ARREST VAN HET HOF
9 juli 1985 *

In zaak 19/84,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

Pharmon BV, te Rhoon (Nederland),

eiseres tot cassatie in het hoofdgeding,

en

Hoechst AG, te Frankfurt (Bondsrepubliek Duitsland),

verweerster in cassatie in het hoofdgeding,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de gemeenschapsregelen inzake het vrije verkeer van goederen, ter bepaling van de omvang van de door een octrooi verleende bescherming in geval van een voor een parallel octrooi verleende dwanglicentie,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: Mackenzie Stuart, president, G. Bosco en O. Due, kamerpresidenten, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann en Y. Galmot, rechters,

advocaat-generaal: G. F. Mancini
griffier: D. Louterman, administrateur

gelet op de opmerkingen ingediend door:

— Pharmon BV, verzoekster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door A. F. de Savornin Lohman, advocaat te Rotterdam en Brussel,

— Hoechst AG, verweerster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door J. A. Stoop, advocaat te 's-Gravenhage,

* Procestaal: Nederlands.

— de regering van het Koninkrijk Denemarken, vertegenwoordigd door L. Mikaelsen, juridisch adviseur,

— de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door M. Seidel als gemachtigde,

— de regering van de Franse Republiek, vertegenwoordigd door J.-P. Costes als gemachtigde,

— de regering van de Italiaanse Republiek, vertegenwoordigd door O. Fiumara als gemachtigde,

— de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door I. Verkade als gemachtigde,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde,

— De Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A. McClellan, juridisch adviseur, en A. Haagsma, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal, genomen ter terechtzitting van 23 april 1985,

het navolgende

ARREST

(omissis)

In rechte

1 Bij arrest van 13 januari 1984, ingekomen ten Hove op 20 januari daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EEG-Verdrag drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de gemeenschapsvoorschriften inzake het vrije verkeer van goederen, ter bepaling van de grenzen van de toepassing van een nationale wettelijke regeling inzake octrooien bij de invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat is vervaardigd op basis van een op een parallel octrooi verleende dwanglicentie.

2 Deze vraag is gerezen in het kader van een geding tussen de Duitse vennootschap Hoechst en de Nederlandse vennootschap Pharmon, waarin Hoechst zich ertegen verzet dat Pharmon op Nederlands grondgebied een partij geneesmiddelen in het verkeer brengt.

3 Op het tijdstip waarop de feiten van de zaak zich voordeden, dat wil zeggen in 1976, was Hoechst houdster van een octrooi in de Bondsrepubliek Duitsland en van parallelle octrooien in zowel Nederland als in het Verenigd Koninkrijk, die betrekking hadden op dezelfde uitvinding, te weten een werkwijze voor de vervaardiging van een geneesmiddel, genaamd „furosemide".

4 In 1972 verkreeg de Britse vennootschap DDSA Pharmaceuticals Ltd. (hierna DDSA) op grond van artikel 41 van de destijds geldende Patents Act 1949 op het door Hoechst in het Verenigd Koninkrijk gedeponeerde parallel octrooi een dwanglicentie voor de exploitatie van de uitvinding.

5 Artikel 41 van de Patents Act 1949 bevatte een bijzondere regeling voor octrooien betreffende voedingsmiddelen, geneesmiddelen en chirurgische instrumenten. Ter zake van deze octrooien diende de Comptroller of Patents, zekere uitzonderingen daargelaten, iedere belanghebbende desverzocht een dwanglicentie te verlenen.

6 Uit het tweede lid van dit artikel blijkt dat deze regeling ten doel had, de aankoop van de betrokken produkten tegen de laagst mogelijke prijs mogelijk te maken en tegelijkertijd de octrooihouder een redelijke opbrengst uit zijn octrooi te bieden. De dwanglicentie werd noch door de licentiehouder noch door de octrooihouder ondertekend, doch uitsluitend door ambtenaren van het Britse octrooibureau.

7 In casu ging het om een niet-exclusieve en niet-overdraagbare dwanglicentie, verleend voor het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van het eiland Man; aan deze dwanglicentie was een exportverbod verbonden.

8 Kort voor de duur van het Britse octrooi verstreek, dat wil zeggen eind 1976, negeerde DDSA dit exportverbod en verkocht zij de Nederlandse farmaceutische vennootschap Pharmon een grote partij door haar vervaardigde furosemide-tabletten. Pharmon wilde de op deze wijze verkregen farmaceutische produkten in Nederland in het verkeer brengen.

9 Hoechst daagde Pharmon voor de rechtbank te Rotterdam, die bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis in kort geding van 1 februari 1977 Pharmon een algemeen verbod oplegde om inbreuk te maken op de uit het Nederlandse octrooi van Hoechst voortvloeiende rechten.

10 Pharmon, die weigert te aanvaarden dat dit algemene verbod betrekking heeft op de „furosemide" afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, alwaar zij volgens haar door DDSA rechtmatig in het verkeer is gebracht, vorderde voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam een verklaring voor recht in deze zin.

11 In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat waar Pharmon de betrokken partij furosemide rechtstreeks van DDSA had betrokken, die tabletten niet in het Verenigd Koninkrijk in het verkeer waren gebracht, en dat voorts ervan moest worden uitgegaan, dat Hoechst met betrekking tot die partij geen royalty's had ontvangen. Bij arrest van 3 maart 1982 wees het Gerechtshof de vorderingen van Pharmon dan ook af.

12 Tegen dit arrest stelde Pharmon beroep in cassatie in, waarbij zij onder meer betoogde dat het Gerechtshof ten onrechte had geoordeeld dat de partij furosemide niet in het verkeer was gebracht op de Britse markt, en dat het Gerechtshof eveneens ten onrechte belang had toegekend aan het feit dat Hoechst geen royalty's had ontvangen.

13 Bij arrest van 13 januari 1984 heeft de Hoge Raad, van mening dat deze zaak diverse vragen betreffende de uitlegging van het gemeenschapsrecht opwierp, het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de navolgende vragen:

„1) Is het in strijd met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, wanneer een octrooihouder zijn op de wettelijke regeling van een Lid-Staat berustend recht om zich te verzetten tegen het in die staat in het verkeer brengen van een door het octrooi beschermd voortbrengsel uitoefent met betrekking tot produkten die in een andere Lid-Staat zijn vervaardigd en van daaruit rechtstreeks aan een koper in eerstbedoelde Lid-Staat zijn verkocht en geleverd door de houder van een dwanglicentie voor een parallel octrooi dat dezelfde octrooihouder in die andere Lid-Staat bezit ?

2) Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of aan de eerder bedoelde dwanglicentie door de autoriteiten van de andere Lid-Staat een exportverbod is verbonden ?

3) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang:

a) of de octrooihouder ter zake van door de licentiehouder onder zijn dwanglicentie in het verkeer gebrachte produkten in het algemeen aanspraak op royalty's kan maken ?

b) of de octrooihouder ter zake van de bepaalde partij waarom het in het proces gaat, aanspraak op royalty's kan maken ?

c) of de octrooihouder niet slechts aanspraak op royalty's kan maken, maar of hij in feite ook royalty's heeft (willen) ontvangen ?"

De eerste vraag

14 Met de eerste vraag wil de nationale rechter in wezen vernemen, of de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag in de weg staan aan de toepassing van een wettelijke regeling van een Lid-Staat, die de octrooihouder de bevoegdheid geeft te verhinderen dat in die staat een produkt in het verkeer wordt gebracht, dat in een andere Lid-Staat is vervaardigd door de houder van een dwanglicentie op een parallel octrooi van dezelfde octrooihouder.

15 Volgens Pharmon, eiseres in het hoofdgeding, dient te worden erkend, dat de houder van een dwanglicentie het recht heeft om op het grondgebied van een andere Lid-Staat waar een parallel octrooi bestaat, rechtstreeks het produkt te leveren waarop het oorspronkelijke octrooi, het parallelle octrooi en de dwanglicentie zijn verleend.

16 Zij staaft haar stelling met verscheidene argumenten: de dwanglicentie zou naar haar aard niet wezenlijk verschillen van de vrijwillige licentie, zulks gezien de procedurevoorschriften voor de verlening van dwanglicenties, de beroepsmogelijkheden waarover de octrooihouder beschikt, en het feit dat deze laatste een behoorlijke vergoeding wordt toegekend. Met betrekking tot het probleem van de toestemming van de octrooihouder stelt zij, dat de beslissing van de nationale overheid kan worden geacht in de plaats te treden van de toestemming van de octrooihouder, en dat het beginsel van de uitputting van octrooirechten eveneens dient te gelden wanneer het produkt in het verkeer is gebracht in de Lid-Staat waar de dwanglicentie is verleend. Verder is Pharmon van mening, dat deze stelling wordt

bevestigd door verschillende arresten van het Hof van Justitie, in het bijzonder in de arresten van 3 juli 1974 (zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731), 20 januari 1981 (gevoegde zaken 55 en 57/80, Musikvertrieb membran, Jurispr. 1981, blz. 147) en 14 juli 1981 (zaak 187/80, Merck, Jurispr. 1981, blz. 2063). Uit deze arresten zou volgen, dat degene die besluit gebruik te maken van de mogelijkheid in het Verenigd Koninkrijk een parallel octrooi aan te vragen, daarmee de gehele Britse wetgeving met al haar consequenties aanvaardt, met name ook de mogelijkheid dat op dit parallel octrooi een dwanglicentie wordt verleend.

17 Hoechst, de zes Lid-Staten die opmerkingen hebben ingediend, en de Commissie betogen op grotendeels overeenstemmende wijze, dat de houder van een dwanglicentie niet het recht heeft om rechtstreeks te leveren op het grondgebied van een Lid-Staat waar een parallel octrooi bestaat. Bijgevolg zijn zij van mening, dat de regelen inzake het vrije verkeer van goederen niet eraan in de weg staan, dat de houder van een octrooi het hem door de wettelijke regeling van een Lid-Staat toegekende recht uitoefent om zich ertegen te verzetten, dat een door zijn octrooi beschermd produkt in vorengenoemde omstandigheden in die staat in het verkeer wordt gebracht.

18 Daartoe wordt in de eerste plaats betoogd, dat de dwanglicentie een ander karakter heeft dan de vrijwillige licentie, met name doordat er geen echte onderhandelingen tussen de houder van de dwanglicentie en de octrooihouder zijn geweest, doordat op een document dat een door een overheid genomen maatregel blijft, de ondertekening van de licentiehouder en van de octrooihouder ontbreekt, en doordat er geen sprake is van betrekkingen zoals gewoonlijk tot stand komen tussen een octrooihouder en de houder van een bij overeenkomst verleende licentie.

19 In de tweede plaats wordt betoogd, dat de dwanglicentie en de vrijwillige licentie niet hetzelfde doel hebben. Terwijl de laatste een wijze van exploitatie is van het specifieke voorwerp van het octrooirecht — zoals gepreciseerd door het Hof -, worden met de dwanglicentie daarentegen voornamelijk de bijzondere belangen van een Lid-Staat behartigd. Het zou dan ook onjuist en zelfs gevaarlijk zijn om deze Lid-Staat nog verder te bevoordelen door toe te staan dat het produkt dat onder de door hem verleende dwanglicentie is vervaardigd, rechtstreeks wordt geleverd in Lid-Staten waar een parallel octrooi bestaat.

20 In de derde plaats wordt in alle vorenbedoelde opmerkingen in het bijzonder gewezen op het feit, dat bij dwanglicenties een rechtstreekse of indirecte toestem-

ming van de octrooihouder ontbreekt. Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof (met name de arresten van 31 oktober 1974, zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147; 14 juli 1981, Merck, reeds aangehaald; en 14 december 1982, zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853) wordt in de opmerkingen het accent gelegd op de omstandigheid, dat bij dwanglicenties wordt voldaan aan geen van de voorwaarden die, volgens de rechtspraak van het Hof, naar gemeenschapsrecht een grens stellen aan de uitoefening van een op nationaal vlak beschermd industrieel en commercieel eigendomsrecht. Het beginsel van de uitputting van octrooirechten, dat onderstelt dat het betrokken produkt vrijwillig door de octrooihouder, of met zijn toestemming door derden, in het verkeer is gebracht, zou dan ook niet kunnen gelden ter zake van een dwanglicentie. Deze opvatting zou worden bevestigd door de bepalingen van het Verdrag betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag) (PB 1976, L 17, blz. 1), met name door artikel 81, lid 3, van dit verdrag dat, ook al is het nog niet in werking getreden, niettemin het standpunt van de Lid-Staten ter zake zou weergeven.

21 In de vierde plaats verklaren Hoechst en alle Lid-Staten die opmerkingen hebben ingediend, dat het beginsel van de territoriale werking van handelingen van de overheid van een Lid-Staat zich ertegen verzet, dat aan de houder van een dwanglicentie rechten op het grondgebied van andere Lid-Staten worden verleend. De dwanglicentie zou een uitzonderingsmaatregel zijn en voor de octrooihouder vaak neerkomen op een sanctie; daarom zou zij restrictief moeten worden toegepast en in haar werking niet verder mogen gaan dan het ermee beoogde doel, dat wil in de regel zeggen het algemeen belang en, in het bijzonder bij geneesmiddelen, de bevoorrading van de binnenlandse markt onder bevredigende voorwaarden.

22 Opgemerkt zij, dat volgens vaste rechtspraak de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag in de weg staan aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen die een octrooihouder het recht verlenen om zich te verzetten tegen de invoer en het in het verkeer brengen van een produkt dat door de octrooihouder zelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, rechtmatig in het verkeer is gebracht op de markt van een andere Lid-Staat.

23 Zou immers de octrooihouder de invoer van beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht,

kunnen verbieden, dan zou hij de mogelijkheid hebben de nationale markten af te schermen en aldus het handelsverkeer tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat een dergelijke beperking noodzakelijk is ter bescherming van het wezen van zijn uit de parallelle octrooien voortvloeiende exclusieve rechten.

24 De vraag van de nationale rechter komt dus eigenlijk erop neer, of dezelfde regels gelden wanneer de invoer en het ten verkoop aanbieden een produkt betreffen dat in de Lid-Staat van uitvoer is vervaardigd door de houder van een dwanglicentie op een parallel octrooi dat de octrooihouder in de Lid-Staat van invoer bezit.

25 Ter zake zij opgemerkt dat wanneer, zoals in casu, de bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat een derde een dwanglicentie verlenen en hem toestaan daden van fabricage en in het verkeer brengen te verrichten die de octrooihouder normaliter zou hebben kunnen verbieden, deze laatste niet kan worden geacht te hebben toegestemd in de door deze derde verrichte daden. Door een dergelijke maatregel wordt de octrooihouder immers de bevoegdheid ontnomen om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt.

26 Laatstelijk in zijn arrest van 14 juli 1981 (Merck, reeds aangehaald) heeft het Hof verklaard, dat 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.

27 Derhalve dient te worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag niet in de weg staan aan de toepassing van een wettelijke regeling van een Lid-Staat die de octrooihouder de bevoegdheid geeft om het in deze Lid-Staat in het verkeer brengen te verhinderen van een produkt, dat in een andere Lid-Staat is

vervaardigd door de houder van een dwanglicentie op een parallel octrooi van dezelfde octrooihouder.

De tweede en de derde vraag

28 Met deze twee vragen wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil maakt of de autoriteiten van een Lid-Staat die de dwanglicentie hebben verleend, aan deze licentie een exportverbod hebben verbonden, en anderzijds, of in de dwanglicentie ten gunste van de octrooihouder royalty's worden voorzien en of de octrooihouder inderdaad dergelijke royalty's heeft ontvangen.

29 Dienaangaande kan worden volstaan met op te merken, dat de hiervoor beschreven grenzen die door het gemeenschapsrecht worden gesteld aan de toepassing van de wetgeving van de Lid-Staat van invoer, geenszins afhankelijk zijn van de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van uitvoer de dwanglicentie hebben verleend.

30 Derhalve moet op de tweede en de derde vraag worden geantwoord, dat het voor de beantwoording van de eerste vraag niet van belang is, of aan de dwanglicentie een exportverbod is verbonden, of daarin royalty's voor de octrooihouder worden vastgesteld en of de octrooihouder de royalty's heeft aanvaard of geweigerd.

Kosten

31 De kosten door de regering van het Koninkrijk Denemarken, van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Franse Republiek, van de Italiaanse Republiek, van het Koninkrijk der Nederlanden en van het Verenigd Koninkrijk alsmede door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 13 januari 1984 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) **De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan niet in de weg aan de toepassing van een wettelijke regeling van een Lid-Staat die de octrooihouder de bevoegdheid geeft om het in deze Lid-Staat in het verkeer brengen te verhinderen van een produkt dat in een andere Lid-Staat is vervaardigd door de houder van een dwanglicentie op een parallel octrooi van dezelfde octrooihouder.**

2) **Het is in dat opzicht van geen belang, of aan de dwanglicentie een exportverbod is verbonden, of daarin royalty's voor de octrooihouder worden vastgesteld en of de octrooihouder de royalty's heeft aanvaard of geweigerd.**

Mackenzie Stuart Bosco Due

Koopmans Everling Bahlmann Galmot

Uitgeproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 juli 1985.

De griffier

P. Heim

De president

A. J. Mackenzie Stuart