Die Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr einschließlich des Artikels 36 sind also dahin auszulegen, daß sie es dem Inhaber eines Patents für ein Arzneimittel, der dieses Erzeugnis in einem ersten Mitgliedstaat, in dem Patentschutz besteht, verkauft und es sodann in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Schutz nicht besteht, selbst in den Verkehr bringt, nicht erlauben, von dem ihm nach den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats verliehenen Recht Gebrauch zu machen, in diesem Staat den Vertrieb des aus dem anderen Mitgliedstaat eingeführten Erzeugnisses zu verbieten.

In der Rechtssache 187/80

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit

MERCK & CO. INC., Rahway, New Jersey, Vereinigte Staaten von Amerika,

gegen

1. STEPHAR BV, Rotterdam,

2. PETRUS STEPHANUS EXLER, Capelle aan den IJssel,

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr, insbesondere des Artikels 36, in bezug auf das Patentrecht

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Mertens de Wilmars, der Kammerpräsidenten P. Pescatore, Mackenzie Stuart und T. Koopmans, der Richter A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling und A. Chloros,

Generalanwalt: G. Reischl
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf und die nach Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG eingereichten Erklärungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens, die Gesellschaft Merck & Co. Inc. — im folgenden: Merck —, produziert und vertreibt in sämtlichen Mitgliedstaaten ein unter dem Namen „Moduretik" bekanntes Arzneimittel, das hauptsächlich zur Behandlung des Bluthochdrucks bestimmt ist. Sie besitzt Patente für dieses Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Luxemburg und Italien und für das Verfahren zu seiner Herstellung in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Luxemburg, Italien, Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland.

In den Niederlanden ist Merck eingetragene Inhaberin der niederländischen Patente Nr. 138819 vom 18. September 1973 und Nr. 142413 vom 18. Oktober 1974. Das zweite Patent schützt Arzneimittel mit harntreibender, das heißt die Urinausscheidung erhöhender Wirkung sowie die Verfahren zur Herstellung dieser Arzneimittel, während das erste Patent auf einer späteren Entdeckung beruht und ein Kombinationspräparat mit harntreibender Wirkung sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung in Form einer Dosierungseinheit schützt, in der kombiniert sind

1. ein durch das andere Patent, Nr. 142413, geschütztes Präparat mit
2. einem anderen Präparat mit harntreibender Wirkung, das bereits vorher bekannt war, nämlich Hydrochlorothiazid.

Da also das durch das Patent Nr. 142413 geschützte Erzeugnis Bestandteil des durch das Patent Nr. 138819 geschützten Präparats ist, verletzen Handlungen, durch die dieses letztgenannte Patent verletzt wird, automatisch immer auch das andere Patent.

Merck hat vor dem vorlegenden Richter ausdrücklich erklärt — und dies ist von der Gesellschaft Stephar, der Beklagten des Ausgangsverfahrens, nicht bestritten worden —, daß sie das Erzeugnis „Moduretik" in den Niederlanden herstelle und daß diese Herstellung im Werk ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Merck, Sharp & Dohme BV, Haarlem, erfolge.

Merck produziert ihr pharmazeutisches Erzeugnis auch in Italien, hat jedoch in diesem Land kein Patent erhalten können, da es am 3. Oktober 1962 — seitdem das Prioritätsrecht besteht — nach Artikel 14 Absatz 1 des italienischen Patentgesetzes (R. D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939) nicht möglich war, dort Patente für Arzneimittel und die Verfahren zu ihrer Herstellung zu erhalten. Dieser Artikel wurde später durch Urteil der italienischen Corte costituzionale vom 20. März 1978 für verfassungswidrig und somit unanwendbar erklärt, so daß man seit diesem Zeitpunkt in Italien Arzneimittel und die Verfahren zu ihrer Herstellung patentieren lassen kann. Nach Erlaß dieser Entscheidung konnte

Merck gleichwohl kein Patent erhalten, was damit begründet wurde, daß das Erzeugnis nicht mehr die gesetzlichen Voraussetzungen der Neuheit erfülle, von der die Patentfähigkeit abhängig sei. Dies ist zweifellos einer der Gründe, weshalb das Arzneimittel in Italien zu einem niedrigeren Preis verkauft wird als in den Niederlanden.

Die Gesellschaft Stephar BV, deren Tätigkeit unter anderem in der Einfuhr pharmazeutischer Erzeugnisse besteht, führt das „Moduretik" aus Italien ein und verkauft es auf dem niederländischen Markt zu niedrigeren als den von Merck berechneten Preisen weiter.

Merck erhob vor dem Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam gegen Stephar und ihren Direktor wegen Verletzung ihrer Patente Klage im abgekürzten Verfahren aufgrund von Artikel 30 des niederländischen Patentgesetzes (Rijksoctrooiwet) — wonach der Inhaber eines Patents das ausschließliche Recht hat, das patentgeschützte Erzeugnis herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu vermieten oder sonst in den Verkehr zu bringen —, „außer wenn und soweit diese Erzeugnisse vorher von Merck selbst oder mit ihrer Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind, in dem Merck Patente besitzt", die den genannten niederländischen Patenten entsprechen.

Merck beruft sich in ihrer Klage auf sämtliche vorerwähnten Umstände und außerdem darauf, daß sie ihre Erzeugnisse und die Verfahren zu deren Herstellung in Italien nicht habe patentieren lassen können. Diese letztgenannte These wird von den Beklagten bestritten und hat den Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam dazu veranlaßt, am 2. Juli 1980 ein Urteil zu erlassen, mit dem er dem Gerichtshof folgende Frage vorlegt:

„Angenommen, daß

1. ein Unternehmen Inhaber eines Patents in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften für ein Arzneimittel und Verfahren zu seiner Herstellung ist,
2. dieses Arzneimittel von dem Unternehmen oder mit seiner Zustimmung in Italien in den Verkehr gebracht worden ist, wo dieses Unternehmen für das Arzneimittel von Rechts wegen aufgrund des (später durch Urteil der italienischen Corte costituzionale vom 20. März 1978 für verfassungswidrig erklärten) Artikels 14 Absatz 1 der italienischen Patentverordnung (R.D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939), der die Patenterteilung für Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung untersagte, kein Patent erhalten konnte,
3. ein Dritter das unter 2 genannte Arzneimittel aus Italien in den unter 1 genannten Mitgliedstaat einführt und dort vertreibt und
4. die Patentvorschriften in dem letztgenannten Land dem Patentinhaber das Recht verleihen, sich mit rechtlichen Maßnahmen dagegen zu wehren, daß dort durch das Patent geschützte Erzeugnisse von anderen in den Verkehr gebracht werden, auch wenn sie vorher in einem anderen Land vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind,

verhindern dann die Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr ungeachtet des Artikels 36, daß der Patentinhaber von dem oben unter 4 genannten Recht Gebrauch macht?"

Das Vorlageurteil ist am 15. September 1980 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

Nach Artikel 20 der Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften haben schriftliche Erklärungen eingereicht am 21. November 1980 die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsberater Rolf Wägenbaur als Bevollmächtigten, unterstützt durch das Mitglied ihres Juristischen Dienstes Thomas Van Rijn, am 2. Dezember 1980 die Stephar BV vertreten durch Rechtsanwalt Den Hertog, zugelassen beim Hoge Raad der Niederlande, am 4. Dezember 1980 die französische Regierung, vertreten durch Herrn Thierry Le Roy als Bevollmächtigten, am 11. Dezember 1980 die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Frau G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigte, und am 30. Dezember 1980 die Merck & Co. Inc., vertreten durch Rechtsanwalt T. Schaper, Den Haag.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen; er hat jedoch die Kommission aufgefordert, ihm sämtliche Dokumente in bezug auf Artikel 81 Absatz 1 des Gemeinschaftspatentübereinkommens, insbesondere den Vorschlag der Bundesrepublik Deutschland und das Protokoll der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent, vorzulegen.

II — Nach Artikel 20 der Satzung des Gerichtshofes eingereichte schriftliche Erklärungen

A — Erklärungen der Klägerin des Ausgangsverfahrens

Die *Klägerin des Ausgangsverfahrens* untersucht zunächst die niederländischen Rechtsvorschriften, insbesondere Artikel 30 des nationalen Patentgesetzes (Rijksoctrooiwet), und die Rechtsprechung des Hoge Raad. Sie schließt daraus, daß im nationalen niederländischen Recht der Patentinhaber sein Recht nicht durch das Inverkehrbringen seines Erzeugnisses in einem anderen Land erschöpft habe, wenn er dort ein Parallelpatent besitze und — a fortiori — wenn er in diesem anderen Land nach den dort geltenden Patentvorschriften kein Patent erhalten könne.

Merck untersucht sodann das einschlägige italienische Patentrecht. Sie weist in erster Linie darauf hin, daß zu der Zeit, als für die beiden Erfindungen von Merck Patentanmeldungen hätten abgegeben werden können, die Arzneimittel in Italien nicht hätten patentiert werden können; erst seit dem 20. März 1978 — dem Zeitpunkt des Erlasses des Urteils der italienischen Corte costituzionale, mit dem Artikel 14 Absatz 1 des italienischen Patentgesetzes für verfassungswidrig erklärt worden sei — seien in Italien die Arzneimittel und die Verfahren zu ihrer Herstellung nicht mehr von der Patenterteilung ausgenommen. Doch sei es ihr, so trägt Merck vor, wegen Fehlens der äußeren Neuheit ihres Arzneimittels „Moduretik" nicht mehr möglich, für dieses Arzneimittel ein Patent zu erlangen. Zwar gebe es zwei italienische Entwürfe für ein Übergangsgesetz, die es Merck möglicherweise erlaubten, die Erteilung eines Patents für ihr Arzneimittel zu beantragen; diese Möglichkeit für Merck, doch noch italienische Patente zu erhalten, habe jedoch keine Bedeutung für das vorliegende Verfahren, weil solche Patente rechtlich keine Rückwirkung haben könnten und weil es, da Italien das Übergangsgesetz, das die Patentierung der Erfindungen von Merck ermögliche, jedenfalls noch nicht erlassen habe, vorläufig noch immer zutreffe, daß Stephar das Arzneimittel „Moduretik"

aus Italien einführe, wo es von Merck ohne Patentschutz in den Verkehr gebracht werde. Nach diesen Vorüberlegungen stellt Merck das Schema ihrer Ausführungen über die Auslegung von Artikel 36 auf diesem Gebiet dar. Sie wolle zeigen,

1. daß ihre Klage gegen die Einfuhren durch Stephar zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sei, und sich dabei stützen auf
   a) den Unterschied zwischen den niederländischen und den italienischen Patentvorschriften in bezug auf die Patentierbarkeit von Arzneimitteln,
   b) den spezifischen Gegenstand ihrer Patentrechte in den Niederlanden,
2. daß diese Klage kein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstelle.

1. a) Der Unterschied zwischen den niederländischen und den italienischen Patentvorschriften in bezug auf die Patentierbarkeit von Arzneimitteln

Merck beruft sich auf Randnr. 8 der Entscheidungsgründe des Urteils vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78 (Rewe, Slg. 1979, 649), auf Randnr. 6 der Entscheidungsgründe des Urteils vom 26. Juni 1980 in der Rechtssache 788/79 (Gilli, noch nicht veröffentlicht) sowie auf die Mitteilung der Kommission über die Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78 („Cassis de Dijon") (ABl. C 256 vom 3. 10. 1980, S. 2) und trägt vor, nach Auffassung des Gerichtshofes könnten Hemmnisse, die sich aus den Unterschieden der Handelsregelungen und der technischen Vorschriften ergäben, nur hingenommen werden, wenn diese Regelungen notwendig seien, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden. Diese Rechtsprechung des Gerichtshofes sei, wenn nicht unmittelbar, so doch jedenfalls entsprechend auf die Unterschiede zwischen den Patentgesetzen der Mitgliedstaaten anwendbar. Als Bestandteil des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, dessen Schutz in Artikel 36 ausdrücklich erwähnt sei, dürfe das Patentrecht nicht strengeren Kriterien unterliegen als denen der Billigkeit und der Verhältnismäßigkeit, die nach einer ungeschriebenen „rule of reason" auf nicht in Artikel 36 genannten Gebieten, wie zum Beispiel dem der wirksamen steuerlichen Kontrolle und des Verbraucherschutzes, gälten. Unter Hinweis darauf, daß der Gerichtshof in seinem Urteil vom 16. Dezember 1980 in der Rechtssache 27/80 (Fietje, noch nicht veröffentlicht) die Ansicht vertreten habe, daß es für einen wirksamen Schutz der Verbraucher erforderlich sein könne, von Artikel 30 abweichende Maßnahmen zu erlassen, trägt Merck vor, diese Rechtsprechung müsse auf den vorliegenden Fall angewandt werden, in dem es entschieden erforderlich sei, einen wirksamen Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu gewährleisten, zumal dieser in Artikel 36 ausdrücklich erwähnt sei.

Merck wolle nachweisen, daß der Unterschied zwischen den italienischen und den niederländischen Rechtsvorschriften, auf den sie sich berufe, notwendig sei, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden und um einen wirksamen Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu gewährleisten. Dieser Unterschied entspreche nämlich den vom Gerichtshof in den vorerwähnten Urteilen aufgestellten Kriterien. Merck wolle außerdem unter Bezugnahme auf

die genannte Mitteilung der Kommission nachweisen, daß im vorliegenden Fall nicht die Niederlande den italienischen Rechtsvorschriften Rechnung tragen müßten, sondern der italienische Gesetzgeber die Kriterien des Patentschutzes in den Niederlanden beachten müsse, da diese Kriterien in allen Mitgliedstaaten anwendbar seien und in den italienischen Patentvorschriften, jedenfalls was die Arzneimittel und die Verfahren zu ihrer Herstellung angehe, die Mittel zur Erreichung des angestrebten gesetzlichen Ziels, nämlich des Patentschutzes, nicht nur unzureichend seien, sondern überhaupt fehlten. Daher sei der insoweit im niederländischen Gesetz bestehende Unterschied „notwendig" und „nicht unverhältnismäßig", er diene einem allgemeinen Interesse, das hinreichend zwingend sei, um gemäß Artikel 36 eine Ausnahme von Artikel 30 zu rechtfertigen, und er sei wesentlich oder stelle „das angemessenste Mittel" dar, um den Patentschutz zu gewährleisten. Zur Stützung dieser These untersucht Merck ausführlich die Gründe des Urteils der italienischen Corte costituzionale vom 20. März 1978. Sie ist der Ansicht, daß diese im wesentlichen darauf hinausliefen, daß der italienische Gesetzgeber in Verzug sei, daß nach den heutigen Erkenntnissen für die Nichtpatentierbarkeit von Arzneimitteln keine einzige rationale Basis bestehe, daß diese mit verschiedenen verfassungsrechtlichen Grundsätzen, darunter der Förderung der wissenschaftlichen und technischen Forschung durch die Republik, unvereinbar sei und daß diese Nichtpatentierbarkeit auch nicht mit den Beziehungen Italiens zu den anderen Mitgliedstaaten der EWG in Einklang stehe.

Merck weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß sich die Unvereinbarkeit mit den verschiedenen verfassungsrechtlichen Grundsätzen jedesmal aus einer und derselben Ungerechtigkeit ergebe, nämlich aus dem Fehlen einer Erfindervergütung zum Ausgleich der Forschungskosten. Sie leitet schließlich aus den Gründen der italienischen Corte costituzionale eine Reihe von Folgerungen ab:

— Für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des gemeinschaftlichen Marktes der EWG müsse Italien im vorliegenden Fall den „berechtigten Interessen der anderen Mitgliedstaaten" Rechnung tragen;

— ein solches Verhalten entspreche den Regeln der Harmonisierung, wie sie mit dem künftigen Gemeinschaftspatent aufgrund des Luxemburger Übereinkommens von 1975 angestrebt sei;

— die Nichtpatentierbarkeit in Italien sei unverhältnismäßig;

— das Patentgesetz in den Niederlanden und die darauf gestützte Klage von Merck seien hingegen gerade nicht unvereinbar mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit;

— der Unterschied zwischen den beiden nationalen Gesetzen müsse also hingenommen werden, weil er „notwendig" sei, um „zwingenden Erfordernissen" gerecht zu werden oder um einen „wirksamen Schutz" des gewerblichen Eigentums zu gewährleisten;

— die Klage von Merck sei also „angemessen" und „nicht unverhältnismäßig", sie sei „wesentlich" für den Schutz der Patente von Merck und rechtfertige eine Ausnahme vom Grundsatz des freien Warenverkehrs.

1. b) Der spezifische Gegenstand des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Patente

Merck weist zunächst darauf hin, daß nach Auffassung des Hoge Raad die

These von der Erschöpfung der Rechte infolge des Inverkehrbringens des Erzeugnisses des Patentinhabers im Ausland (das heiße außerhalb der Niederlande)

„auch deshalb nicht vertretbar ist, weil sie ohne nähere Begrenzung zu unannehmbaren und sicher nicht vom Gesetzgeber gewollten Folgen führen würde".

Dies gilt nach Auffassung von Merck a fortiori in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem nicht nur der Patentinhaber im Ausfuhrland kein Patent besitze, sondern dies außerdem die Folge davon sei, daß in diesem Land Patente für das betreffende Erzeugnis gesetzlich nicht möglich seien. Merck fragt sich, ob dieses vom Hoge Raad als unannehmbar bezeichnete Ergebnis dann akzeptiert werden müsse, wenn das Ausfuhrland ein Mitgliedstaat sei und obgleich die Nichtpatentierbarkeit des Erzeugnisses unvereinbar sei mit der Verfassung dieses Mitgliedstaats. Dies könnte zwar aus dem Wortlaut von Nr. 1 des Urteilstenors des Gerichtshofes in der Rechtssache 15/74 (Centrafarm, Slg. 1974, 1147) hergeleitet werden; doch sei hervorzuheben, daß, obgleich es in diesem Tenor nur heiße: „in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht" ohne die Einschränkung: „wo der Patentinhaber ein Parallelrecht besitzt", dieses Urteil, das sich auf die vom Hoge Raad gestellten Fragen, in denen diese Einschränkung enthalten gewesen sei, bezogen habe, auf die Fälle der Parallelpatente beschränkt sei.

Zur Stützung ihrer Ansicht untersucht Merck die Gründe des Urteils des Gerichtshofes und trägt unter Bezugnahme auf Randnrn. 9, 10, 11 und 12 vor, der Gerichtshof gebe für Erzeugnisse, die vom Patentinhaber selbst stammten, nur eine Begründung für den Fall von Parallelpatenten und das rechtfertige die Annahme, daß der Gerichtshof nur über diesen Fall habe befinden wollen. Außerdem knüpfe die Begründung nur in diesem Fall logisch an die in Randnr. 9 enthaltene Definition des spezifischen Gegenstands der Patente an, der insbesondere darin bestehe, dem Inhaber zum Ausgleich für seine schöpferische Erfindertätigkeit das ausschließliche Recht zur Verwertung einer Erfindung zu verschaffen, während die These von der Erschöpfung der Rechte für den Fall, daß keine Parlallelpatente möglich seien, mit dieser Definition unvereinbar sei.

Als Argument für diese Auffassung sei außerdem hinzuzufügen, daß der Gerichtshof zwei Randnrn. seiner Entscheidungsgründe der Untersuchung widme, ob wirklich von Parallelpatenten die Rede sein könne. Derartige Erwägungen wären jedoch völlig überflüssig, wenn die Existenz von Parallelpatenten für die Entscheidung des Gerichtshofes irrelevant gewesen wäre. Merck meint schließlich, es sei auch dem Umstand Bedeutung beizumessen, daß das Urteil in der vom Gerichtshof herausgegebenen Sammlung unter der Überschrift „Parallelpatente" veröffentlicht worden sei.

Merck untersucht sodann die gesamte Rechtsprechung des Gerichtshofes auf dem Gebiet des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, die sie in vier Gruppen unterteilt. Die erste und die zweite Gruppe in bezug auf die nationalen Warenzeichenrechte mit sogenanntem gemeinsamen Ursprung und die Berufung auf das gewerbliche und kommerzielle Eigentum, um die Einfuhr eines Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat zu verhindern, wo es von unabhängigen dritten Konkurrenten in den Verkehr gebracht worden sei, hätten im vorliegenden Fall keine Bedeutung. Merck weist nur darauf hin, daß Generalanwalt Römer in seinen Schlußanträgen in der Rechtssache 24/67, Parke Davis,

die Ansicht vertreten habe, daß die Substanz eines Patentrechts in der angemessenen Entschädigung für die Aufwendungen liege.

Dagegen seien die Urteile, die der Gerichtshof auf dem Gebiet des Urheberrechts erlassen habe, für das vorliegende Verfahren sehr wichtig. So habe der Gerichtshof in seinem Urteil vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (DGG/Metro, Slg. 1971, 487) ausgeführt, daß die Tatsache, daß sich die DGG der Paralleleinfuhr von Schallplatten aus Frankreich nach Deutschland allein deshalb widersetzt habe, weil dieses Inverkehrbringen nicht im deutschen Hoheitsgebiet erfolgt sei, gegen die Normen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt verstoßen habe. Merck widersetze sich aber den Paralleleinfuhren von Stephar nicht allein deshalb, weil die Erzeugnisse in Italien in den Verkehr gebracht worden seien, sondern darüber hinaus und vor allem deshalb, weil Merck in Italien keine Patente für ihre Erzeugnisse erlangen könne.

Außerdem ergebe sich indirekt aus dem Urteil vom 18. März 1980 in der Rechtssache 62/79 (Coditel, Slg. 1980, 881), daß schwerlich davon ausgegangen werden könne, daß das Urheberrecht an einem Buch oder einer Schallplatte durch den Verkauf in einem Land erschöpft sei, in dem der Schutz des Urheberrechts gesetzlich verboten sei und in dem das Werk also zu Preisen verkauft werden müsse, die mit denjenigen von „Raubdrucken" konkurrierten.

Schließlich verweist Merck auf die Schlußanträge des Generalanwalts Warner vom 11. November 1980 in den Rechtssachen 55 und 57/80, GEMA, über die der Gerichtshof zum Zeitpunkt der Einreichung ihrer schriftlichen Erklärungen noch nicht befunden habe; dort habe Generalanwalt Warner festgestellt, daß es keine Erschöpfung von Rechten geben könne, wo keine Rechte bestünden.

Der vierten Gruppe von Urteilen des Gerichtshofes, die Verfahren betreffe, in denen Warenzeichenrechte gegen Paralleleinfuhren geltend gemacht worden seien, lasse sich ein wichtiger Anhaltspunkt für die Lösung der vorliegenden Frage entnehmen; dies gelte insbesondere für das Urteil vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78 (Centrafarm, Slg. 1978, 1823). In dieser Rechtssache habe der Gerichtshof die Auffassung vertreten, daß es für den Hersteller einer Ware legitim sein könne, in mehreren Mitgliedstaaten unterschiedliche Warenzeichen für die gleiche Ware zu verwenden, insbesondere wenn das Warenzeichen, unter dem die Ware in dem einen Mitgliedstaat bereits in den Verkehr gebracht worden sei, bei einer späteren Einführung dieser Ware auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats in diesem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig nicht erhältlich sei. Der Gerichtshof habe also anerkannt, daß es gemäß Artikel 36 gerechtfertigt sei, wenn sich der Inhaber eines Warenzeichens auf sein niederländisches Warenzeichen berufe, um sich den Paralleleinfuhren aus einem Land, in dem der Inhaber des Warenzeichens dieses rechtmäßig nicht habe erhalten können, zu widersetzen. Ebenso müsse sich Merck grundsätzlich auf ihre niederländischen Patente berufen können, um sich den Paralleleinfuhren durch Stephar aus einem Land, in dem Merck rechtmäßig keine Patente habe erhalten können, zu widersetzen; hieraus ergebe sich, daß ihre Klage gerechtfertigt sei, weil sie in Italien keine Parallelpatente erlangen könne. Die bloße Tatsache, daß die Erzeugnisse in Italien von Merck selbst in den Verkehr gebracht worden seien, genüge demnach nicht für die Erschöpfung des Patentrechts.

Abgesehen von der Rechtsprechung des niederländischen Hoge Raad werde im nationalen Patentrecht und in der Lehre, vor allem der britischen, die These von der Erschöpfung der Rechte abgelehnt, wenn das Arzneimittel in einem anderen Mitgliedstaat, in dem es keinen Patentschutz gebe, in den Verkehr gebracht werde. Schließlich sei zwar in Artikel 81 des Gemeinschaftspatentübereinkommens der Grundsatz der Erschöpfung der Rechte in den Mitgliedstaaten aufgestellt, wenn das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem der Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht worden sei; doch werde hinzugefügt: „es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Patent auf solche Handlungen erstreckt." Nach Auffassung von Merck ist aber keine deutlichere Rechtfertigung denkbar als der Fall, daß ein Mitgliedstaat — im Widerspruch zu seiner eigenen Verfassung — die Patentierung gesetzlich unmöglich mache.

2. Willkürliche Diskriminierung oder verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten

Unter diesem Gesichtspunkt sei die Frage zu prüfen, ob Merck Patentanmeldungen in Italien im Rahmen einer Praktik unterlassen habe, die darauf abgezielt habe, die Märkte künstlich abzuschotten. Merck meint jedoch, sie könne sich hier auf die Feststellung beschränken, daß davon keine Rede gewesen sei. Denn sie habe die Anmeldungen einzig und allein deshalb unterlassen, weil auch ihr bekannt gewesen sei, daß Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung in Italien nicht patentfähig gewesen seien.

Abschließend vertritt Merck die Auffassung, daß die dem Gerichtshof vorgelegte Frage zu verneinen sei.

B — Schriftliche Erklärungen der französischen Regierung

Die *französische Regierung* entwickelt eine Argumentation, die in ihren Hauptzügen derjenigen von Merck nahekommt. In der Annahme, daß die Rechtssache Centrafarm/Sterling Drug vom vorliegenden Fall abweiche, beruft sie sich ebenfalls auf die Rechtssache 3/78 und trägt vor, in diesem Urteil habe der Gerichtshof das Vorliegen außergewöhnlicher Situationen anerkannt und für deren Beurteilung auf die Hauptfunktion des betreffenden Rechts verwiesen. Vorliegend sei aber eine außergewöhnliche Situation gegeben, die also im Hinblick auf die Funktion des Patentrechts zu beurteilen sei. Diese vom Gerichtshof in Randnr. 9 der Entscheidungsgründe seines Urteils Centrafarm/Sterling Drug definierte Funktion bestehe im wesentlichen darin, einen Ausgleich für die schöpferische Tätigkeit des Erfinders zu schaffen. Diesen Ausgleich für ihre schöpferische Tätigkeit erhalte die Gesellschaft, in der die Erfindung gemacht worden sei, in Italien nicht, da sie dort der Konkurrenz anderer Gesellschaften ausgesetzt sei, die keine Forschungskosten zu amortisieren hätten. Wenn also die in Italien unter diesen Wettbewerbsbedingungen in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse in das Hoheitsgebiet der Staaten, in denen sie Patente erhalten habe, gelangten, sehe sie sich auch in diesen Staaten des Ausgleichs für ihre schöpferische Tätigkeit beraubt. Die Lösung entspreche also nicht der „Hauptfunktion" des Patentrechts.

Außerdem habe der Gerichtshof aufgrund des vorläufigen Unterschieds zwischen den Rechtsvorschriften Abweichungen vom freien Verkehr mit Erzeugnissen, die Gegenstand gewerblicher Schutzrechte seien, zugelassen. Bevor aber die Wirkungen der Harmonisierung

— aufgrund der Einführung des Gemeinschaftspatentübereinkommens — spürbar würden, komme es darauf an, daß die Voraussetzungen für die Verwirklichung dieser Harmonisierung nicht verfälscht würden, denn die möglicherweise eintretende teilweise Beeinträchtigung des Inhalts des durch die Arzneimittelpatente in den anderen Ländern der Gemeinschaft außer Italien verliehenen Ausschließlichkeitsrechts habe bedenkliche Folgen für die Wettbewerbsbedingungen in der Pharmaindustrie. Die italienische Pharmaindustrie sei nämlich aus diesem Grund teils bevorzugt, da sie leicht Auslandsmärkte erobern könne, und teils benachteiligt, da ihr die Zustimmung, ja sogar die technologische Unterstützung des Patentinhabers für die Herstellung nicht in Italien patentierter Arzneimittel fehle. In diesem Fall müßten die Unternehmen in der Gemeinschaft von der Gründung von Tochtergesellschaften in Italien absehen oder den Abschluß solcher Verträge mit italienischen Partnern ablehnen, die einen Technologie- oder Know-how-Transfer mit sich brächten, was schwerwiegende Konsequenzen sowohl für den freien Warenverkehr als auch für die Ausübung des freien Wettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft habe, obgleich diese Betätigungen nicht eindeutig gegen Artikel 85 EWG-Vertrag verstießen.

Die französische Regierung beruft sich schließlich auf die Arbeiten der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent, bei der Artikel 81 Absatz 1 und namentlich auch die Situation, wie sie in der vorliegenden Rechtssache gegeben sei, ausführlich erörtert worden seien. Der derzeitige Wortlaut von Artikel 81 Absatz 1, insbesondere seines letzten Satzes, gehe auf einen Vorschlag der Bundesrepublik Deutschland zurück, der allgemeine Zustimmung und insbesondere die der Kommission gefunden habe, wie es das Konferenzprotokoll bezeuge. Somit sei anerkannt worden, daß die Situation, zu der sich der Gerichtshof nunmehr äußern müsse, eine außergewöhnliche Situation sei, die von dem im Urteil Centrafarm/Sterling Drug aufgestellten Grundsatz abweiche. Im übrigen habe der Plenarausschuß aufgrund des Einvernehmens über den Wortlaut von Artikel 81 Absatz 1 einstimmig die Aufnahme eines Protokolls über die aufgeschobene Anwendung von Bestimmungen über die Erschöpfung von Rechten aus dem Gemeinschaftspatent und den nationalen Patenten abgelehnt.

Die französische Regierung ist folglich der Ansicht, daß das Gemeinschaftsrecht aufgrund des Artikels 36 nicht verhindert, daß sich der Inhaber eines Patents in einem Mitgliedstaat gemäß den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften dagegen wehrt, daß die durch dieses Patent geschützten Erzeugnisse in diesem Staat durch andere in den Verkehr gebracht werden, wenn diese Erzeugnisse von ihm in einem anderen Mitgliedstaat, nach dessen nationalem Recht das betreffende Erzeugnis nicht durch ein Patent geschützt werden kann, hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind.

C — *Schriftliche Erklärungen des Vereinigten Königreichs*

Die *Regierung des Vereinigten Königreichs* gelangt zu der gleichen Schlußfolgerung wie Merck. Sie beruft sich ebenfalls auf die von der Klägerin dargestellte Rechtsprechung und trägt vor, der Gerichtshof habe eine gemeinschaftsrechtliche Lehre von der Erschöpfung der Rechte entwickelt, indem er Abweichungen vom Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Artikel 36 nur dann zugelassen habe, wenn sie durch den Schutz der Rechte gerechtfertigt seien, die den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums ausmachten. Die briti-

sche Regierung greift die vom Gerichtshof gegebene Definition des spezifischen Gegenstands des Patents auf und hebt den Begriff des Ausgleichs hervor, der in der Möglichkeit für den Patentinhaber bestehe, den Preis der patentierten Ware frei von solchen Wettbewerbskräften festzusetzen, die ohne die durch das Patent verliehenen Ausschließlichkeitsrechte bestehen würden. Dieser Ausgleich sei ein Anreiz für die Herstellung und Vermarktung von Erfindungen, die häufig dadurch dem Verbraucher zugute kämen, daß sie das ihm zur Verfügung stehende Warenangebot erhöhten. Der Grund für eine Lehre von der Erschöpfung der Rechte bestehe darin, daß der Patentinhaber nur ein einziges Mal den Vorteil eines Monopols haben solle. Es genüge also, daß er seinen Ausgleich in irgendeinem der Mitgliedstaaten erhalte, in dem er das Patent erlangt habe, als das Erzeugnis von ihm oder mit seiner Zustimmung erstmalig in den Verkehr gebracht worden sei.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs nennt die Anwendungsbeispiele für die gemeinschaftsrechtliche Lehre von der Erschöpfung der Rechte, die der Gerichtshof in den vorerwähnten Rechtssachen 15/74, 24/67 und 78/70 gegeben habe, und trägt vor, diese Beispiele seien nicht erschöpfend und sie halte es für völlig vereinbar mit dieser gemeinschaftsrechtlichen Lehre von der Erschöpfung der Rechte, wenn die Ansicht vertreten werde, daß unter den von dem niederländischen Gericht geschilderten Umständen der Patentinhaber die ihm nach den nationalen Rechtsvorschriften verliehenen Rechte geltend machen könne, um sich gegen das Inverkehrbringen der betreffenden Waren zu wehren. Andernfalls wäre ein wichtiger Teil des spezifischen Gegenstands des Patents ausgeschaltet, der, wie der Gerichtshof anerkannt habe, in den Gemeinschaftsvorschriften über den freien Warenverkehr beachtet sei.

Die britische Regierung beruft sich anschließend zur Stützung ihrer Auffassung auf Artikel 81 des Gemeinschaftspatentübereinkommens, vor allem aber auch auf das Protokoll über die Arbeiten der Luxemburger Konferenz, aus denen sich ergebe, daß der letzte Satz des Artikels 81 Absatz 1 in das Übereinkommen aufgenommen worden sei, um dessen Geltungsbereich auf einen derartigen Fall, wie er jetzt dem Gerichtshof unterbreitet worden sei, zu erstrecken.

Die britische Regierung fügt schließlich hinzu, daß der Schutz des Ausgleichs für den Patentinhaber sowohl mit der Anwendung der Vertragsbestimmungen über den freien Warenverkehr als auch mit den praktischen Erwägungen in bezug auf die Förderung von Erfindungen und deren Vermarktung innerhalb der Gemeinschaft vereinbar sei. Das Fehlen eines Ausgleichs nach den italienischen Rechtsvorschriften lasse dem Erfinder nur eine Wahl, die ihn dazu veranlassen könne, sich ganz vom italienischen Markt zurückzuziehen, was sowohl für den italienischen Verbraucher als auch für den Erfinder ungerecht sei, der der einzige sei, der tatsächlich am Vertrieb der Waren auf dem italienischen Markt gehindert werde. Diese Art von Fällen würde noch üblicher werden mit dem Beitritt Griechenlands und dem möglichen Eintritt Spaniens und Portugals in die Gemeinschaft, da in keinem dieser Länder Patente für pharmazeutische Erzeugnisse erteilt würden.

Das Vereinigte Königreich ist sonach der Auffassung, daß die Vertragsvorschriften über den freien Warenverkehr nicht verhindern, daß der Inhaber eines Patents in einem Mitgliedstaat sein Recht geltend macht, um sich im Klagewege dagegen zu wehren, daß die patentgeschützten Erzeugnisse, die in einem anderen Mit-

gliedstaat, in dem kein solcher Patentschutz besteht, rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, in dem erstgenannten Mitgliedstaat von anderen in den Verkehr gebracht werden.

D — Schriftliche Erklärungen der Beklagten des Ausgangsverfahrens

In bezug auf den Sachverhalt trägt die *Beklagte des Ausgangsverfahrens* vor, die Gesellschaft Merck, Sharp & Dohme bringe das Arzneimittel „Moduretik" auf den einzelnen Märkten der Mitgliedstaaten zu sehr unterschiedlichen Preisen in den Verkehr, nämlich, auf der Basis eines Preises in der Bundesrepublik Deutschland von 100, wie folgt:

— Niederlande: 140,
— Dänemark: 76,
— Belgien: 102,
— Vereinigtes Königreich: 58,
— Frankreich: 51,
— Italien: 56.

1. Stephar stellt zunächst den vorliegenden Fall in den Rahmen der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofes. Sie trägt vor, diese Rechtssache stehe zwischen den Rechtssachen Parke Davis und Sterling Drug, und meint daher, daß das darin aufgeworfene Problem dem Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden sei. Dies schließe aber nicht aus, daß die bereits bestehende Rechtsprechung des Gerichtshofes im vorliegenden Fall dem vorlegenden Richter genügend Anhaltspunkte liefere, um die auftauchenden Fragen des Gemeinschaftsrechts selbst zu beantworten. Den Rechtssachen DGG gegen Metro und Sterling Drug sei nämlich zu entnehmen, daß sich Merck nicht auf ihr Patent in den Niederlanden berufen könne, um sich der Einfuhr ihres Originalerzeugnisses aus Italien zu widersetzen. Stephar verweist im wesentlichen auf den Tenor des Urteils Sterling Drug, der zwar eine Unsicherheit darüber bestehen lasse, ob der Gerichtshof bei Erlaß dieses Urteils auch den Fall vor Augen gehabt habe, daß der im Einfuhrland als Kläger auftretende Patentinhaber im Herkunftsland kein Parallelpatent besitze; doch werde diese mögliche Unsicherheit durch Randnr. 11 der Entscheidungsgründe beseitigt, in der der Gerichtshof ausgeführt habe, daß die Klage des Patentinhabers gerechtfertigt sei, wenn das Erzeugnis

— aus einem Mitgliedstaat stamme, in dem es nicht patentfähig sei, und
— wenn es von Dritten ohne die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden sei.

Diese Nebeneinanderstellung zeige, daß der Gerichtshof 1974 zugleich an den aus der Rechtssache Parke Davis bekannten Fall gedacht habe und auch dafür eine Lösung habe finden wollen.

Stephar hebt schließlich zur Rechtssprechung des Gerichtshofes hervor, daß der vorlegende Richter selbst festgestellt habe, daß diese Rechtsprechung keine andere Schlußfolgerung zulasse als die, zu der Stephar gelangt sei.

2. Nach Ansicht von Stephar stützt sich Merck bei ihrer Argumentation darauf, daß sie infolge der Nichtpatentierbarkeit von pharmazeutischen Erzeugnissen in Italien das Arzneimittel „Moduretik" in Italien in Konkurrenz mit Dritten und somit zu niedrigeren Preisen habe in den Verkehr bringen müssen. Der spezifische Gegenstand des Patents, der auf einen Ausgleich für die schöpferische Erfindertätigkeit gerichtet sei, müsse es also mit sich bringen, daß sich Merck gegen das Inverkehrbringen ihres Originalerzeugnisses in den Niederlanden wehren könne. Jedenfalls sei in diesem Sinne zu entscheiden, da die Corte costituzionale den Artikel 14 des italienischen Gesetzes

inzwischen für verfassungswidrig erklärt habe.

3. Um auf diese These von Merck zu antworten, untersucht die Beklagte des Ausgangsverfahrens zunächst die Gründe für die für verfassungswidrig erklärte nationale Bestimmung. Nach ihrer Auffassung handelt es sich um eine Preisregelung des Staates, die bezwecke, daß die pharmazeutischen Erzeugnisse im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu angemessenen Preisen in den Verkehr gebracht würden. Für dieses Gebiet der Preiskontrolle habe der Gerichtshof — insbesondere in der Rechtssache Sterling Drug — ausdrücklich festgestellt, daß das Vorhandensein derartiger Faktoren in einem Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat nicht berechtige, Maßnahmen aufrechtzuerhalten oder einzuführen, die mit dem freien Warenverkehr, namentlich auf dem Gebiet des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, unvereinbar seien. Der Eingriff der italienischen Staatsorgane in den Preismechanismus sei also im vorliegenden Fall irrelevant, zumal auf diesem Gebiet die Markenarzneimittel in mehreren Mitgliedstaaten Gegenstand von unmittelbaren oder verschleierten Eingriffen der Staatsorgane seien.

4. Stephar hebt außerdem hervor, daß der Patentinhaber eine Wahlfreiheit habe. Es stehe ihm hiernach frei, das Erzeugnis, für das ihm in einem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft ein Patent erteilt worden sei, nicht in den Verkehr zu bringen. Entscheide sich somit der Erfinder dennoch für ein Inverkehrbringen des Erzeugnisses in einem solchen Mitgliedstaat, so gebe er damit zu erkennen, daß ihm der Preis des Erzeugnisses ein angemessener Ausgleich für seine Erfindertätigkeit sei. Ganz anders verhalte es sich, wenn der Patentinhaber tatsächlich gezwungen sei, seine Erfindung in diesem Mitgliedstaat anzuwenden. In Italien werde aber kein unmittelbarer oder mittelbarer Zwang auf den Erfinder ausgeübt, und Merck habe sich demnach in voller Freiheit dafür entschieden, das Arzneimittel „Moduretik" in Italien in den Verkehr zu bringen. Jedenfalls besitze Merck ein tatsächliches Monopol, das in dem zur Herstellung dieser Spezialität erforderlichen besonderen Know-how bestehe, und erhalte damit einen Ausgleich für ihre Erfindertätigkeit, ohne daran durch Dritte gehindert zu werden.

5. Stephar bemerkt außerdem, die Tatsache, daß Merck das „Moduretik" selbst in den Niederlanden herstelle, habe keinen Einfluß auf den Wortlaut der Frage gehabt und spiele auch keine Rolle, solange der niederländische Hersteller derselbe sei oder — wie im vorliegenden Fall — rechtlich und/oder wirtschaftlich mit dem niederländischen Patentinhaber gleichgestellt werden müsse.

6. Stephar vertritt schließlich die Ansicht, das Urteil der italienischen Corte costituzionale stelle eine gesetzgeberische Maßnahme dar. Es komme aber häufig vor, daß ein nationaler Gesetzgeber seine Ansicht grundsätzlich ändere, namentlich auch auf dem Gebiet des Patentrechts. So sei zum Beispiel in den Niederlanden bis zum 1. Juli 1978 die Patentierung eines neuen Stoffes ausgeschlossen gewesen, und erst seit diesem Zeitpunkt sei es möglich, Patente für Stoffe zu erteilen. Es würde zu weit gehen zu behaupten, daß der niederländische Gesetzgeber damit 68 Jahre lang dem Erfinder das verweigert habe, was ihm von Rechts wegen zugestanden habe, und so einen rechtswidrigen Zustand aufrechterhalten habe.

Stephar schlägt abschließend vor, die vom Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam vorgelegte Frage dahin zu beantworten, daß unter den

von ihm geschilderten Umständen die Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr ungeachtet des Artikels 36 verhindern, daß der Patentinhaber von seinem ihm nach nationalem Recht zuerkannten Patentrecht Gebrauch macht.

E — Schriftliche Erklärungen der Kommission

Die *Kommission* teilt im großen und ganzen die Ansicht der Beklagten des Ausgangsverfahrens.

1. Sie erwähnt zunächst die Rechtsprechung über das Verhältnis zwischen dem nationalen Patentrecht und den Artikeln 30 und 36. Obgleich die Situation, auf die das vorliegende Verfahren zurückgehe, bereits Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens im Rahmen der Rechtssache 24/67 gewesen sei, enthalte das Urteil des Gerichtshofes in jener Rechtssache keinen direkten Anknüpfungspunkt für die Beantwortung der in der vorliegenden Rechtssache gestellten Frage; hier gehe es um den Fall, daß das pharmazeutische Erzeugnis in Italien vom Patentinhaber in den Verkehr gebracht worden sei, während in der Rechtssache 24/67 das betreffende Erzeugnis ohne Zustimmung des Inhabers des Patents in den anderen Mitgliedstaaten in Italien hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sei. Was die Rechtssache 78/70 angehe, so habe sie zwar einen ähnlichen Fall betroffen, in ihr habe es sich aber nicht um ein Patentrecht gehandelt, sondern um ein dem Urheberrecht verwandtes gewerbliches Eigentumsrecht.

Die wichtigste Rechtssache sei die Rechtssache 15/74, Sterling Drug. Randnrn. 4 bis 12 der Entscheidungsgründe dieses Urteils lieferten die Grundlagen für die Rechtsprechung des Gerichtshofes über das Verhältnis zwischen den Vertragsvorschriften über den freien Warenverkehr und dem nationalen Patentrecht. Daraus ergebe sich, daß, auch wenn Artikel 36 unter anderem für gewerbliche Eigentumsrechte eine Ausnahme vom Verbot des Artikels 30 enthalte, nur Beeinträchtigungen des freien Warenverkehrs zulässig seien, die durch den Schutz der Rechte, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums bildeten, gerechtfertigt seien. Eine Behinderung des freien Warenverkehrs auf diesem Gebiet lasse sich nur rechtfertigen, wenn man sich auf diesen Schutz gegen ein Erzeugnis aus einem Mitgliedstaat berufe, in dem es nicht patentfähig sei und durch Dritte ohne die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden sei. Eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs sei dagegen nicht gerechtfertigt, wenn das Erzeugnis in dem Mitgliedstaat, aus dem es eingeführt werde, vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sei, namentlich im Falle eines Inhabers von Parallelpatenten.

2. Nach Auffassung der Kommission enthält diese Rechtsprechung bereits wichtige Anhaltspunkte für die Lösung des aufgeworfenen Problems, bei denen der freie Warenvekehr an der Spitze stehe. Für die Antwort auf die vorgelegte Frage sei zunächst festzustellen, daß für das erste Inverkehrbringen nicht das nationale Hoheitsgebiet entscheidend sei, sondern im Hinblick auf den Grundsatz des freien Warenverkehrs der gesamte Gemeinsame Markt. Sobald also das durch ein Patent geschützte Erzeugnis vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung erstmalig in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sei, sei das Recht des Patentinhabers erschöpft, weshalb die Einfuhr und das Inverkehrbringen des betreffenden Erzeugnisses in einem anderen Mitgliedstaat

nicht mehr unter Berufung auf das Patentrecht verhindert werden könnten. In diesem Sinne sei auch Randnr. 11 der Entscheidungsgründe des Urteils 15/74 auszulegen. Darin sei der allgemeine Grundsatz aufgestellt, daß eine Abweichung vom freien Warenverkehr sowohl für den Fall, daß der Patentinhaber das Erzeugnis in einem Land in den Verkehr bringe, in dem er Patentschutz genieße, als auch für den Fall ungerechtfertigt sei, daß er das Erzeugnis in einem Land in den Verkehr bringe, in dem er keinen solchen Schutz genieße. Der Satzteil „wie etwa im Falle eines Inhabers paralleler Patente" zeige durch die Verwendung der Worte „wie etwa", daß es sich nur um einen konkreten Anwendungsfall des erwähnten allgemeinen Grundsatzes handele.

Man könnte vielleicht einwenden, daß diese Schlußfolgerung nicht mit dem Schutz von Rechten in Einklang stehe, die den spezifischen Gegenstand des Patentrechts ausmachten, sofern zu diesen Rechten die Erzielung eines Monopolgewinns zum Ausgleich für die schöpferische Tätigkeit des Erfinders gehöre. Die Kommission habe jedoch in ihrer Stellungnahme vom 26. September 1975 betreffend den Entwurf eines Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (ABl. L 261 vom 9. 10. 1975, S. 26) bereits festgestellt, daß das Patentrecht dem Patentinhaber keinen über den Marktpreis hinausgehenden Gewinn garantiere; dem Patentinhaber werde lediglich das befristete ausschließliche Recht gewährt, jedem Dritten verbieten zu können, den Gegenstand der Erfindung herzustellen und in den Verkehr zu bringen.

Dieser Standpunkt sei von den Mitgliedstaaten übernommen und in Artikel 81 Absatz 1 des Gemeinschaftspatentübereinkommens niedergelegt worden, der keinen Unterschied mache je nachdem, ob das Erzeugnis in einem Land mit oder ohne Patentschutz in den Verkehr gebracht worden sei. Der letzte Satz des Artikels 81 Absatz 1, der ein politischer Kompromiß sei, sei von den Mitgliedstaaten damit begründet worden, daß es in bestimmten Fällen unbillig sein könne, dem Patentinhaber das Recht abzusprechen, Einfuhren aus einem Mitgliedstaat zu verbieten, der keinen Patentschutz gewähre. Die Mitgliedstaaten hätten keine Argumente für die These vorgetragen, daß in einem Fall wie dem vorliegenden besondere Interessen des Patentinhabers zu dem Schluß führen könnten, daß es mit den erwähnten allgemeinen Grundsätzen unvereinbar sei, wenn der Patentinhaber sein Verbotsrecht nicht geltend machen könne.

Die Kommission wiederholt, daß es nach ihrer Auffassung für die Lösung des in der vorliegenden Rechtssache aufgeworfenen Problems nicht darauf ankomme, ob das betreffende Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in einem Land, in dem es überhaupt keinen Patentschutz für das Erzeugnis gebe, oder aber in einem Land, in dem ein solcher Schutz bestehe, in den Verkehr gebracht worden sei.

Die Kommission schlägt folglich vor, die gestellte Frage wie folgt zu beantworten:

„Es ist unvereinbar mit den Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn der Patentinhaber sein ihm nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats verliehenes Recht ausübt, um sich mit rechtlichen Maßnahmen dagegen zu wehren, daß in diesem Staat solche patentgeschützten Erzeugnisse von anderen in den Verkehr gebracht werden, die in einem anderen Mitgliedstaat, in dem diese Erzeugnisse nicht patentfähig sind, vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind."

III — Mündliche Verhandlung

Die Gesellschaft Merck & Co., die Klägerin des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt T. Schaper, Den Haag, die Gesellschaft Stephar, die Beklagte des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt Den Hertog, Den Haag, die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Frau G. Dagtoglou als Bevollmächtigte sowie durch Rechtsanwalt R. Jacob, und die Kommission, vertreten durch Herrn Wägenbaur als Bevollmächtigten, unterstützt durch Herrn Van Rijn, haben in der Sitzung vom 7. April 1981 mündliche Ausführungen gemacht und Fragen des Gerichtshofes beantwortet.

Der Generalanwalt hat seine Schlußanträge in der Sitzung vom 3. Juni 1981 vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1 Der Präsident der Arrondissementsrechtbank Rotterdam hat mit Urteil vom 2. Juli 1980, beim Gerichtshof eingegangen am 15. September 1980, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag eine Frage nach dem Verhältnis zwischen den Bestimmungen dieses Vertrages über den freien Warenverkehr, insbesondere Artikel 36, und dem durch nationale Rechtsvorschriften gewährleisteten Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Der Präsident der Arrondissementsrechtbank hat in seinem Vorlageurteil die tatsächlichen Umstände und die Bestimmungen des nationalen Rechts, in deren Rahmen diese Frage aufgeworfen worden ist, wie folgt beschrieben:

— Die Gesellschaft Merck ist Inhaberin zweier niederländischer Patente, durch die ein Arzneimittel — Moduretik — sowie die Verfahren zu seiner Herstellung geschützt werden; aufgrund dieser Patente kann sie sich nach den niederländischen Rechtsvorschriften mit rechtlichen Maßnahmen dagegen wehren, daß das geschützte Erzeugnis in den Niederlanden von anderen in den Verkehr gebracht wird, auch wenn es in einem anderen Mitgliedstaat vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist.

— Die Gesellschaft bringt das Arzneimittel in Italien in den Verkehr, wo sie kein Patent erhalten konnte, weil zu dem Zeitpunkt, als das Arzneimittel dort verkauft wurde, das — später durch Urteil der italienischen Corte costituzionale vom 20. März 1978 für verfassungswidrig erklärte — italienische Patentgesetz (R.D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939) die Patenterteilung für Arzneimittel und ihre Herstellungsverfahren untersagte.

— Die Gesellschaft Stephar führt das genannte Arzneimittel aus Italien in die Niederlande ein und bringt es dort in Konkurrenz mit Merck in den Verkehr.

3 Angesichts dieser Sach- und Rechtslage hat der vorlegende Richter die Frage gestellt, ob unter den geschilderten Umständen die allgemeinen Vertragsbestimmungen über den freien Warenverkehr — ungeachtet des Artikels 36 — verhindern, daß der Patentinhaber, der ein durch dieses Patent geschütztes Arzneimittel in einem Mitgliedstaat (Niederlande) verkauft, sich — wie es ihm die nationalen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erlauben — dagegen wehrt, daß dieses Arzneimittel, das von ihm selbst in einem anderen Mitgliedstaat (Italien), in dem kein Patentschutz besteht, frei verkauft wird, von anderen aus diesem anderen Mitgliedstaat in den erstgenannten Mitgliedstaat (Niederlande) eingeführt und dort vertrieben wird.

4 Bei der Prüfung dieser Frage haben die Verfahrensbeteiligten zunächst hervorgehoben, daß der Gerichtshof in seinem Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74 (Sterling Drug, Slg. 1974, 1147) bereits klargestellt hat, daß Artikel 36 des Vertrages als — dem Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums dienende — Ausnahme von einem der grundlegenden Prinzipien des Gemeinsamen Marktes diese Abweichung nur erlaubt, soweit sie zur Wahrung der Rechte berechtigt ist, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen; im Bereich des Patentrechts läßt sich der spezifische Gegenstand namentlich dahin kennzeichnen, „daß der Inhaber zum Ausgleich für seine schöpferische Erfindertätigkeit das ausschließliche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selber oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, und daß er ferner das Recht erlangt, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen".

5 In diesem Urteil hat der Gerichtshof außerdem ausgeführt, daß ein Hindernis für den freien Warenverkehr zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sein mag, wenn dieser Schutz in Anspruch genommen wird gegen ein Erzeugnis, das aus einem Mitgliedstaat stammt, in dem es nicht patentfähig ist, und das von Dritten ohne die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden ist.

6 Die Beteiligten sind sich darüber einig, daß im vorliegenden Fall die zu beurteilende Situation anders gelagert sei als in jenem Urteil, da es hier zwar um einen Mitgliedstaat gehe, in dem das betreffende Erzeugnis nicht patentfähig sei, dieses Erzeugnis aber nicht von Dritten, sondern vom Patentinhaber und Hersteller des Erzeugnisses selbst in den Verkehr gebracht worden sei; sie haben aus dieser Feststellung jedoch entgegengesetzte Schlußfolgerungen gezogen.

7 Die Gesellschaft Stephar und die Kommission gelangen zu dem Ergebnis, daß, wenn der Patentinhaber das betreffende Erzeugnis in einem Mitgliedstaat, in dem es nicht patentfähig sei, selbst frei in den Verkehr gebracht habe, die Einfuhr dieser Ware in den Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis geschützt sei, nicht untersagt werden könne, da der Patentinhaber es völlig freiwillig in den Verkehr gebracht habe.

8 Dagegen vertritt die Gesellschaft Merck, unterstützt durch die französische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs, die Auffassung, der Zweck des Patents, dem Erfinder einen Ausgleich zu gewähren, werde dann nicht erreicht. Denn da das Patentrecht in dem Land, in dem der Patentinhaber sein Erzeugnis in den Verkehr gebracht habe, gesetzlich nicht anerkannt werde, könne der Inhaber keinen Ausgleich für seine schöpferische Erfindertätigkeit erhalten, weil er dort nicht das Monopol besitze, das Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen.

9 Angesichts dieser entgegengesetzten Auffassungen ist folgendes klarzustellen: Aus der oben wiedergegebenen Definition des spezifischen Gegenstands des Patents ergibt sich, daß die Substanz des Patentrechts im wesentlichen darin besteht, dem Erfinder das ausschließliche Recht zu verleihen, das Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen.

10 Dadurch, daß dieses Recht zum ersten Inverkehrbringen dem Erfinder das Monopol für die Verwertung seines Erzeugnisses vorbehält, ermöglicht es ihm, einen Ausgleich für seine schöpferische Erfindertätigkeit zu erhalten, ohne ihm jedoch diesen Ausgleich unter allen Umständen zu garantieren.

11 Es ist nämlich Aufgabe des Patentinhabers, in voller Kenntnis der Sachlage über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringt, was die Möglichkeit einschließt, das Erzeugnis in einem Mitgliedstaat abzusetzen, in dem dafür kein gesetzlicher Patentschutz besteht. Entscheidet er sich in dieser Weise, so hat er die Konsequenzen seiner Wahl hinzunehmen, soweit es um den Verkehr des Erzeugnisses innerhalb des Gemeinsamen Marktes geht, ein Grundprinzip, das zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Faktoren gehört, denen der Patentinhaber bei Festlegung der Ausübungsmodalitäten seines Ausschließlichkeitsrechts Rechnung tragen muß.

12 Diese Feststellung wird im übrigen durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes in den Urteilen vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75 (Terrapin, Slg. 1976, 1039) und 20. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 55/80 und 57/80 (Musik-Vertrieb membran und K-tel, noch nicht veröffentlicht) in dem Sinne erhärtet, daß „sich der Inhaber eines gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützt ist, auf diese Vorschriften nicht berufen [kann], um sich der Einfuhr eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist".

13 Würde man also dem Erfinder oder seinen Rechtsnachfolgern erlauben, sich auf das Patent, das sie in einem ersten Mitgliedstaat besitzen, zu berufen, um sich der Einfuhr des Erzeugnisses zu widersetzen, das von ihnen in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieses Erzeugnis nicht patentfähig war, frei in den Verkehr gebracht worden ist, so würde dies zu einer Abschottung der nationalen Märkte führen, die den Zielen des Vertrages zuwiderliefe.

14 Auf die gestellte Frage ist somit zu antworten, daß die Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr einschließlich des Artikels 36 dahin auszulegen sind, daß sie es dem Inhaber eines Patents für ein Arzneimittel, der dieses Erzeugnis in einem ersten Mitgliedstaat, in dem Patentschutz besteht, verkauft und es sodann in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Schutz nicht besteht, selbst in den Verkehr bringt, nicht erlauben, von dem ihm nach den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats verliehenen Recht Gebrauch zu machen, in diesem Staat den Vertrieb des aus dem anderen Mitgliedstaat eingeführten Erzeugnisses zu verbieten.

Kosten

15 Die Auslagen der französischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Erklärungen beim Gerichtshof eingereicht haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren 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 ihm vom Präsidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam mit Urteil vom 2. Juli 1980, beim Gerichtshof eingegangen am 15. September 1980, vorgelegte Frage für Recht erkannt:

Die Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr einschließlich des Artikels 36 sind dahin auszulegen, daß sie es dem Inhaber eines Patents für ein Arzneimittel, der dieses Erzeugnis in einem ersten Mitgliedstaat, in dem Patentschutz besteht, verkauft und es sodann in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Schutz nicht besteht, selbst in den Verkehr bringt, nicht erlauben, von dem ihm nach den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats verliehenen Recht Gebrauch zu machen, in diesem Staat den Vertrieb des aus dem anderen Mitgliedstaat eingeführten Erzeugnisses zu verbieten.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans

O'Keeffe Touffait Due Everling Chloros

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Juli 1981.

Der Kanzler

A. Van Houtte

Der Präsident

J. Mertens de Wilmars