CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL J. MISCHO van 28 april 1988 *

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

1. Het hoofdgeding dat tot de onderhavige prejudiciële verwijzing heeft geleid, betreft een procedure wegens octrooi-inbreuk, door Thetford Corporation (Verenigde Staten) en Thetford (Aqua) Products Ltd (Verenigd Koninkrijk) (hierna: Thetford) aangespannen tegen Fiamma SpA en Fiamma UK (hierna: Fiamma), de Italiaanse fabrikant respectievelijk de Britse importeur van draagbare toiletten waarop Thetford uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk octrooi bezit. Thetford, die noch in het Verenigd Koninkrijk noch in Italië of elders een licentie aan Fiamma heeft verleend, baseert haar vordering op een nog onder vigeur van de Patents Act 1949 verkregen octrooi (hierna: octrooi 235), dat aan genoemde wet nog steeds zijn geldigheid ontleent, ook al is deze wet inmiddels vervangen door de Patents Act 1977.

2. De Court of Appeal, waar het hoofdgeding aanhangig is, heeft ons gevraagd de volgende feiten als vaststaand aan te nemen:

a) octrooi 235 is naar Brits recht geldig;

b) octrooi 235 zou volgens het recht van de overige Lid-Staten ongeldig zijn — behalve mogelijk in Ierland —, omdat er meer dan vijftig jaar vóór de octrooiaanvraag al zeven octrooibeschrijvingen waren openbaargemaakt, die echter in het Verenigd Koninkrijk op grond van Section 50 van de wet van 1949 buiten beschouwing blijven;

c) de uitsluiting van vijftig jaar oude beschrijvingen op grond van Section 50 van de wet van 1949 geldt niet voor krachtens de Patents Act 1977 verleende octrooien;

d) verzoekster heeft nooit in een andere Lid-Staat een dergelijk octrooi aangevraagd;

e) de volgens verzoekster inbreuk makende produkten zijn in Italië geproduceerd en worden ingevoerd en verhandeld in het Verenigd Koninkrijk.

De eerste vraag

3. De eerste van de twee door de Court of Appeal gestelde vragen luidt als volgt:

„1) Is een nog bestaand octrooi, dat in het Verenigd Koninkrijk krachtens de Patents Act 1949 is verleend voor een uitvinding die — ware Section 50 van die wet er niet geweest — geanticipeerd zou zijn (wegens gebrek aan nieuwheid) door een beschrijving in de zin van Section 50(1), paragraaf a of b van de Patents Act, industriële of commerciele eigendom die aanspraak heeft op bescherming in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag?"

4. Section 50(1) van de Patents Act 1949 luidt als volgt:

* Vertaald uit het Frans.

„Een in een volledige octrooibeschrijving beschreven uitvinding wordt niet geacht te zijn geanticipeerd, indien de uitvinding in het Verenigd Koninkrijk is openbaar gemaakt:

a) in een octrooibeschrijving, meer dan vijftig jaar voor de datum van eerstgenoemde beschrijving gedeponeerd tot staving van een in het Verenigd Koninkrijk ingediende octrooiaanvraag;

b) in een octrooibeschrijving, meer dan vijftig jaar voor bedoelde datum gedeponeerd met het oog op een octrooiaanvraag in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk; of

c) ..."

5. Naar Brits recht kan een rechtsvordering tot nietigverklaring van een octrooi dus niet worden gebaseerd op een meer dan vijftig jaar oude, al of niet Britse, octrooibeschrijving.

6. In de eerste plaats verzoekt de Court of Appeal om een beslissing over de vraag, of de in de eerste zin van artikel 36 neergelegde afwijking van de artikelen 30 tot en met 34 EEG-Verdrag automatisch geldt voor ieder octrooi, dan wel of zij niet geldt voor octrooien die slechts dankzij Section 50(1) van de Patents Act 1949 niet vernietigbaar zijn, dat wil zeggen octrooien die op grond van het beginsel van „relatieve nieuwheid" zijn verleend.

7. Verweerster in het hoofdgeding, Fiamma, is van mening, dat de aan de Lid-Staten gelaten — en door het Hof erkende [1] — vrijheid om de constitutieve geldigheidsvereisten van intellectuele en commerciële eigendomsrechten te regelen, noodzakelijkerwijs haar grenzen heeft. Wanneer niet aan bepaalde fundamentele vereisten is voldaan, zou men aan een door een nationale wetgever toegekend recht niet de status van octrooi, met alle daaraan verbonden bescherming uit hoofde van artikel 36, mogen toekennen en zeker niet aan een „octrooi" waarbij geen sprake is van nieuwheid of uitvindingswaarde.

8. In zijn arrest Keurkoop [2] heeft het Hof echter duidelijk te kennen gegeven, dat het bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht niet wenst in te gaan op de precieze voorwaarden waarvan het recht van de verschillende Lid-Staten de verlening van een recht van intellectuele eigendom afhankelijk stelt. Het ging er daar om, of artikel 36 van het Verdrag niet in de weg staat aan toepassing van een nationale wet waarin, zoals in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, een uitsluitend recht wordt verleend aan de eerste deposant van een model, zonder dat anderen dan de ontwerper of zijn rechtverkrijgenden zich, in het kader van een nietigheidsprocedure of van een door de rechthebbende aangespannen verbodsactie, kunnen beroepen op het feit dat de deposant niet de ontwerper van het model of diens opdrachtgever of werkgever is. Het Hof verklaarde

„dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht, zolang het recht binnen de Gemeenschap niet eenvormig is gemaakt of de nationale wettelijke regelingen niet zijn geharmoniseerd, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop tekeningen en modellen worden beschermd, door de nationale rechtsregels worden bepaald" (r. o. 18).

1 — Zie met name het arrest van 31 oktober 1974, zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147, 1162, r. o. 7.

2 — Arrest van 14 september 1982, zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853.

9. Hoewel de Eenvormige Beneluxwet voortbrengselen beschermt die in de periode van vijftig jaar voorafgaande aan het depot, in de belanghebbende kring van nijverheid of handel *van het Beneluxgebied* geen feitelijke bekendheid hebben genoten (r. o. 15), verklaarde het Hof in dat arrest voor recht:

„In de huidige stand van zijn ontwikkeling verzet het gemeenschapsrecht zich niet tegen de vaststelling van nationale bepalingen als vervat in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals deze door de nationale rechter zijn beschreven" (punt 1 van dictum).

10. Fiamma betoogt echter dat, anders dan op het gebied van tekeningen en modellen, waar het in het arrest Keurkoop om ging, er met de harmonisatie van de nationale octrooiwetgevingen aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op gemeenschapsniveau zou er reeds overeenstemming bestaan over de materiële bepalingen van het octrooirecht, daaronder begrepen die betreffende de „nieuwheid". Met die ontwikkeling, aldus Fiamma, zou men rekening moeten houden.

11. Wat zien wij echter in werkelijkheid? Het Verdrag van Luxemburg van 1975 inzake het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (verdrag inzake het gemeenschapsoctrooi) is nog steeds niet in werking getreden.

12. In het Verdrag van Straatsburg van 1963 over de eenmaking van bepaalde onderdelen van het octrooirecht, en in dat van München van 1973 over de verlening van Europese octrooien (verdrag inzake het Europees octrooi) gaan weliswaar uit van het beginsel van „absolute nieuwheid", maar deze verdragen maken geen deel uit van de rechtsorde van de Gemeenschap.

13. Die verdragen zijn trouwens pas in werking getreden nadat het omstreden octrooi aan Thetford was verleend (het Verdrag van Straatsburg op 1 augustus 1980 en het Verdrag van München, voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft, op 7 oktober 1977).

14. Ten slotte kunnen zowel volgens het Verdrag van München als volgens dat van Luxemburg nationale octrooien naast Europese octrooien blijven bestaan. Het octrooi van Thetford is niet aangevraagd op grond van het verdrag van München en is dus een zuiver nationaal octrooi, waarop het Britse recht van toepassing is.

15. Samenvattend meen ik, dat het arrest Keurkoop hier wel degelijk relevant is en dat er geen reden bestaat om in dit geval af te wijken van de vaste rechtspraak, volgens welke de omschrijving van de bestaansvoorwaarden van rechten van industriële en commerciële eigendom de zaak is van de Lid-Staten [1], ook al brengen de verschillen tussen de wettelijke regelingen, die daar het gevolg van zijn, belemmeringen van het vrije verkeer van goederen met zich mee. In de zaken Parke Davis en Deutsche Grammophon [3] ging het bij voorbeeld om het probleem, dat het Nederlandse en het Duitse recht bepaalde rechten van industriële of commerciële eigendom kenden, die in Italië respectievelijk Frankrijk niet bestonden. Het Hof heeft toen evenwel niet willen raken aan het recht van de Lid-Staten om naar eigen inzicht rechten van industriële of commerciële eigendom te verlenen, ook al kunnen die rechten door hun uiteenlopende aard belemmeringen voor het vrije verkeer opwerpen.

1 — Zie met name het arrest van 31 oktober 1974, zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147, 1162, r. o. 7.

3 — Arresten van 29 februari 1968, zaak 24/67, Parke Davis, Jurispr. 1968, blz. 109, en 8 juni 1971, zaak 78/70, Deutsche Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487.

16. Dit is hetgeen ik op te merken had in verband met de eerste zin van artikel 36, en volgens de gemachtigden van het Verenigd Koninkrijk en van Thetford is het enkel die zin waarop de Court of Appeal bij het formuleren van zijn vragen het oog had.

17. Ik geloof echter dat deze analyse van het probleem onvolledig zou blijven wanneer ik niet tevens aandacht besteedde aan de tweede zin van artikel 36. De verwijzende rechter vraagt immers niet enkel of een onder de vermelde omstandigheden verleend octrooi een industriële of commerciële eigendom is, maar ook of het een commerciele of industriële eigendom is die aanspraak heeft op bescherming in de zin van artikel 36 van het Verdrag.

18. Dat zou niet het geval zijn wanneer het verbod of de beperking van de invoer op grond van het bestaan van het octrooi een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten zou vormen, zoals bedoeld in de tweede zin van artikel 36.

19. Het is immers denkbaar, dat een rechterlijk invoerverbod voor een produkt, wegens een bestaand octrooi, zulk een discriminatie of beperking oplevert, eenvoudig omdat de omstandigheden waaronder het octrooi is verleend, erop wijzen dat dat met een protectionistisch oogmerk is gebeurd.

20. In het onderhavige geval behoeven wij niet te onderzoeken, zoals Fiamma verlangt, of een octrooi zoals dat van Thetford wel een echt octrooi is (volgens de Britse wetgeving is dat immers het geval), maar of, gelet op de omstandigheden waaronder het is verleend (dat wil zeggen ondanks de aanwezigheid van meer dan vijftig jaar oude octrooibeschrijvingen), het invoerverbod voor de betrokken produkten geen willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking is.

21. In dit verband kan het door Fiamma als voorbeeld genoemde geval — verlening van een octrooi voor een voetbal — ons verder helpen. Wanneer een Lid-Staat werkelijk octrooi zou verlenen voor een dergelijk normaal gebruiksvoorwerp, zou dit ongetwijfeld zijn om een monopolie te verschaffen aan een binnenlandse fabrikant, en de betrokken staat zou zich dus bezondigen aan een verkapte handelsbeperking zoals bedoeld in de tweede zin van artikel 36.

22. Ook in de zaak Sekt-Weinbrand[4], die Fiamma ter ondersteuning van haar betoog aanhaalt, heeft het Hof trouwens strijd met artikel 30 van het Verdrag aangenomen, op grond van de tweede zin van artikel 36. In dat geval had het Duitse recht de voor herkomstaanduidingen bedoelde bescherming verleend aan benamingen die tot het moment waarop die beschermingsregeling werd getroffen, niet meer waren dan soortnamen (r. o. 16).

23. Kan nu evenzo de bescherming van een geoctrooieerd produkt tegen invoer uit een andere Lid-Staat, terwijl de betrokken uitvinding slechts „relatief nieuw" is, worden aangemerkt als een willekeurige discriminatie of een verkapte handelsbeperking?

24. Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het specifieke voorwerp van een octrooi

4 — Arrest van 20 februari 1975, zaak 12/74, Commissie/Duitsland, Jurispr. 1975, blz. 181, 200, r. o. 16.

„de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om het betrokken produkt als eerste in het verkeer te brengen, ten einde hem in staat te stellen de *beloning voor zijn creatieve inspanningen* te verkrijgen." [5]

25. Wanneer er geen enkele inspanning te belonen valt, kan een invoerverbod dus nauwelijks iets anders zijn dan de uitdrukking van een discriminerend of protectionistisch opzet (het voorbeeld van de voetbal).

26. Het Verenigd Koninkrijk en de Commissie brengen naar voren, dat er in dit geval wél een inspanning te belonen valt, namelijk die van de „herontdekker", die zijn land weer verblijdt met een in vergetelheid geraakte uitvinding. Deze gedachte lijkt mij alleszins redelijk en dit te meer omdat Section 50 van de Patents Act 1949 *uitsluitend meer dan vijftig jaar oude octrooibeschrijvingen* van de huidige stand van de techniek buitensluit. Met andere woorden, andere vormen van openbaarmaking (dan octrooibeschrijvingen) en eerder gebruik dat meer dan vijftig jaar teruggaat, kunnen wel worden benut om het octrooi nietig te doen verklaren (houden wij in het oog, dat de nationale rechter ons slechts bij wijze van werkhypothese heeft gevraagd de geldigheid van het octrooi naar Brits recht als vaststaand aan te nemen). Eerdere openbaarmaking wordt slechts buiten beschouwing gelaten wanneer het bestaan van de uitvinding nergens anders uit blijkt dan uit oude, bij het Patent Office berustende documenten. In dat geval kan men naar mijn mening spreken van herontdekking en van beloning van die herontdekking, om het even of de tweede uitvinder volkomen onwetend was van de oude beschrijvingen en geheel onafhankelijk daarvan tot zijn uitvinding gekomen is, dan wel of hij die beschrijvingen in een kast bij het Patent Office heeft aangetroffen en op basis daarvan een eigentijdse versie van het produkt heeft ontwikkeld.

27. Er zijn nog andere argumenten die tegen de veronderstelling pleiten dat de in de tweede zin van artikel 36 bedoelde situatie zich hier voordoet. In de eerste plaats wordt in Section 50 en de paragrafen a en b daarvan geen onderscheid gemaakt tussen beschrijvingen die in het Verenigd Koninkrijk en die welke in andere landen met het oog op een octrooi-aanvraag zijn ingediend: in beide gevallen blijven meer dan vijftig jaar oude beschrijvingen buiten beschouwing. (Overigens is niet betwist, dat de beschrijvingen van in het buitenland gedeponeerde octrooiaanvragen bij het Britse Patent Office aanwezig zijn.)

28. Vaststaat ook, dat buitenlandse onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk een octrooi aanvragen, in dezelfde positie verkeren als Britse onderdanen wat de vijftig jaar-regel betreft. Dus wanneer Fiamma octrooi had aangevraagd vóór Thetford en het betrokken produkt in geen enkele in het Verenigd Koninkrijk aanwezige publikatie beschreven was, zou Fiamma een Brits octrooi hebben verkregen en dat ook hebben kunnen handhaven, zowel door de invoer (behalve van eigen produkten die met haar toestemming in andere Lid-Staten in de handel waren gebracht) als door de vervaardiging op Brits grondgebied zelf te doen verbieden.

29. Men kan dus concluderen, dat een invoerverbod of -beperking, ter bescherming van aan een octrooihouder toekomende exclusieve rechten op een uitvinding die, wegens gebrek aan nieuwheid, zonder de vijftig jaar-regel niet octrooieerbaar zou zijn geweest, niet het karakter heeft van een willekeurige discriminatie of verkapte beper-

5 — Laatstelijk arrest van 9 juli 1985, zaak 19/84, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281, 2298.

king van de handel tussen Lid-Staten als bedoeld in de tweede zin van artikel 36.

30. Hier dien ik nog iets te zeggen over een aanverwant probleem dat de Commissie in haar antwoord op de vragen van het Hof heeft aangeroerd, namelijk de omstandigheid dat het onder de werking van de Patents Act 1949 in het Verenigd Koninkrijk mogelijk was, octrooi te verkrijgen op een uitvinding die op het moment van aanvraag in een andere Lid-Staat vrij werd toegepast of algemeen bekend (en door iedereen toepasbaar) was. Ik ben het met de Commissie eens, dat wanneer zulk een wet nu nog bestond, een invoerverbod ter bescherming van een op die grondslag verleend octrooi een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten zou zijn. De vraag, of men thans onder verwijzing naar het Verdrag de houder van een in 1969 — dus vóór de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EG — geldig verleend octrooi het recht kan ontzeggen zich tegen invoer te verzetten, stelt naar mijn mening een zeer gecompliceerde problematiek aan de orde, waarbij begrippen als overgangsrecht, rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen en verworven rechten een rol spelen. Er kan geen sprake van zijn om daarvoor als het ware terloops een oplossing aan te reiken, terwijl de Court of Appeal ons daarover niet eens vragen heeft gesteld.

31. Op grond van het voorgaande geef ik in overweging, de eerste vraag te beantwoorden als volgt:

„Een nog bestaand octrooi dat in het Verenigd Koninkrijk verleend is krachtens de Patents Act 1949 voor een uitvinding die — ware Section 50 van die wet er niet geweest — geanticipeerd zou zijn (wegens gebrek aan nieuwheid) door een beschrijving als bedoeld in Section 50(1), paragraaf a of b van bedoelde wet, is commerciële of industriële eigendom die aanspraak heeft op bescherming in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag."

De tweede vraag

32. In de tweede plaats verlangt de Court of Appeal antwoord op de vraag of, aangenomen dat een octrooi als waarover Thetford beschikt, voor bescherming in de zin van artikel 36 in aanmerking komt, de enige onder artikel 36 gerechtvaardigde vorm van rechtsherstel een beslissing tot toekenning van een redelijke vergoeding (of een andere schadevergoeding in geld) is — zoals Fiamma stelt —, maar niet een rechterlijk verbod.

33. Wij weten dat, volgens vaste rechtspraak van het Hof[6],

„de kern van het octrooirecht in wezen schuilt in de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om het betrokken produkt als eerste in het verkeer te brengen, ten einde hem in staat te stellen de beloning voor zijn creatieve inspanningen te verkrijgen. Voor de bescherming van het wezen van de uit het octrooi voortvloeiende rechten van de octrooihouder is het dus *noodzakelijk* dat *deze zich kan verzetten tegen de invoer* en het in het verkeer brengen van onder een dwanglicentie vervaardigde produkten."

34. A fortiori geldt dit, waar in het land van vervaardiging niet eens een dwanglicentie bestaat en iedere andere vorm van toestemming van de zijde van de rechthebbende voor het in verkeer brengen van het betrokken produkt ontbreekt.[7]

6 — Arrest Pharmon, reeds aangehaald.

7 — Zie arresten van 14 juli 1981, zaak 187/80, Merck, Jurispr. 1981, blz. 2063, en 31 oktober 1974, zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147.

35. Een invoerverbod is dus een normaal middel om het specifieke voorwerp van het recht van de octrooihouder te beschermen, en er is dan geen plaats meer voor overwegingen gebaseerd op het evenredigheidsbeginsel. Het zou trouwens een paradoxale situatie opleveren, wanneer de Britse rechter de mogelijkheid werd ontzegd de invoer te verbieden van produkten die elders zonder toestemming van de octrooihouder zijn vervaardigd, terwijl hij wel een einde zou kunnen maken aan de vervaardiging van die produkten in het Verenigd Koninkrijk zelf.

36. Volkomen anders zou de zaak liggen wanneer, ceteris paribus, een inbreukmaker in het land zelf slechts tot betaling van schadevergoeding kon worden veroordeeld, maar niet tot stopzetting van de produktie. In dat geval zou een uitsluitend aan importeurs opgelegd verbod een willekeurige discriminatie opleveren als bedoeld in de tweede zin van artikel 36. Dat blijkt uit het arrest van 3 maart 1988 (zaak 434/85, Allen and Handburys, Jurispr. 1988, blz. 1245), waarin het Hof verklaarde voor recht, dat

„de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat zij eraan in de weg staan, dat de rechterlijke instanties van een Lid-Staat tegen een importeur die zich heeft verbonden om onder de door de wet bepaalde voorwaarden een licentie te nemen, een verbod uitvaardigen om uit een andere Lid-Staat een produkt in te voeren dat zonder toestemming van de octrooihouder vervaardigd is volgens een octrooi met de aantekening ‚licences of right', wanneer een dergelijk verbod onder gelijke omstandigheden niet mogelijk is tegen iemand die het produkt zonder toestemming van de octrooihouder op het nationale grondgebied vervaardigt" (r. o. 23, zie ook r. o. 22).

37. Om al deze redenen stel ik als antwoord op de tweede vraag voor:

„Artikel 36 staat er niet aan in de weg, dat de rechterlijke instanties van een Lid-Staat een verbod uitvaardigen op de invoer en de verhandeling van een produkt, waardoor inbreuk wordt gemaakt op een in die staat verleend octrooi, wanneer in een soortgelijke situatie de vervaardiging van dat produkt in het binnenland eveneens door een verbod zou worden getroffen."