leiden.

17. Dit advies is gericht tot alle Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 september 1975.

Voor de Commissie

F. O. GUNDELACH

Lid van de Commissie