DOMSTOLENS DOM
av den 14 juli 1981*

I mål 187/80

har ordföranden för Arrondissementsrechtbank Rotterdam till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

Merck & Co. Inc., Rahway, New Jersey, USA,

och

1. **Stephar BV**, Rotterdam,

2. **Petrus Stephanus Exler**, Capelle aan den IJssel.

Begäran avser tolkningen av bestämmelserna i EEG-fördraget om fri rörlighet för varor, särskilt artikel 36, i förhållande till patenträtten.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden J. Mertens de Wilmars, avdelningsordförandena P. Pescatore, Mackenzie Stuart och T. Koopmans samt domarna A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling och A. Chloros,

generaladvokat: G.Reischl,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar följande

* Rättegångsspråk: nederländska.

dom

DOMSKÄL

1 Genom dom av den 2 juli 1980, som inkom till domstolen den 15 september 1980, har ordföranden för Arrondissementsrechtbank i Rotterdam i enlighet med artikel 177 i EEG-fördraget ställt en fråga om förhållandet mellan bestämmelserna i fördraget om fri rörlighet för varor, särskilt artikel 36, och skyddet av industriell och kommersiell äganderätt enligt nationell lag.

2 I domen om hänskjutande har ordföranden för Arrondissementsrechtbank i Rotterdam redogjort för följande faktiska omständigheter och nationella rättsregler som är av betydelse för frågan:

— Merck & Co. Inc, nedan kallat "Merck", innehar två nederländska patent som skyddar ett läkemedel, Moduretic, och tillverkningsmetoden för detta. Med stöd av dessa patent får företaget enligt den nederländska lagstiftningen vidta rättsliga åtgärder mot att andra personer saluför den skyddade produkten i det landet, även om produkten har saluförts i en annan medlemsstat av patenthavaren eller med dennes tillstånd.

— Företaget saluför detta läkemedel i Italien, där det inte har kunnat patenteras eftersom den italienska patentlagen (Regio Decreta nr 1127 av den 29 juni 1939) – vilken senare förklarades grundlagsstridig genom den italienska Corte Costituzionales dom av den 20 mars 1978 – förbjöd meddelande av patent för läkemedel och tillverkningsmetoder för dessa vid den tidpunkt då läkemedlet saluförde s i Italien.

— Företaget Stephar importerar läkemedlet från Italien till Nederländerna och saluför det där i konkurrens med Merck.

3 Mot bakgrund av dessa omständigheter har den nationella domstolen frågat om fördragets allmänna bestämmelser om fri rörlighet för varor – trots bestämmelserna i artikel 36 – hindrar innehavaren av ett patent som säljer ett läkemedel som är skyddat av detta patent i en medlemsstat (Nederländerna) att i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning invända mot att läkemedlet i fråga, vilket han själv saluför fritt i en annan medlemsstat (Italien) där inget patentskydd finns, importeras därifrån och saluförs av andra personer i den första medlemsstaten (Nederländerna).

4 Vid prövningen av denna fråga har parterna i målet vid den nationella domstolen inledningsvis påpekat att domstolen redan genom sin dom av den 31 oktober 1974 i målet 15/74 Sterling Drug (Rec. 1974, s. 1147) har fastställt att även om artikel 36 i fördraget av skäl som rör skyddet av industriell och kommersiell äganderätt innehåller ett undantag från en av de grundläggande principerna för den gemensamma marknaden, så tillåter den endast en sådan avvikelse i den mån som detta är berättigat för att skydda det särskilda föremålet för dessa rättigheter, vilket på patenträttsområdet är "att patenthavaren, som kompensation för sin uppfinnarmöda, tillförsäkras ensamrätt att använda en uppfinning för att tillverka industriprodukter och bringa dem i omsättning, antingen direkt eller genom att upplåta licens till tredje part, liksom rätten att motsätta sig efterbildning".

5 I samma dom har domstolen fastställt att ett hinder för den fria rörligheten för varor kan vara berättigat för att skydda industriell äganderätt, när detta skydd åberopas mot en produkt som kommer från en medlemsstat där den inte är patenterbar och som har tillverkats av tredje part utan patenthavarens samtycke.

6 Parterna är eniga om att den situation som skall prövas i föreliggande fall skiljer sig från den som ovannämnda dom avsåg, eftersom det här visserligen rör sig om en medlemsstat där den ifrågavarande produkten inte är patenterbar, men produkten inte har saluförts där av tredje man utan av produktens patenthavare och tillverkare själv. Parterna har dock dragit motsatta slutsatser av detta konstaterande.

7 Stephar och kommissionen har anfört att det, eftersom patenthavaren själv har fört ut den ifrågavarande produkten på marknaden i en medlemsstat där den inte är patenterbar, inte kan vara förbjudet att importera varorna till den medlemsstat där produkten är skyddad, eftersom patenthavaren av egen fri vilja har fört ut den på marknaden.

8 Merck har däremot, stött av Frankrikes och Förenade kungarikets regeringar, hävdat att målet med patentet, dvs. att kompensera uppfinnaren, inte säkerställs eftersom patenthavaren på grund av att patenträtten inte erkänns av lagen i det land där han har salufört sin produkt, inte är garanterad rätten att vara den förste som för ut produkten på marknaden och därigenom inte har möjlighet att få kompensation för sin uppfinnarmöda.

9 Mot bakgrund av dessa motstridande uppfattningar skall det påpekas att det av definitionen ovan av det särskilda målet med patentet följer att det väsent-

liga innehållet i patenträtten i huvudsak är att ge uppfinnaren rätt att vara den förste som för ut produkten på marknaden.

10 Denna rätt att vara den förste som för ut produkten på marknaden ger uppfinnaren en möjlighet att få kompensation för sin uppfinnarmöda, genom att han förbehålls ensamrätten till utnyttjande av sin uppfinning. Dock garanteras han inte sådan kompensation under alla omständigheter.

11 Det är nämligen patenthavarens sak att med full kännedom om omständigheterna fastställa de villkor under vilka han skall saluföra sin produkt, även möjligheten att avsätta den i en medlemsstat där lagstiftningen inte ger den ifrågavarande produkten något patentskydd. Om han beslutar sig för detta måste han acceptera följderna av sitt val i fråga om produktens fria rörlighet på den gemensamma marknaden, vilket är en grundläggande princip i det rättsliga och ekonomiska sammanhang som patenthavaren måste beakta när han bestämmer hur han skall utnyttja sin ensamrätt.

12 Detta konstaterande bekräftas för övrigt genom domstolens rättspraxis i domarna av den 22 juni 1976 i målet 119/75 Terrapin (Rec. 1976, s. 1039), och av den 20 januari 1981 i de förenade målen 55 och 57/80, Musik-Vertrieb Membran och K-tel (ännu inte offentliggjord), av vilka det framgår att "innehavaren av en industriell eller kommersiell rättighet som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning, kan inte åberopa denna lagstiftning för att hindra import av en vara som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren själv eller med dennes samtycke".

13 Om man under dessa omständigheter tillät att en uppfinnare eller dennes rättsinnehavare åberopar det patent som de innehar i en medlemsstat för att motsätta sig import av en produkt som de fritt har salufört i en annan medlemsstat där den inte var patenterbar, så skulle detta medföra en avskärmning av de nationella marknaderna i strid med fördragets mål.

14 Svaret på frågan blir alltså följande. Bestämmelserna i EEG-fördraget om fri rörlighet för varor, inbegripet bestämmelserna i artikel 36, skall följaktligen tolkas så att en innehavare av ett läkemedelspatent som saluför läkemedlet i en medlemsstat där det är skyddat av patent och som därefter börjar saluföra det i en annan medlemsstat där detta skydd saknas, inte kan utnyttja den rätt som tillkommer honom enligt den första medlemsstatens lagstiftning att förbjuda att produkten saluförs där, när den importeras från den andra medlemsstaten.

Rättegångskostnader

15 De kostnader som har förorsakats Frankrikes och Förenade kungarikets regering samt Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

– angående de frågor som förts vidare genom dom av den 2 juli 1980 av ordföranden för Arrondissementsrechtbank Rotterdam – följande dom:

Bestämmelserna i EEG-fördraget om fri rörlighet för varor, inbegripet bestämmelserna i artikel 36, skall följaktligen tolkas så att en innehavare av ett läkemedelspatent som saluför detta läkemedel i en medlemsstat där patentskydd finns och som därefter börjar saluföra det i en annan medlemsstat där detta skydd saknas, inte kan utnyttja den rätt som tillkommer honom enligt den första medlemsstatens lagstiftning att förbjuda att produkten saluförs där, när den importeras från den andra medlemsstaten.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 juli 1981.

A. Van Houtte
Justitiesekreterare

J. Mertens de Wilmars
Ordförande