URTEIL DES GERICHTSHOFES
9. Juli 1985 *

In der Rechtssache 19/84

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Hoge Raad der Nederlanden in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit

Pharmon BV, Rhoon (Niederlande),

Kassationsklägerin des Ausgangsverfahrens,

gegen

Hoechst AG, Frankfurt a. M. (Bundesrepublik Deutschland),

Kassationsbeklagte des Ausgangsverfahrens,

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften über den freien Warenverkehr im Hinblick auf die Festlegung des Umfangs des durch ein Patent gewährten Schutzes gegenüber einer aufgrund eines Parallelpatents erteilten Zwangslizenz

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten Mackenzie Stuart, der Kammerpräsidenten G. Bosco und O. Due, der Richter T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann und Y. Galmot,

Generalanwalt: G. F. Mancini
Kanzler: D. Louterman, Verwaltungsrätin

Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben:

— die Firma Pharmon, Kassationsklägerin der Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt A. F. De Savornin Lohman, Rotterdam,

— die Firma Hoechst AG, Kassationsbeklagte des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt J. A. Stoop, Den Haag,

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

— die Regierung des Königreichs Dänemark, vertreten durch den Rechtsberater L. Mikaelsen,

— die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch M. Seidel als Bevollmächtigten,

— die Regierung der Französischen Republik, vertreten durch J.-P. Costes als Bevollmächtigten,

— die Regierung der Italienischen Republik, vertreten durch O. Fiumara als Bevollmächtigten,

— die Regierung des Königreichs der Niederlande, vertreten durch I. Verkade als Bevollmächtigten,

— die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigte,

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch den Rechtsberater A. McClellan und A. Haagsma vom Juristischen Dienst als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 23. April 1985,

folgendes

URTEIL

(„Tatbestand" nicht wiedergegeben)

Entscheidungsgründe

1 Der Hoge Raad der Nederlanden hat mit Urteil vom 13. Januar 1984, beim Gerichtshof eingegangen am 20. Januar 1984, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag drei Fragen nach der Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften über den freien Warenverkehr im Hinblick auf die Festlegung der Grenzen für die Anwendung eines nationalen Patentgesetzes im Falle der Einfuhr eines Erzeugnisses, das in einem anderen Mitgliedstaat aufgrund einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent hergestellt wird, zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit, in dem die deutsche Firma Hoechst es der niederländischen Firma Pharmon verbieten lassen will, einen Posten Arzneimittel in den Niederlanden in den Verkehr zu bringen.

3 Im entscheidungserheblichen Zeitraum, d. h. im Jahre 1976, besaß die Firma Hoechst ein Patent in der Bundesrepublik Deutschland sowie Parallelpatente in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich für ein und dieselbe Erfindung, nämlich ein Herstellungsverfahren für das Arzneimittel „Furosemid".

4 Im Jahre 1972 wurde der britischen Firma DDSA Pharmaceuticals Ltd. (im folgenden: DDSA Ltd.) aufgrund von Section 41 des damals geltenden Patents Act 1949 eine Zwangslizenz zur Nutzung der Erfindung gewährt.

5 Section 41 des Patents Act 1949 enthielt eine besondere Regelung für Patente betreffend Nahrungs- und Arzneimittel sowie chirurgische Instrumente. Der Comptroller of Patents hatte — abgesehen von begründeten Ausnahmefällen — auf Antrag eine Zwangslizenz an solchen Patenten zu erteilen.

6 Aus Absatz 2 dieser Bestimmung ergibt sich, daß diese Regelung die Verfügbarkeit der betreffenden Erzeugnisse zu einem möglichst niedrigen Preis bewirken und es gleichzeitig dem Patentinhaber ermöglichen sollte, einen angemessenen Gewinn aus seinem Patent zu ziehen. Die Zwangslizenz wurde weder vom Lizenznehmer noch vom Patentinhaber, sondern ausschließlich von einem Bediensteten des britischen Patentamts unterzeichnet.

7 Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine nicht ausschließliche und nicht übertragbare Zwangslizenz, die für das Gebiet des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie der Isle of Man erteilt war und ein Ausfuhrverbot enthielt.

8 Kurz vor dem Erlöschen des britischen Patents, d. h. gegen Ende des Jahres 1976, verstieß die DDSA Ltd. jedoch gegen dieses Ausfuhrverbot und verkaufte einen großen Posten von Furosemid-Tabletten, die sie hergestellt hatte, an die niederländische Arzneimittelfirma Pharmon. Die Firma Pharmon wollte die Arzneimittel, die sie auf diesem Wege erhalten hatte, in den Niederlanden in den Verkehr bringen.

9 Die Firma Hoechst verklagte die Firma Pharmon vor der Rechtbank Rotterdam, die es dieser mit rechtskräftigem Urteil vom 1. Februar 1977 allgemein untersagte, die Rechte der Firma Hoechst aus dem niederländischen Patent zu beeinträchtigen.

10 Die Firma Pharmon hält dieses allgemeine Verbot nicht für anwendbar auf das aus dem Vereinigten Königreich stammende Furosemid, das dort von der DDSA Ltd. ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht worden sei; sie erhob daher vor der Arrondissementsrechtbank Rotterdam eine dahin gehende Feststellungsklage.

11 Der in zweiter Instanz angerufene Gerechtshof Den Haag stellte fest, daß die Tabletten nicht im Vereinigten Königreich in den Verkehr gebracht worden seien, da die Firma Pharmon den streitigen Posten Furosemid unmittelbar bei der DDSA Ltd. gekauft habe, und daß ferner davon ausgegangen werden müsse, daß die Firma Hoechst hierfür keine Lizenzgebühren erhalten habe. Mit Urteil vom 3. März 1982 wies er daher die Klage der Firma Pharmon ab.

12 Die Firma Pharmon erhob daraufhin Kassationsbeschwerde, mit der sie geltend machte, der Gerechtshof habe zu Unrecht angenommen, daß der streitige Posten Furosemid nicht auf dem britischen Markt in den Verkehr gebracht worden sei, und er habe ferner zu Unrecht darauf abgestellt, daß keine Lizenzgebühren an die Firma Hoechst gezahlt worden seien.

13 Nach Auffassung des Hoge Raad stellen sich in diesem Rechtsstreit mehrere Fragen der Auslegung des Gemeinschaftsrechts; mit Urteil vom 13. Januar 1984 hat er daher den Gerichtshof um Vorabentscheidung über die folgenden Fragen ersucht:

„1) Verstößt es gegen die Vorschriften über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn ein Patentinhaber sein auf den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats beruhendes Recht, sich gegen das Inverkehrbringen eines durch das Patent geschützten Erzeugnisses in diesem Staat zu wehren, für Erzeugnisse ausübt, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt sind und von dort vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, das der Patentinhaber in diesem anderen Mitgliedstaat besitzt, unmittelbar an einen Erwerber im erstgenannten Mitgliedstaat verkauft und geliefert worden sind?

2) Ist die erste Frage anders zu beantworten, wenn die Behörden des anderen Mitgliedstaats die genannte Zwangslizenz mit einem Ausfuhrverbot verknüpft haben?

3) Ist es für die Antwort auf die erste Frage von Bedeutung,

a) ob der Patentinhaber für Erzeugnisse, die der Lizenzinhaber unter seiner Zwangslizenz in den Verkehr bringt, allgemein einen Anspruch auf Lizenzgebühren geltend machen kann,

b) ob der Patentinhaber für den Posten, um den es in diesem Verfahren geht, einen Anspruch auf Lizenzgebühren geltend machen kann,

c) ob der Patentinhaber nicht nur einen Anspruch auf Lizenzgebühren geltend machen kann, sondern ob er tatsächlich auch Lizenzgebühren erhalten hat (oder hat erhalten wollen)?"

Zur ersten Frage

14 In der ersten Frage des vorlegenden Gerichts geht es im wesentlichen darum, ob die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag der Anwendung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die es dem Inhaber eines Patents ermöglichen, das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses in diesem Staat zu verhindern, das in einem anderen Mitgliedstaat vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt worden ist.

15 Nach Auffassung der Firma Pharmon, der Kassationsklägerin des Ausgangsverfahrens, muß dem Inhaber einer Zwangslizenz das Recht zur direkten Lieferung in einen anderen Mitgliedstaat, in dem ein Parallelpatent besteht, hinsichtlich eines Erzeugnisses zuerkannt werden, das Gegenstand des ursprünglichen Patents, des Parallelpatents und der Zwangslizenz ist.

16 Sie führt verschiedene Argumente für ihre Auffassung an: Die Zwangslizenz unterscheide sich, was die Verfahrensvorschriften für die Erteilung der Zwangslizenzen, die Einspruchsmöglichkeiten des Patentinhabers und die Gewährung einer angemessenen Vergütung für diesen angehe, nicht wesentlich von der freiwillig gewährten Lizenz. Was die Zustimmung des Patentinhabers angehe, so trete die Entscheidung der nationalen Behörden an die Stelle der Zustimmung des Patentinhabers; der Grundsatz der Erschöpfung von Patentrechten müsse auch dann Anwendung finden, wenn das Erzeugnis in dem Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden sei, in dem die Zwangslizenz erteilt worden sei. Ihre Auffassung werde durch mehrere Urteile des Gerichtshofes, insbesondere die Urteile vom 3. Juli 1974 in der

Rechtssache 192/73 (Van Zuylen/Hag AG, Slg. 1974, 731), vom 20. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 55 und 57/80 (Musikvertrieb membran/GEMA, Slg. 1981, 147) und vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80 (Merck/Stephar, Slg. 1981, 2063) bestätigt. Aus diesen Urteilen folge, daß derjenige, der beschließe, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, im Vereinigten Königreich ein Parallelpatent eintragen zu lassen, damit das gesamte britische Patentrecht mit allen daraus folgenden Konsequenzen, einschließlich der Möglichkeit, daß eine Zwangslizenz an diesem Parallelpatent erteilt werde, anerkenne.

17 Die Firma Hoechst, die sechs Mitgliedstaaten, die Erklärungen abgegeben haben, sowie die Kommission stimmen weitgehend dahin überein, daß der Inhaber einer Zwangslizenz nicht berechtigt sei, direkt in einen Mitgliedstaat zu liefern, in dem ein Parallelpatent bestehe. Folglich sei es mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr vereinbar, wenn der Inhaber eines Patents von dem ihm durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats verliehenen Recht Gebrauch mache, sich gegen das Inverkehrbringen eines durch das ihm zustehende Patent geschützten Erzeugnisses in diesem Staat unter den genannten Bedingungen zu wehren.

18 Zum einen unterscheide sich die Zwangslizenz insbesondere dadurch von der freiwillig gewährten Lizenz, daß es keine echten Verhandlungen zwischen dem Inhaber der Zwangslizenz und dem Patentinhaber gebe, daß das entsprechende Dokument eine rein behördliche Maßnahme sei und nicht die Unterschriften des Lizenznehmers und des Patentinhabers trage und daß Beziehungen, wie sie normalerweise zwischen einem Patentinhaber und einem vertraglichen Lizenznehmer entstünden, fehlten.

19 Zweitens hätten die Zwangslizenz und die freiwillig gewährte Lizenz nicht dieselben Ziele. Während die letztgenannte eine Nutzungsform darstelle, die dem spezifischen Gegenstand des Patentrechts entspreche, wie er vom Gerichtshof definiert worden sei, solle die erstgenannte demgegenüber im wesentlichen den besonderen Interessen eines Mitgliedstaats Rechnung tragen. Es wäre daher ungerecht, ja sogar gefährlich, diesen Mitgliedstaat noch dadurch zu begünstigen, daß man eine direkte Lieferung des aufgrund der von ihm erteilten Zwangslizenzen hergestellten Erzeugnisses in die Mitgliedstaaten zuließe, in denen ein Parallelpatent bestehe.

20 Drittens wird in den genannten Erklärungen insbesondere darauf hingewiesen, daß es bei Zwangslizenzen an einer mittelbaren oder unmittelbaren Zustimmung des

Patentinhabers fehle. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes (insbesondere die Urteile vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Slg. 1974, 1147, vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80, a. a. O., und vom 14. September 1982 in der Rechtssache 144/81, Keurkoop, Slg. 1982, 2853) wird hervorgehoben, daß bei Zwangslizenzen keine der Bedingungen erfüllt sei, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für die Wahrnehmung eines auf nationaler Ebene geschützten gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechts absteckten. Der Grundsatz der Erschöpfung von Patentrechten, der davon ausgehe, daß das betreffende Erzeugnis vom Patentinhaber — oder von Dritten mit seiner Zustimmung — freiwillig in den Verkehr gebracht worden sei, könne daher im Falle einer Zwangslizenz keine Anwendung finden. Diese Auffassung werde durch die Bestimmungen des Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen) (ABl. L 17 vom 26. 1. 1976, S. 1), insbesondere dessen Artikel 81 Absatz 3, bestätigt, das, auch wenn es noch nicht in Kraft getreten sei, gleichwohl die diesbezügliche Auffassung der Mitgliedstaaten zum Ausdruck bringe.

21 Die Firma Hoechst und alle Mitgliedstaaten, die Erklärungen abgegeben haben, haben viertens geltend gemacht, der Grundsatz der territorialen Wirkung hoheitlicher Maßnahmen lasse es nicht zu, daß dem Inhaber einer Zwangslizenz Rechte in den Hoheitsgebieten der anderen Mitgliedstaaten eingeräumt würden. Die Zwangslizenz habe Ausnahmecharakter und komme für den Patentinhaber oft einer Strafmaßnahme nahe; sie müsse daher restriktiv angewandt werden und dürfe in ihren Wirkungen nicht über den mit ihr verfolgten Zweck, nämlich allgemein gesehen das öffentliche Interesse und im Hinblick auf den Arzneimittelsektor die Versorgung des Binnenmarktes zu zufriedenstellenden Bedingungen, hinausgehen.

22 Nach ständiger Rechtsprechung stehen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften entgegen, die einem Patentinhaber das Recht verleihen, sich gegen die Einfuhr und das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu wehren, das auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats von ihm selbst, mit seiner Zustimmung oder von einer rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Person rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist.

23 Wenn nämlich der Patentinhaber die Einfuhr geschützter Erzeugnisse, die in einem anderen Mitgliedstaat von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr

gebracht worden sind, verbieten könnte, hätte er die Möglichkeit, die nationalen Märkte abzuschotten und auf diese Weise den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beschränken, ohne daß eine solche Beschränkung zum Schutz der Substanz seiner aus den Parallelpatenten fließenden ausschließlichen Rechte erforderlich wäre.

24 Die Frage des vorlegenden Gerichts geht deshalb im Kern dahin, ob die gleichen Regeln gelten, wenn es um die Einfuhr und den Verkauf eines Erzeugnisses geht, das im Ausfuhrmitgliedstaat vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent hergestellt worden ist, dessen Inhaber der Inhaber des Patents im Einfuhrmitgliedstaat ist.

25 Hierzu ist festzustellen, daß im Falle der Erteilung einer Zwangslizenz durch die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats an einen Dritten, durch die diesem wie im vorliegenden Fall Tätigkeiten auf dem Gebiet der Herstellung und des Inverkehrbringens erlaubt werden, die der Patentinhaber normalerweise untersagen könnte, nicht davon ausgegangen werden kann, daß letzterer den Tätigkeiten dieses Dritten zugestimmt hat. Dem Patentinhaber wird nämlich durch eine solche Maßnahme sein Recht genommen, frei über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringen will.

26 Wie der Gerichtshof zuletzt in seinem Urteil vom 14. Juli 1981 (Merck/Stephar, a. a. O.) festgestellt hat, besteht die Substanz des Patentrechts im wesentlichen darin, dem Erfinder das ausschließliche Recht zu verleihen, das fragliche Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen, um es ihm zu ermöglichen, einen Ausgleich für seine Erfindertätigkeit zu erhalten. Zum Schutz der Substanz der sich aus einem Patent ergebenden ausschließlichen Rechte muß sich der Patentinhaber daher der Einfuhr und dem Inverkehrbringen der aufgrund einer Zwangslizenz hergestellten und ohne seine Zustimmung erstmals in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse widersetzen können.

27 Es ist daher zu antworten, daß die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag der Anwendung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die es dem Inhaber eines Patents ermöglichen, das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses in diesem Staat zu verhindern, das in einem anderen Mitgliedstaat vom Inhaber einer

Zwangslizenz an einem Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt worden ist.

Zur zweiten und dritten Frage

28 Diese beiden Fragen des vorlegenden Gerichts gehen im wesentlichen dahin, ob die Beantwortung der ersten Frage zum einen davon abhängt, ob die Behörden des Mitgliedstaats, die die Zwanglizenz erteilt haben, diese mit einem Ausfuhrverbot verbunden haben, und zum anderen davon, ob die Zwangslizenz Lizenzgebühren für den Patentinhaber vorsieht und ob dieser solche Lizenzgebühren tatsächlich angenommen oder erhalten hat.

29 Hierzu genügt die Feststellung, daß die vom Gemeinschaftsrecht gezogenen Grenzen für die Anwendung der Rechtsvorschriften des Einfuhrmitgliedstaats, wie sie vorstehend dargestellt worden sind, in keiner Weise von den Bedingungen abhängen, die die zuständigen Behörden des Ausfuhrmitgliedstaats an die Erteilung der Zwangslizenz geknüpft haben.

30 Auf die zweite und dritte Frage ist daher zu antworten, daß es für die Beantwortung der ersten Frage unerheblich ist, ob die Zwangslizenz an ein Ausfuhrverbot geknüpft ist, ob in ihr Lizenzgebühren für den Patentinhaber festgesetzt sind und ob dieser deren Erhalt angenommen oder abgelehnt hat.

Kosten

31 Die Auslagen der Regierungen des Königreichs Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, des Königreichs der Niederlande und des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit in dem vor dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die vom Hoge Raad der Nederlanden mit Urteil vom 13. Januar 1984 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1) **Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen der Anwendung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegen, die es dem Inhaber eines Patents ermöglichen, das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses in diesem Staat zu verhindern, das in einem anderen Mitgliedstaat vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt worden ist.**

2) **Insoweit ist es unerheblich, ob die Zwangslizenz an ein Ausfuhrverbot geknüpft ist, ob in ihr Lizenzgebühren für den Patentinhaber festgesetzt sind und ob dieser deren Erhalt angenommen oder abgelehnt hat.**

Mackenzie Stuart Bosco Due

Koopmans Everling Bahlmann Galmot

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. Juli 1985.

Der Kanzler

P. Heim

Der Präsident

A. J. Mackenzie Stuart