De in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van het in artikel 36 bepaalde, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de houder van een octrooi voor een geneesmiddel, die dit geneesmiddel verkoopt in een eerste Lid-Staat waar octrooibescherming bestaat en het vervolgens zelf in het verkeer brengt in een andere Lid-Staat waar deze bescherming niet bestaat, gebruik zou kunnen maken van het hem door de wetgeving van de eerste Lid-Staat verleende recht om de verhandeling in deze Staat van het uit de andere Lid-Staat ingevoerde produkt te verbieden.

In zaak 187/80,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in het aldaar aanhangig geding tussen

MERCK & CO. INC., te Rahway, New Jersey (Verenigde Staten van Amerika),

en

1. STEPHAR BV, te Rotterdam,

2. PETRUS STEPHANUS EXLER, wonende te Capelle aan den IJssel,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen, en met name artikel 36, in verband met het octrooirecht,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: J. Mertens de Wilmars, president, P. Pescatore, Mackenzie Stuart en T. Koopmans, kamerpresidenten, A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling en A. Chloros, rechters,

advocaat-generaal: G. Reischl
griffier: A. Van Houtte

het navolgende

ARREST

De feiten

De feiten, het procesverloop en de krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG ingediende opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt:

I — De feiten en het procesverloop

Verzoekster in het hoofdgeding, Merck & Co. Inc. — hierna Merck —, vervaardigt en verhandelt in alle Lid-Staten een geneesmiddel dat bekend staat onder de naam „Moduretic" en dat hoofdzakelijk is bestemd voor de behandeling van hoge bloeddruk. Zij is in alle Lid-Staten met uitzondering van Luxemburg en Italië houdster van octrooien voor dit geneesmiddel, en voor de bereidingswijze daarvan in alle Lid-Staten met uitzondering van Luxemburg, Italië, Denemarken en de Bondsrepubliek Duitsland.

In Nederland is Merck eigenares en ingeschreven houdster van de Nederlandse octrooien 138819 van 18 september 1973 en 142413 van 18 oktober 1974. Het tweede octrooi beschermt geneesmiddelen met diuretische (dat wil zeggen urine-excretieverhogende) werking alsmede de bereidingswijzen daarvan, terwijl het eerste octrooi berust op een latere uitvinding en een diuretisch werkzaam combinatiepreparaat beschermt, alsmede een werkwijze ter bereiding daarvan in de vorm van een doseringseenheid, waarin is gecombineerd:

1. een preparaat als beschermd onder het andere octrooi 142413 met

2. een ander preparaat met diuretische werking dat tevoren al bekend was, namelijk hydrochlorothiazide.

Doordat het voortbrengsel, beschermd door octrooi 142413, deel uitmaakt van het door octrooi 138819 beschermde combinatiepreparaat, vormen handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op laatstgenoemd octrooi, automatisch óók altijd inbreuken op het andere octrooi.

Merck heeft voor de verwijzende rechter uitdrukkelijk en onweersproken verklaard, dat zij het preparaat „Moduretic" in Nederland vervaardigt en dat dit gebeurt in de fabriek van haar 100 % dochteronderneming, Merck, Sharp & Dohme BV te Haarlem.

Merck brengt dit farmaceutisch produkt ook in Italië in de handel, maar zij heeft in dat land geen octrooi kunnen verkrijgen, want op 3 oktober 1962 — het recht van voorrang gaat terug tot die datum — kon men in Italië ingevolge artikel 14, lid 1, van de Italiaanse octrooiwet (R.D. van 29 juni 1939, nr. 1127) geen octrooi verkrijgen voor geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan. Later is dit artikel bij arrest van 20 maart 1978 van het Constitutionele Hof van Italië ongrondwettig en bijgevolg buiten toepassing verklaard, zodat het sinds die datum mogelijk is in Italië geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan te doen octrooieren. Niettemin kon Merck na deze

beslissing geen octrooi meer krijgen omdat het produkt niet meer de voor octrooieerbaarheid wettelijk vereiste nieuwheid bezat. Dit is ongetwijfeld een van de redenen waarom het geneesmiddel in Italië tegen een lagere prijs wordt verkocht dan in Nederland.

Stephar BV, die zich onder meer bezig houdt met de invoer van farmaceutische produkten, voert „Moduretic" in vanuit Italië en verkoopt het op de Nederlandse markt tegen prijzen die lager liggen dan de prijzen van Merck.

Merck heeft dan ook bij de president van de rechtbank te Rotterdam een kort geding aanhangig gemaakt tegen Stephar en haar directeur wegens inbreuk op de octrooien waarvan zij houdster is, „behalve indien en voor zover de produkten tevoren door of met toestemming van Merck zelf in het verkeer zijn gebracht in een andere Lid-Staat van de EEG, waar Merck met vorengenoemde Nederlandse octrooien corresponderende octrooien heeft". Deze actie was gebaseerd op artikel 30 van de Nederlandse Rijksoctrooiwet, uit hoofde waarvan de octrooihouder het uitsluitende recht heeft het geoctrooieerde voortbrengsel te vervaardigen, te gebruiken, te verkopen, te verhuren of in het verkeer te brengen.

Merck doet haar vordering steunen op alle bovengenoemde omstandigheden en bovendien op het feit dat zij in Italië voor haar produkten en de bereidingswijze daarvan geen octrooi heeft kunnen verkrijgen. Deze laatste stelling wordt door gedaagden betwist. Dit heeft de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam ertoe gebracht bij vonnis van 2 juli 1980 het Hof de volgende vraag te stellen:

„Aangenomen dat:

1. een onderneming eigenaresse is van een octrooi in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen voor een geneesmiddel en bereidingswijzen daarvan,

2. door of met toestemming van die onderneming dat geneesmiddel in het verkeer is gebracht in Italië, alwaar die onderneming voor dat geneesmiddel rechtens geen octrooi heeft kunnen verkrijgen op grond van het (later bij arrest van 20 maart 1978 door het Italiaanse Constitutionele Hof ongrondwettig verklaarde) art. 14, lid 1, van de Italiaanse Octrooiwet (R.D. 29 juni 1939 nr. 1127) dat octrooiverlening voor geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan verbood,

3. een derde het sub 2 bedoelde geneesmiddel vanuit Italië in de sub 1 bedoelde Lid-Staat importeert en daar verhandelt,

4. en de octrooiwetgeving in laatstgenoemd land aan de octrooihouder het recht geeft er zich met rechtsmaatregelen tegen te verzetten dat aldaar door het octrooi beschermde voortbrengsels door anderen in het verkeer worden gebracht, ook indien deze tevoren in een ander land door of met toestemming van de octrooihouder rechtmatig in het verkeer worden gebracht,

verhinderen dan de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, niettegenstaande het in artikel 36 bepaalde, dat de octrooihouder van het hierboven onder 4 bedoelde recht gebruik maakt?"

Het verwijzingsvonnis is op 15 september 1980 ingeschreven ter griffie van het Hof.

Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door R. Wägenbaur, juridisch adviseur, als gemachtigde, bijgestaan door Th. van Rijn, lid van de juridische dienst van de Commissie, op 21 november 1980; door Stephar BV, vertegenwoordigd door D. den Hertog, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, op 2 december 1980; door de Franse regering, vertegenwoordigd door T. Le Roy als gemachtigde, op 4 december 1980; door de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Dagtoglou van het Treasury Solicitor's Department als gemachtigde, op 11 december 1980; en door Merck & Co. Inc., vertegenwoordigd door T. Schaper, advocaat te 's-Gravenhage, op 30 december 1980.

Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan. Het heeft echter de Commissie verzocht het alle stukken te doen toekomen over artikel 81, lid 1, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag en met name het voorstel van de Bondsrepubliek Duitsland en het verslag van de conferentie van Luxemburg inzake het gemeenschapsoctrooi.

II — Schriftelijke opmerkingen ingediend krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG

A — Opmerkingen van verzoekster in het hoofdgeding

Verzoekster in het hoofdgeding onderzoekt allereerst de Nederlandse wetgeving, met name artikel 30 van de Rijksoctrooiwet, en de rechtspraak van de Hoge Raad en leidt hieruit af dat naar Nederlands nationaal recht de octrooihouder zijn recht niet heeft uitgeput door zijn produkt in een ander land in het verkeer te brengen, niet als hij daar een parallel octrooi heeft en a fortiori niet als hij in dat andere land krachtens het aldaar geldend octrooirecht geen octrooi kan krijgen.

Vervolgens bespreekt Merck het toepasselijke Italiaanse octrooirecht. Zij herinnert er allereerst aan, dat ten tijde dat voor haar twee uitvindingen octrooi kon worden aangevraagd, geneesmiddelen in Italië niet konden worden geoctrooieerd; pas sinds 20 maart 1978 — de datum waarop het Italiaanse Constitutionele Hof het arrest heeft gewezen waarbij artikel 14, lid 1, van de Italiaanse Octrooiwet ongrondwettig is verklaard — zijn geneesmiddelen en hun bereidingswijzen in Italië niet langer van octrooiering uitgesloten. Maar volgens Merck is het voor haar niet meer mogelijk een octrooi te verkrijgen voor het geneesmiddel Moduretic, omdat dit geneesmiddel uitwendige nieuwheid ontbeert.

Weliswaar zijn er twee Italiaanse ontwerp-overgangswetten op grond waarvan Merck eventueel een octrooi voor zijn geneesmiddel zou kunnen aanvragen, maar de eventuele mogelijkheid voor Merck om alsnog Italiaanse octrooien te verkrijgen is voor de onderhavige procedure van geen enkele betekenis, omdat zulke octrooien rechtens geen terugwerkende kracht kunnen hebben en, hoe dan ook, nu Italië nog altijd geen overgangswet heeft ingevoerd die octrooiering van Mercks uitvinding alsnog mogelijk maakt, voorlopig nog steeds geldt dat Stephar „Moduretic" uit Italië impor-

teert, waar het zonder octrooibescherming door Merck in de handel wordt gebracht. Na deze inleidende overwegingen geeft Merck een schematisch overzicht van haar betoog inzake de uitlegging van artikel 36 in de onderhavige zaak. Zo wil zij aantonen:

1. dat haar actie tegen de importen door Stephar „gerechtvaardigd" is „uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom", waarbij zij zich baseert op:

   a) de dispariteit tussen het Nederlandse en Italiaanse octrooirecht op het punt van de octrooieerbaarheid van geneesmiddelen;

   b) het specifieke voorwerp van haar octrooirechten in Nederland;

2. dat deze actie geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormt.

ad 1. a) De dispariteit tussen het Nederlandse en het Italiaanse octrooirecht op het punt van de octrooieerbaarheid van geneesmiddelen

Zich baserende op rechtsoverweging 8 van het arrest van 20 februari 1979 (zaak 120/78, Rewe, Jurispr. 1979, blz. 649), op rechtsoverweging 6 van het arrest van 26 juni 1980 (zaak 788/79, Gilli, nog niet gepubliceerd) en op de Mededeling van de Commissie over de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 februari 1979, in zaak 120/78 (Cassis de Dijon) (PB C 256 van 1980, blz. 2), betoogt Merck dat, volgens het Hof, belemmeringen die uit dispariteiten in technische en handelsregelingen voortvloeien, moeten worden aanvaard indien deze regelingen noodzakelijk zijn om aan dwingende eisen te voldoen. Deze rechtspraak van het Hof is, aldus Merck, zo niet rechtstreeks dan toch in ieder geval naar analogie van toepassing op dispariteiten in nationale octrooiwetten van Lid-Staten. Daar octrooien tot de industriële en commerciële eigendom behoren, waarvan de bescherming met zoveel woorden in artikel 36 wordt genoemd, mogen daarvoor geen strengere maatstaven gelden dan die van redelijkheid en proportionaliteit, die krachtens een ongeschreven „rule of reason" gelden op niet in artikel 36 genoemde terreinen zoals bijvoorbeeld die van de doeltreffendheid der fiscale controles en de bescherming van de consumenten. Merck wijst op het arrest van 16 december 1980 (zaak 27/80, Fietje, nog niet gepubliceerd), waarin het Hof oordeelde dat het voor een doeltreffende bescherming van de consumenten noodzakelijk kan zijn maatregelen te nemen die afwijken van artikel 30, en stelt dat dit zeker in het onderhavige geval hoort te gelden, waar sprake is van „stellige noodzakelijkheid" voor „doeltreffende bescherming" van de industriële eigendom, te meer nu deze bescherming met zoveel woorden in artikel 36 wordt genoemd.

Het beroep van Merck op de dispariteit tussen de Nederlandse en de Italiaanse wetgeving is noodzakelijk wegens dwingende eisen of voor een doeltreffende bescherming van industriële en commerciële eigendom. Die dispariteit voldoet dus aan de door het Hof van Justitie in voornoemde arresten ontwikkelde maatstaven. Uitgaande van bovengenoemde

mededeling van de Commissie stelt Merck voorts, dat het in casu niet aan Nederland is om rekening te houden met de Italiaanse wetgeving, doch dat integendeel de Italiaanse wetgever rekening zou dienen te houden met de maatstaven van octrooibescherming in Nederland, gezien het feit dat deze maatstaven in alle andere Lid-Staten gelden en dat in de Italiaanse octrooiwetgeving, althans voor geneesmiddelen en de bereidingswijze daarvan, de middelen om het beoogde wettelijke doel — de bescherming van octrooien — te bereiken, niet slechts onvoldoende zijn, maar zelfs ontbreken. Merck meent daarom dat het in de Nederlandse wet daarmee bestaande verschil (dispariteit) „noodzakelijk" en „niet-excessief" is, een voldoende „dwingend" algemeen belang dient om conform artikel 36 een uitzondering op artikel 30 te rechtvaardigen, alsmede voor de octrooibescherming de „wezenlijke garantie" oftewel „het meest passende middel vormt". Ter ondersteuning van deze stelling geeft Merck een uitvoerige analyse van de overwegingen van het Italiaanse Constitutionele Hof in zijn arrest van 20 maart 1978. Volgens Merck komen deze in essentie daarop neer, dat de Italiaanse octrooiwetgeving in verzuim is, dat voor de niet-octrooieerbaarheid van geneesmiddelen naar huidige inzichten geen enkele rationele basis bestaat, dat deze in strijd is met diverse grondwettelijke beginselen, waaronder de bevordering door de republiek van wetenschappelijk en technisch onderzoek, en dat deze niet-octrooieerbaarheid zich ook niet verdraagt met de relatie van Italië met de andere Lid-Staten van de EEG.

Merck wijst er in dit verband op dat de strijdigheid met de diverse grondwettelijke beginselen telkens uit één en dezelfde onrechtvaardigheid voortspruit: het ontbreken van uitvindersvergoeding ter compensatie van researchkosten. Ten slotte leidt zij uit de rechtsoverwegingen van het Italiaanse Constitutionele Hof een aantal beginselen af:

— voor een goede werking van de gemeenschappelijke markt van de EEG, moet Italië in casu rekening houden met de „legitime belangen van de andere Lid-Staten";

— een dergelijk optreden is in overeenstemming met de regeling van de harmonisatie, zoals die met het toekomstige gemeenschapsoctrooi volgens het Verdrag van Luxemburg van 1975 wordt beoogd;

— de niet-octrooieerbaarheid in Italië is disproportioneel;

— de octrooiwet in Nederland en de daarop gebaseerde actie van Merck zijn daarentegen juist niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel;

— de dispariteit tussen de beide nationale wetgevingen moet dus worden aanvaard als noodzakelijk „door dringende behoeften" respectievelijk „door dringende eisen" „voor doeltreffende bescherming" van industriële eigendom;

— de actie van Merck is dus aan haar doel „aangepast" en niet „excessief", vormt een „wezenlijke garantie" voor de bescherming van Mercks octrooien en rechtvaardigt een uitzondering op het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

ad 1. b) Het specifieke voorwerp van de industriële eigendom ter zake van octrooien

Merck wijst er in dit verband allereerst op, dat volgens de Hoge Raad de stelling

van de uitputting van rechten door het in het verkeer brengen van het eigen produkt in het buitenland (dat wil zeggen buiten Nederland)

„ook daarom niet aannemelijk is, omdat deze zonder nadere beperking tot onaanvaardbare en zeker niet door de wetgever bedoelde gevolgen zal leiden".

Volgens Merck geldt dit a fortiori in een geval als het onderhavige, waarin niet alleen de octrooihouder in het land van export geen octrooi heeft, maar dit bovendien het gevolg is van het feit, dat in dat land octrooien voor het betrokken produkt wettelijk onmogelijk zijn. Merck vraagt zich af of dit door de Hoge Raad als „onaanvaardbaar" gekwalificeerde resultaat, onder het voorwendsel dat het land van uitvoer een Lid-Staat is, moet worden aanvaard, hoewel de niet-octrooieerbaarheid van het produkt in strijd is met de eigen grondwet van die Lid-Staat. Men zou dit weliswaar kunnen afleiden uit de letter van punt 1 van het dictum van het arrest van het Hof van 31 oktober 1974 (zaak 15/74, Centrafarm Jurispr. 1974, blz. 1147), maar Merck wijst er met nadruk op dat, hoewel in dit dictum eenvoudig wordt gesproken van „in de handel gebracht in een andere Lid-Staat" zonder toevoeging van de beperking „alwaar de octrooihouder een parallel recht heeft", dit arrest is beperkt tot het geval van parallelle octrooien, daar het betrekking heeft op vragen van de Hoge Raad waarin deze beperking voorkomt.

Ter ondersteuning van haar stelling analyseert Merck de rechtsoverwegingen van het arrest van het Hof en komt op basis van de rechtsoverwegingen 9, 10, 11 en 12 tot de stelling dat het Hof van Justitie voor produkten, die van de octrooihouder zelf afkomstig zijn, alleen maar een argumentatie geeft voor het geval van parallelle octrooien, hetgeen de veronderstelling rechtvaardigt dat het Hof ook bedoelt alleen maar voor dat geval een beslissing te geven. Bovendien sluit die argumentatie alleen voor dat geval logisch aan bij de in rechtsoverweging 9 door het Hof gegeven definitie van het specifieke voorwerp van het octrooi, die luidt: „met name ... de octrooihouder, ter beloning van des uitvinders creatieve inspanning, het uitsluitende recht te verschaffen een uitvinding ... te gebruiken ...", terwijl het aannemen van „uitputting" in geval er geen mogelijkheid bestaat parallelle octrooien te verkrijgen, in strijd is met deze definitie.

Ter ondersteuning van deze stelling kan nog worden opgemerkt dat het Hof van Justitie twee rechtsoverwegingen wijdt aan de vraag of er werkelijk sprake is van parallelle octrooien. Deze rechtsoverwegingen zouden geheel zinloos zijn geweest, als het al of niet bestaan van parallelle octrooien voor de beslissing van het Hof van Justitie irrelevant was geweest.

Merck meent ten slotte dat ook belang moet worden toegekend aan het feit dat het arrest in de door het Hof uitgegeven Jurisprudentie is gepubliceerd onder het hoofd „parallelle octrooien".

Vervolgens bespreekt Merck de gehele jurisprudentie van het Hof inzake industriële en commerciële eigendom, die hij in vier categorieën onderverdeelt. De eerste twee categorieën omtrent „nationale merkrechten met zogenaamde gemeenschappelijke oorsprong", respectievelijk „het inroepen van industriële en commerciële eigendom tegen importen van produkten uit een andere Lid-Staat waar zij door geheel onafhankelijke derden-concurrenten op de markt zijn gebracht", zijn in casu van geen enkele betekenis. Merck wijst er slechts op, dat advocaat-generaal Roemer in zijn conclusie in zaak 24/67 (Parke Davis) de es-

sentie van een octrooi ziet in „een passende vergoeding voor de gemaakte kosten".

De arresten die het Hof heeft gewezen over het auteursrecht, zijn daarentegen voor de onderhavige procedure van groot belang. Zo heeft het Hof in het arrest van 8 juni 1971 (zaak 78/70, DGG, Jurispr. 1971, blz. 487) verklaard, dat het verzet van DGG tegen parallelimport in Duitsland van grammofoonplaten uit Frankrijk, alleen omdat de oorspronkelijke verbreiding niet op Duits grondgebied had plaatsgevonden, in strijd was met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt. Merck nu verzet zich tegen de parallelimport van Stephar, niet alleen omdat de produkten in Italië op de markt zijn gebracht, maar bovendien en vooral omdat Merck in Italië voor die produkten geen octrooien kan krijgen.

Verder volgt indirect uit het arrest van 18 maart 1980 (zaak 62/79, Coditel, Jurispr. 1980, blz. 881), dat het auteursrecht op een boek of een grammofoonplaat bezwaarlijk als uitgeput kan worden beschouwd door de verkoop in een land waar bescherming van auteursrecht wettelijk verboden zou zijn en dientengevolge verkocht zou moeten worden tegen prijzen die concurrerend zijn met die van „roofdrukken".

Ten slotte wijst Merck op de conclusie van 11 november 1980 in de gevoegde zaken 55 en 57/80 (GEMA), waarin ten tijde van de indiening van de schriftelijke opmerkingen het Hof nog geen arrest had gewezen; hierin verklaart advocaat-generaal J.-P. Warner: „Waar geen recht is, kan het ook niet worden uitgeput".

In de vierde categorie arresten van het Hof betreffende procedures waarin merkrechten tegen parallelimporten werden ingeroepen, valt een belangrijke aanwijzing te vinden voor de oplossing van het onderhavige geschil, met name in het arrest van 10 oktober 1978 (zaak 3/78, Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1823). In die zaak overwoog het Hof dat het gebruik door een fabrikant van verschillende merken voor een zelfde produkt in verschillende Lid-Staten rechtmatig kan zijn, met name indien van het merk waaronder het produkt in de ene Lid-Staat al op de markt is, bij latere introductie van het produkt op de markt van een andere Lid-Staat aldaar geen wettig gebruik kan worden gemaakt. Het Hof heeft dus erkend dat het gerechtvaardigd is, in de zin van artikel 36, dat een merkhouder zich met een beroep op zijn Nederlandse merk verzet tegen parallelimport uit een land waar de merkhouder dit merk niet wettig heeft kunnen deponeren. Merck stelt dan ook dat zij in beginsel in staat dient te zijn haar Nederlandse octrooien in te roepen tegen parallelimporten van Stephar vanuit een land waar Merck rechtens geen octrooien kon krijgen, en zij leidt hieruit af dat haar actie gerechtvaardigd is, omdat zij in Italië geen parallele octrooien kan verkrijgen. Dientengevolge is het enkele feit dat de produkten door Merck zelf in Italië op de markt zijn gebracht, niet voldoende voor de uitputting van het octrooi.

Maar de stelling dat uitputting van rechten plaatsvindt wanneer een geneesmiddel in een andere Lid-Staat waar geen octrooibescherming bestaat op de markt wordt gebracht, wordt behalve door de jurisprudentie van de Nederlandse Hoge Raad ook door de nationale octrooiwetgevingen en met name de Britse doctrine verworpen. Ten slotte heeft artikel 81 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag weliswaar als uitgangspunt dat er uitputting van rechten in de Lid-Staten plaatsvindt als het voortbrengsel door de octrooihouder of met zijn uitdrukkelijke toestemming in een van de Lid-Staten in het verkeer is gebracht, maar het voegt hieraan toe: „tenzij er redenen bestaan die het volgens de regels van het gemeenschapsrecht rechtvaardigen dat de uit het octrooi voortvloeiende rechten zich tot die handelingen uitstrekken". Volgens Merck is geen duidelijker rechtvaardiging denkbaar dan het geval waarin een Lid-Staat — in strijd met de eigen grondwet — octrooiering wettelijk onmogelijk maakt.

ad 2. Willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten.

Onder dit aspect moet de vraag worden bezien of Merck heeft nagelaten in Italië octrooiaanvragen te doen in het kader van een door haar aangenomen praktijk die erop gericht was de markten kunstmatig op te splitsen. Merck meent hier te kunnen volstaan met te ontkennen dat daarvan sprake is geweest. Zij heeft die aanvragen om geen andere reden nagelaten dan de ook haar bekende niet-octrooieerbaarheid van geneesmiddelen en werkwijzen ter bereiding daarvan in Italië.

Ten slotte komt Merck tot de conclusie dat het antwoord op de aan het Hof voorgelegde vraag ontkennend moet luiden.

B — Schriftelijke opmerkingen van de Franse regering

De *Franse regering* ontwikkelt een betoog dat in grote lijnen aansluit bij dat van Merck. Zij meent dat het arrest Centrafarm/Sterling Drug van de onderhavige zaak verschilt en beroept zich eveneens op zaak 3/78, stellende dat het Hof in dat arrest het bestaan van uitzonderlijke situaties heeft erkend en voor de beoordeling daarvan heeft verwezen naar de wezenlijke functie van het betrokken recht. In deze zaak doet zich een uitzonderlijke situatie voor, die dus moet worden beoordeeld aan de hand van de functie van het octrooi welke in rechtsoverweging 9 van het arrest-Centrafarm/Sterling Drug door het Hof is gedefinieerd en hoofdzakelijk bestaat in het belonen van de creatieve inspanning van de uitvinder. De vennootschap waar de uitvinding is gedaan, ontvangt deze beloning niet in Italië, aangezien zij daar bloot staat aan de mededinging van andere vennootschappen die geen researchkosten hoeven af te schrijven.

Zou het nu geoorloofd zijn de door haar onder die concurrentievoorwaarden in Italië in het verkeer gebrachte produkten in te voeren in staten waarin zij octrooien heeft verkregen, dan zou zij ook in die staten van de beloning voor haar creatieve inspanning worden beroofd. De oplossing beantwoordt dus niet aan de „wezenlijke functie" van het octrooirecht.

Het Hof van Justitie heeft bovendien afwijkingen van het vrije verkeer van goederen, waarvoor industriële-eigendomsrechten bestaan, toegestaan op grond van de vooralsnog bestaande verschillen in wetgeving. Voordat de gevolgen van de harmonisatie — door de invoering

van het Gemeenschapsoctrooiverdrag — zich doen gevoelen, acht de Franse regering het van belang dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van deze harmonisatie niet worden vervalst, want de gedeeltelijke inbreuk die zou kunnen worden gemaakt op de inhoud van het exclusieve recht, verleend bij octrooien voor geneesmiddelen in de landen van de Gemeenschap behalve Italië, zou ernstige gevolgen hebben voor de concurrentievoorwaarden in de Europese farmaceutische industrie. De Italiaanse farmaceutische industrie zou hierdoor immers hetzij bevoordeeld zijn, omdat zij gemakkelijk buitenlandse markten zou kunnen veroveren, hetzij benadeeld zijn omdat zij de toestemming en zelfs de technologische bijstand van de octrooihouder voor de vervaardiging van niet-geoctrooieerde geneesmiddelen in Italië zou ontberen. In een dergelijke situatie zouden gemeenschapsondernemingen wel eens geen filialen kunnen gaan oprichten in Italië of kunnen weigeren met Italiaanse partners overeenkomsten aan te gaan tot overdracht van technologie of know-how, hetgeen ernstige gevolgen zou hebben zowel voor het vrije verkeer van goederen als voor de praktijk van de vrije mededinging binnen de Gemeenschap, hoewel deze gedragingen niet formeel in strijd zouden zijn met artikel 85 EEG-Verdrag.

Ten slotte beroept de Franse regering zich op de werkzaamheden van de Conferentie van Luxemburg inzake het gemeenschapsoctrooi, waar artikel 81, lid 1, en met name de onderhavige situatie, uitvoerig zijn besproken. De huidige tekst van artikel 81, lid 1, met name de laatste zin, komt voort uit een voorstel van de Bondsrepubliek Duitsland dat, blijkens het verslag van de werkzaamheden, de algemene goedkeuring wegdroeg en met name die van de Commissie. De Franse regering meent dientengevolge dat is erkend dat de situatie waarover het Hof zich thans moet uitspreken, een uitzonderlijke situatie vormt die afwijkt van de regel neergelegd in het arrest-Centrafarm/Sterling Drug. Vanwege de overeenstemming over de tekst van artikel 81, lid 1, heeft de voltallige commissie trouwens met eenparigheid van stemmen afgezien van een protocol over de uitgestelde toepassing van bepalingen inzake de uitputting van rechten verbonden aan communautaire en nationale octrooien.

Op grond hiervan geeft de Franse regering als haar opvatting te kennen dat „het gemeenschapsrecht, door artikel 36, niet verhindert dat de houder van een octrooi zich in een Lid-Staat, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, ertegen verzet dat de door dit octrooi beschermde produkten in die Staat in het verkeer worden gebracht door anderen dan door hemzelf, wanneer die produkten door hem zijn vervaardigd en in de handel gebracht in een andere Lid-Staat waarvan het nationale recht octrooiverlening voor het betrokken produkt verbiedt".

C — Schriftelijke opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

De *regering van het Verenigd Koninkrijk* komt tot dezelfde conclusie als Merck. Zich baserende op dezelfde rechtspraak als verzoekster heeft aangevoerd en welke hierboven is weergegeven, stelt zij dat het Hof een communautaire leer inzake uitputting van rechten heeft ontwikkeld door op het beginsel van het vrije verkeer van goederen slechts uitzonderingen toe te laten uit hoofde van artikel 36, wanneer deze hun rechtvaardiging vinden in de bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële eigendom vormen. De

Britse regering neemt 's Hofs definitie van het specifieke voorwerp van een octrooi over en staat uitvoerig stil bij het begrip beloning; volgens haar is dit „de mogelijkheid van de octrooihouder om de prijs van het geoctrooieerde produkt te bepalen, vrij van de concurrentie die zou bestaan zonder de bij het octrooi verleende exclusieve rechten". Deze beloning stimuleert de produktie en het op de markt brengen van uitvindingen die dikwijls aan de consument ten goede komen doordat het beschikbare assortiment produkten wordt verruimd. De ratio van een leer inzake uitputting van rechten is, dat de octrooihouder niet meer dan eenmaal een monopoliewinst mag opstrijken. Het is dus voldoende dat de octrooihouder zijn beloning ontvangt in één Lid-Staat waar hij houder is van het octrooi, wanneer de goederen aldaar voor het eerst door hem of met zijn toestemming in het verkeer worden gebracht.

De regering van het Verenigd Koninkrijk noemt de voorbeelden van toepassing van de communautaire leer inzake uitputting van rechten, die het Hof in de reeds geciteerde zaken 15/74, 24/67 en 78/70 heeft gegeven, en stelt vervolgens dat deze voorbeelden niet limitatief zijn, en dat zij het ten volle met de communautaire uitputtingsdoctrine verenigbaar acht, te stellen dat, in de door de Nederlandse rechterlijke instantie beschreven omstandigheden, de octrooihouder de hem door een nationale wetgeving verleende rechten mag uitoefenen om het in het verkeer brengen van de betrokken goederen te beletten. Een tegengestelde opvatting zou ertoe leiden dat het specifieke voorwerp van het octrooi, dat — zoals het Hof heeft erkend — door de gemeenschapsregels inzake het vrije verkeer van goederen wordt gerespecteerd, voor een belangrijk deel wordt uitgeschakeld.

Ter ondersteuning van haar stelling beroept de Britse regering zich vervolgens op artikel 81 van het Gemeenschapsoctrooi-verdrag, maar vooral op het proces-verbaal van de werkzaamheden van de Conferentie van Luxemburg, waaruit blijkt dat de laatste zin van artikel 81, lid 1, is ingevoegd in het Verdrag om de werkingssfeer hiervan uit te breiden tot het soort situaties als thans aan het Hof voorgelegd.

De Britse regering voegt hier ten slotte aan toe, dat de bescherming van de beloning van de octrooihouder zowel verenigbaar is met de toepassing van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen als met de praktische overwegingen omtrent de aanmoediging van uitvindingen en het op de markt brengen daarvan binnen de Gemeenschap. Het uit de Italiaanse regeling voortvloeiende ontbreken van een beloning laat de uitvinder immers slechts één keus, die hem ertoe kan brengen zich geheel uit de Italiaanse markt terug te trekken, hetgeen zowel voor de Italiaanse consument als voor de uitvinder, de enige aan wie de verspreiding van de goederen op de Italiaanse markt daadwerkelijk wordt belet, onbillijk zou zijn. Deze situatie zal zich waarschijnlijk meer gaan voordoen en dus ernstiger worden met de toetreding van Griekenland tot de Gemeenschap en de mogelijke toetreding van Spanje en Portugal, die geen van alle octrooi verlenen voor farmaceutische produkten.

Het Verenigd Koninkrijk is daarom van oordeel dat de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen de houder van een octrooi in één Lid-Staat niet verhinderen, gebruik te maken van de bevoegdheid om in rechte te beletten dat aldaar door anderen die geoctrooi-

eerde produkten in de handel worden gebracht, welke rechtmatig in het verkeer waren gebracht in een andere Lid-Staat waar een dergelijke octrooibescherming niet bestaat.

D — Schriftelijke opmerkingen van verweerster in het hoofdgeding

Met betrekking tot de feiten stelt *verweerster* in het hoofdgeding dat Merck, Sharp & Dohme „Moduretic" in de verschillende Lid-Staten tegen sterk uiteenlopende prijzen op de markt in de handel brengt. Uitgaande van de prijs Bondsrepubliek = 100, krijgt men

— Nederland: 140,
— Denemarken: 76,
— België: 102,
— Verenigd Koninkrijk: 58,
— Frankrijk: 51,
— Italië: 56.

1. Stephar plaatst allereerst de onderhavige zaak binnen het kader van de vroegere rechtspraak van het Hof. Daar de onderhavige casuspositie volgens Stephar het midden houdt tussen de zaken-Parke Davis en Sterling Drug, meent zij dat het probleem dat in deze zaak aan de orde wordt gesteld, inderdaad nog niet aan het Hof is voorgelegd. Dit neemt niet weg dat de vroegere rechtspraak van het Hof de nationale rechter in casu voldoende aanknopingspunten biedt om zelfstandig tot de beantwoording van de zich voordoende vragen van verdragsrecht te komen. De zaken DGG/Metro en Sterling Drug geven immers aan dat Merck zich niet van haar octrooirecht in Nederland kan bedienen om de invoer van haar originele produkt uit Italië te weren. Stephar baseert zich hoofdzakelijk op het dictum in het arrest-Sterling Drug, dat weliswaar enige onzekerheid laat bestaan over de vraag of het Hof bij het wijzen van dat arrest tevens de situatie voor ogen heeft gehad waarin de in het land van invoer als eiser optredende octrooihouder in het land van herkomst geen parallel octrooi heeft, maar deze mogelijke onzekerheid wordt, volgens Stephar, opgeheven door de elfde rechtsoverweging van hetzelfde arrest, alwaar het Hof overwoog dat de actie van de octrooihouder gerechtvaardigd zou zijn ingeval het produkt

— afkomstig is uit een Lid-Staat waar het niet-octrooieerbaar is en

— is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder.

Uit deze verbinding van de twee voorwaarden, blijkt dat het Hof in 1974 tevens aan de uit de zaak Parke Davis bekende casuspositie heeft gedacht en mede daarvoor een beslissing heeft willen geven.

Ten slotte merkt Stephar met betrekking tot de rechtspraak van het Hof op, dat de nationale rechter zelf heeft ingezien dat deze rechtspraak rechtens geen andere gevolgtrekking toelaat dan de eerder door Stephar genoemde.

2. Stephar meent dat het betoog van Merck uitsluitend steun zoekt in het feit dat Merck, omdat geneesmiddelen in Italië niet octrooieerbaar waren, Moduretic in Italië in concurrentie met derden, en daardoor tegen lagere prijzen, zou hebben moeten commercialiseren. Dientengevolge zou het specifieke voorwerp van het octrooi, gericht op de beloning van de creatieve inspanning van de uitvinder, meebrengen dat Merck zich in Nederland tegen het in het verkeer brengen van haar originele produkt moet kunnen verzetten. In elk geval zou aldus moeten worden geoordeeld, nu het Constitutionele Hof intussen artikel 14 van de na-

tionale wet ongrondwettig heeft verklaard.

3. Voor haar antwoord op deze stelling van Merck, onderzoekt verweerster in het hoofdgeding eerst de redenen die tot de vaststelling van de ongrondwettig verklaarde Italiaanse bepaling hebben geleid. Het betrof hier een prijsmaatregel van de nationale overheid met de bedoeling geneesmiddelen, in het belang van de volksgezondheid, tegen betaalbare prijzen op de markt te krijgen. Op het gebied van de prijsbeheersing heeft het Hof — onder meer in de zaak Sterling Drug — expliciet verklaard dat „het bestaan van zodanige factoren in een Lid-Staat niet vermag de handhaving of invoering door een andere Lid-Staat te rechtvaardigen van maatregelen die onverenigbaar zijn met het vrije verkeer van goederen, met name op het stuk van de industriële en commerciële eigendom." Volgens Stephar is de Italiaanse overheidsinmenging in het prijsmechanisme in casu dus niet relevant, temeer daar merkgeneesmiddelen op dit punt in verschillende Lid-Staten aan directe of verkapte overheidsinmenging bloot staan.

4. Ook wijst Stephar erop dat de octrooihouder een keuzevrijheid heeft. Het staat hem zonder meer vrij het produkt waarvoor hij in een Lid-Staat octrooi heeft verkregen, niet in een andere Lid-Staat van de Gemeenschap te commercialiseren. Dientengevolge geeft de uitvinder die niettemin verkiest zijn produkt in een dergelijke Lid-Staat te commercialiseren, daarmee te kennen in de prijs van het produkt een redelijke beloning van zijn creatieve inspanning terug te vinden. Dit zou heel anders liggen als de octrooihouder in feite gedwongen zou worden zijn uitvinding in die Lid-Staat toe te passen. In Italië bestaat geen enkele directe of indirecte druk op de uitvinder en de beslissing „Moduretic" in Italië te commercialiseren is door Merck in vrijheid genomen. Merck beschikt echter hoe dan ook over een monopoliepositie, gelegen in de speciale know-how vereist voor de fabricage van deze specialiteit en realiseert aldus, ongehinderd door derden, de beloning voor haar creatieve inspanning.

5. Stephar wil voorts nog opmerken dat het feit dat Merck „Moduretic" zelf in Nederland vervaardigt, niet in de vraagstelling doorwerkt en ook geen rol speelt zolang de Nederlandse fabrikant dezelfde is, dan wel juridisch en/of economisch gelijk gesteld moet worden met de Nederlandse octrooihouder, gelijk hier het geval is.

6. Tenslotte meent Stephar dat de uitspraak van het Italiaanse Constitutionele Hof een daad van wetgeving vormt. Het komt wel meer voor, dat een nationale wetgever principieel van inzicht verandert, met name ook op het gebied van het octrooirecht. Zo was bij voorbeeld in Nederland tot 1 juli 1978 octrooiering van een nieuwe stof uitgesloten; pas sinds die datum zijn stofoctrooien mogelijk geworden. Volgens Stephar zou het te ver gaan te stellen, dat de Nederlandse wetgever dusdoende gedurende 68 jaar aan de uitvinder iets heeft onthouden dat hem rechtens toekwam, en aldus een onrechtmatige toestand heeft gehandhaafd.

Concluderend stelt Stephar voor, de door de president van de Rechtbank te Rotterdam gestelde vraag aldus te beantwoorden, dat onder de door hem aange-

geven omstandigheden de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, niettegenstaande het in artikel 36 bepaalde, verhinderen dat de octrooihouder gebruik maakt van zijn door de nationale wet toegekend octrooirecht.

E — Schriftelijke opmerkingen van de Commissie

De *Commissie* deelt in grote lijnen het standpunt van verweerster in het hoofdgeding.

1. De Commissie laat allereerst de jurisprudentie inzake de verhouding tussen nationale octrooirechten en de artikelen 30 en 36 de revue passeren. De onderhavige casuspositie is weliswaar eerder het onderwerp geweest van een prejudiciële procedure, namelijk in zaak 24/67, maar het arrest van het Hof in die zaak bevat geen directe aanknopingspunten voor de beantwoording van de in de onderhavige zaak voorgelegde vraag, die betrekking heeft op een geval waarin het farmaceutische produkt in Italië door de octrooihouder in het verkeer is gebracht; in zaak 24/67 was het betrokken produkt in Italië geproduceerd en in het verkeer gebracht zonder toestemming van degene die in de andere Lid-Staten octrooihouder was. In zaak 78/70 deed zich een aan de onderhavige zaak analoge casuspositie voor; deze zaak had evenwel betrekking op een aan het auteursrecht verwant industrieel eigendomsrecht en niet op het octrooirecht.

De belangrijkste zaak is, volgens de Commissie, zaak 15/74 (Sterling Drug). De grondbeginselen die het Hof ten aanzien van de verhouding tussen de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en het nationale octrooirecht aanhoudt, worden in de rechtsoverwegingen 4 t/m 12 aangegeven. Hieruit blijkt dat, ook al bevat artikel 36 onder meer voor industriële eigendomsrechten een uitzondering op het verbod van artikel 30, slechts inbreuken op het vrije goederenverkeer worden toegelaten die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen. Een belemmering van het vrije verkeer van goederen kan op dit gebied slechts worden gerechtvaardigd als deze bescherming wordt ingeroepen tegen een produkt afkomstig uit een Lid-Staat waar het niet octrooieerbaar is en is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder.

Daarentegen is een afwijking van het vrije goederenverkeer niet gerechtvaardigd wanneer het produkt in de Lid-Staat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de octrooihouder zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, met name indien het een houder van parallelle octrooien betreft.

2. Volgens de Commissie geeft deze rechtspraak reeds belangrijke aanknopingspunten voor de oplossing van het gestelde probleem, waarbij het vrije verkeer van goederen voorop staat. Voor het antwoord op de vraag dient men, volgens de Commissie, allereerst in het oog te houden dat voor het als eerste in het verkeer brengen niet het nationale grondgebied bepalend is, maar in verband met het vrije verkeer van goederen de gehele gemeenschappelijke markt. Onder deze omstandigheden is, zodra het geoctrooieerde produkt ergens in de Gemeenschap door de octrooihouder of met diens toestemming voor de eerste maal in het verkeer is gebracht, het recht van de octrooihouder uitgeput en kan de invoer of de verhandeling ervan in een

andere Lid-Staat niet met een beroep op het octrooi worden verhinderd. In deze zin moet ook rechtsoverweging 11 van arrest 15/74 worden uitgelegd. In deze overweging wordt als algemeen beginsel gesteld dat afwijkingen van het beginsel van het vrije goederenverkeer, zowel in het geval waarin de octrooihouder het produkt op de markt brengt in een land waar hij octrooibescherming geniet, als in het geval waarin hij dit doet in een octrooivrij land, niet gerechtvaardigd zijn. Uit de aanwezigheid van het laatste zinsdeel: „met name indien het een houder van parallelle octrooien betreft", blijkt uit de woorden „met name" dat het slechts om een nadere uitwerking van het genoemde algemene beginsel gaat.

Weliswaar zou men eventueel kunnen aanvoeren dat deze conclusie niet in overeenstemming is met de idee dat de bescherming van rechten het specifieke voorwerp van het octrooi vormen, maar dan moet men wel het maken van een monopoliewinst ter beloning van de creatieve inspanning van de uitvinder tot deze rechten rekenen. Welnu, de Commissie heeft reeds in haar advies van 26 september 1975 inzake het ontwerp-verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt (PB L 261 van 1975, blz. 26) verklaard dat „het octrooirecht ... de octrooihouder (echter) geen winst (garandeert) boven de marktprijs. De octrooihouder wordt alleen het aan een termijn gebonden exclusieve recht gewaarborgd dat hij iedere derde kan verbieden het onderwerp van zijn uitvinding te fabriceren en in omloop te brengen".

Volgens de Commissie is dit standpunt door de Lid-Staten overgenomen en neergelegd in artikel 81, lid 1, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat geen onderscheid maakt tussen het geval waarin het produkt in een octrooivrij land in het verkeer is gebracht en het geval waarin het in een land in het verkeer is gebracht dat octrooibescherming biedt. De laatste zin van artikel 81, lid 1, — een politiek compromis — werd volgens de Lid-Staten gerechtvaardigd door het feit dat het in bepaalde gevallen onbillijk zou kunnen zijn de octrooihouder het recht te ontnemen importen uit een octrooivrije Lid-Staat te verbieden. Volgens de Commissie hebben de Lid-Staten echter geen gronden aangedragen voor de stelling dat er in gevallen als het onderhavige bijzondere belangen van de octrooihouder op het spel staan, waardoor het met genoemde algemene beginselen in strijd zou zijn indien de octrooihouder zijn verbodsrecht niet kan doen gelden.

De Commissie herhaalt dat het haars inziens voor de oplossing van het onderhavige probleem geen verschil uitmaakt of het betrokken produkt door de octrooihouder of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht in een land waar geen octrooibescherming voor het produkt mogelijk is, dan wel in een land waar een dergelijke bescherming wel mogelijk is.

Zij stelt daarom voor, de vraag te beantwoorden als volgt:

„De uitoefening door de octrooihouder van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om zich met rechtsmaatregelen te verzetten tegen het in deze Staat door anderen in het verkeer brengen van door het octrooi beschermde voortbrengsels die in een andere Lid-Staat, waar die voortbrengsels niet octrooieerbaar zijn, door deze octrooihouder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht, zou onverenigbaar zijn met de regels van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt."

III — Mondelinge behandeling

Merck & Co., verzoekster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door T. Schaper, advocaat te 's-Gravenhage, Stephar BV, verweerster in het hoofgeding, vertegenwoordigd door D. den Hertog, advocaat te 's-Gravenhage, de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Dagtoglou als gemachtigde en door R. Jacob, advocaat, en de Commissie, vertegenwoordigd door R. Wägenbaur als gemachtigde, bijgestaan door Th. van Rijn, hebben ter terechtzitting van 7 april 1981 mondelinge opmerkingen gemaakt en de door het Hof gestelde vragen beantwoord.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 3 juni 1981 conclusie genomen.

In rechte

1 Bij vonnis van 2 juli 1980, ingekomen ten Hove op 15 september 1980, heeft de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld betreffende de verhouding tussen de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen, met name artikel 36, en de door een nationale wettelijke regeling aan de industriële en commerciële eigendom geboden bescherming.

2 In het verwijzingsvonnis heeft de president van de Arrondissementsrechtbank de feiten en de bepalingen van nationaal recht in het kader waarvan de vraag is gerezen, als volgt beschreven:

— De vennootschap Merck is houdster van twee Nederlandse octrooien die een geneesmiddel — Moduretic — alsmede de bereidingswijzen daarvan beschermen; krachtens deze octrooien kan zij zich ingevolge de Nederlandse wetgeving met rechtsmaatregelen ertegen verzetten dat het beschermde produkt aldaar door anderen in het verkeer wordt gebracht, ook indien dit produkt in een andere Lid-Staat door of met toestemming van de octrooihouder in het verkeer is gebracht.

— Deze onderneming brengt het geneesmiddel in het verkeer in Italië, waar zij geen octrooi heeft kunnen verkrijgen omdat op de datum waarop dit geneesmiddel in Italië werd verkocht de — later bij arrest van 20 maart 1978 door het Italiaanse Constitutionele Hof ongrondwettig verklaarde — Italiaanse octrooiwet (RD 29 juni 1939, nr. 1127) octrooiverlening voor geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan verbood.

— De vennootschap Stephar importeert bedoeld geneesmiddel vanuit Italië in Nederland en verhandelt het daar als concurrent van Merck.

3 Met het oog op deze feiten en omstandigheden heeft de rechter de vraag gesteld of onder die voorwaarden de algemene verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen — niettegenstaande het in artikel 36 bepaalde — verhinderen dat de octrooihouder die een door dit octrooi beschermd geneesmiddel in een Lid-Staat (Nederland) verkoopt, zich ertegen verzet — zoals de nationale wetgeving van deze Lid-Staat hem toestaat — dat dit geneesmiddel, hetwelk door hemzelf in een andere Lid-Staat (Italië) waar geen octrooibescherming bestaat vrijelijk wordt verkocht, uit die andere Lid-Staat in de eerste Lid-Staat (Nederland) door anderen wordt ingevoerd en verhandeld.

4 Bij hun onderzoek van deze vraag hebben de in de procedure optredende partijen allereerst beklemtoond dat het Hof in zijn arrest van 31 oktober 1974 (zaak 15/74, Sterling Drug, Jurispr. 1974, blz. 1147) reeds heeft verduidelijkt dat, waar artikel 36 EEG-Verdrag uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het deze inbreuk slechts gedoogt voor zover zij haar rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen; terzake van octrooien bestaat het specifieke voorwerp erin „de octrooihouder, ter beloning van des uitvinders creatieve inspanning, het uitsluitende recht te verschaffen om een uitvinding hetzij rechtstreeks, hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten van nijverheid, alsmede het recht zich tegen inbreuken te verzetten".

5 In datzelfde arrest heeft het Hof verklaard dat een belemmering van het vrije verkeer kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, wanneer die bescherming wordt ingeroepen tegen een produkt, afkomstig uit een Lid-Staat waar het niet octrooieerbaar is en waar het is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder.

6 Tussen partijen is in confesso dat de in aanmerking te nemen situatie in casu anders ligt dan in voornoemd arrest, omdat het hier weliswaar gaat om een Lid-Staat waar het betrokken produkt niet octrooieerbaar is, doch het produkt niet door derden, maar door de octrooihouder/fabrikant van het produkt zelf in het verkeer werd gebracht; zij hebben uit deze vaststelling echter tegengestelde conclusies getrokken.

7 De vennootschap Stephar en de Commissie maken daaruit de gevolgtrekking dat, nu de octrooihouder zelf het betrokken produkt in het verkeer heeft gebracht in een Lid-Staat waar het niet octrooieerbaar is, de invoer van deze goederen naar de Lid-Staat waar het produkt is beschermd, niet kan worden verboden, omdat de octrooihouder het geheel vrijwillig in het verkeer heeft gebracht.

8 De vennootschap Merck, gesteund door de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, betoogt daarentegen dat het doel van het octrooi, namelijk de beloning van de uitvinder, dan niet wordt gewaarborgd. Nu het octrooirecht niet wettelijk wordt erkend in het land waar de octrooihouder het betrokken produkt in het verkeer heeft gebracht, zou deze namelijk de beloning voor zijn creatieve inspanning niet kunnen ontvangen omdat hij aldaar niet het monopolie geniet om het als eerste in het verkeer te brengen.

9 Gezien deze tegengestelde opvattingen dient te worden gepreciseerd dat uit de hiervoor aangehaalde omschrijving van het specifieke voorwerp van het octrooi voortvloeit dat de kern van het octrooirecht in wezen schuilt in de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om een produkt als eerste in het verkeer te brengen.

10 Doordat dit recht om als eerste in het verkeer te brengen de uitvinder het exploitatiemonopolie van zijn produkt voorbehoudt, stelt het deze in staat om de beloning voor zijn creatieve inspanning te verkrijgen, zonder hem evenwel onder alle omstandigheden die beloning te garanderen.

11 Het staat immers aan de houder van het octrooi om met volledige kennis van zaken te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt, met inbegrip van de mogelijkheid het af te zetten in een Lid-Staat waar geen wettelijke octrooibescherming voor het betrokken produkt bestaat. Indien hij daartoe besluit moet hij de consequenties van zijn keuze aanvaarden voor wat betreft het vrije verkeer van het produkt binnen de gemeenschappelijke markt, een fundamenteel beginsel dat deel uitmaakt van de juridische en economische gegevens waarmee de houder van het octrooi rekening moet houden bij de bepaling van de wijze van uitoefening van zijn uitsluitend recht.

12 Deze vaststelling vindt overigens steun in de rechtspraak van het Hof in de arresten van 22 juni 1976 (zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039) en van 20 januari 1981 (zaken 55 en 57/80, Musik-Vertrieb membran en K-tel, nog niet gepubliceerd) in die zin dat „de gerechtigde tot een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen".

13 Indien men dan ook zou toestaan dat de uitvinder of zijn rechtverkrijgenden zich kunnen beroepen op het octrooi dat zij in een eerste Lid-Staat bezitten om zich te verzetten tegen de invoer van het produkt dat door hen vrijelijk in een andere Lid-Staat waar dit produkt niet octrooieerbaar was, in het verkeer werd gebracht, zou zulks tot een met de doelstellingen van het Verdrag strijdige afscherming van de nationale markten leiden.

14 Op de gestelde vraag dient derhalve te worden geantwoord dat de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van het in artikel 36 bepaalde, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de houder van een octrooi voor een geneesmiddel, die dit geneesmiddel verkoopt in een eerste Lid-Staat waar octrooibescherming bestaat en het vervolgens zelf in het verkeer brengt in een andere Lid-Staat waar deze bescherming niet bestaat, gebruik zou kunnen maken van het hem door de wetgeving van de eerste Lid-Staat verleende recht om de verhandeling in deze Staat van het uit de andere Lid-Staat ingevoerde produkt te verbieden.

Kosten

15 De kosten door de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en 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 vraag, gesteld door de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij vonnis van 2 juli 1980, ingeschreven ten Hove op 15 september 1980, verklaart voor recht:

De in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van het in artikel 36 bepaalde, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de houder van een octrooi voor een geneesmiddel, die dit geneesmiddel verkoopt in een eerste Lid-Staat waar octrooibescherming bestaat en het vervolgens zelf in het verkeer brengt in een andere Lid-Staat waar deze bescherming niet bestaat, gebruik zou kunnen maken van het hem door de wetgeving van de eerste Lid-Staat verleende recht om de verhandeling in deze Staat van het uit de andere Lid-Staat ingevoerde produkt te verbieden.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 juli 1981.

De griffier

A. Van Houtte

De president

J. Mertens de Wilmars