CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL A. LA PERGOLA

van 22 april 1999 *

I — De prejudiciële vraag en het normatieve en feitelijke kader van het hoofdgeding

1. Bij een op 20 februari 1998 in het register ingeschreven beschikking heeft het Bundespatentgericht het Hof verzocht om uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag in het licht van de Duitse regeling ter uitvoering van het Europees Octrooiverdrag (hierna: „Octrooiverdrag"), die bepaalt, dat een reeds afgegeven of bijna afgegeven Europees octrooi wordt geacht van de aanvang af in Duitsland geen rechtsgevolgen te hebben gehad, wanneer de Duitse vertaling niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend. De door de verwijzende rechter gestelde vraag luidt als volgt:

„Is het verenigbaar met de beginselen van het vrije verkeer van goederen (artikelen 30 en 36 EG-Verdrag), dat de rechtsgevolgen van een door het Europees Octrooibureau voor een lidstaat verleend octrooi dat in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat is gesteld, van de aanvang af worden geacht niet te zijn ingetreden, wanneer de octrooihouder niet binnen drie maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het *Europees octrooiblad*, bij het octrooibureau van de betrokken lidstaat een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat indient?"

2. Het Octrooiverdrag is op 5 oktober 1973 te München (Beieren) ondertekend en op 7 oktober 1977 in werking getreden. Partijen bij dat verdrag zijn thans, naast de lidstaten, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco en Cyprus. Zoals uit de artikelen 1 en 2 blijkt, wordt bij dit verdrag een gemeenschappelijk recht inzake het verlenen van „Europese octrooien" voor uitvindingen in het leven geroepen. In elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, heeft het Europees octrooi dezelfde rechtsgevolgen en is het onderworpen aan dezelfde regels als het nationaal octrooi dat in die staat is verleend, voor zover het Octrooiverdrag niet anders bepaalt. Krachtens artikel 64, lid 1, van het Octrooiverdrag in het bijzonder heeft „de houder van het Europees octrooi, vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk der verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal octrooi". Het Europees octrooi bestaat, wanneer het eenmaal is verleend, dus in wezen uit een „bundel" van nationale rechten. Het uit het Octrooiverdrag voortvloeiende gemeenschappelijke recht is

* Oorspronkelijke taal: Italiaans.

derhalve in beginsel beperkt tot de afgifteprocedure.

3. Van bijzonder belang voor de beslechting van het onderhavige geschil is het taalregime van het Octrooiverdrag, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende vereisten, namelijk met de effectiviteit van de procedure voor het Europees Octrooibureau (hierna: „EOB"), met de gelijkwaardigheid van de talen van de verdragsluitende staten en met de belangen van de aanvragers of houders van het octrooi en die van hun concurrenten. [1] Volgens artikel 14 van het Octrooiverdrag moeten de octrooiaanvragen worden ingediend in een van de officiële talen van het Europees Octrooibureau, dat wil zeggen Duits, Engels en Frans. Niettemin kunnen natuurlijke of rechtspersonen die hun woonplaats of hun zetel hebben op het grondgebied van een verdragsluitende partij waarvan de officiële taal verschilt van de officiële talen van het Europees Octrooibureau, alsmede onderdanen van die staat die hun woonplaats in het buitenland hebben, hun octrooiaanvraag indienen in een officiële taal van die staat, maar dan moeten zij binnen drie maanden een vertaling in het Duits, Engels of Frans verschaffen, en in elk geval binnen dertien maanden na de datum van voorrang in geval van een voorafgaand regelmatig nationaal depot (zie regel 6, lid 1, van het uitvoeringsreglement van het Octrooiverdrag; hierna: „reglement"). De taal die de aanvrager voor de opstelling of de vertaling van de octrooiaanvraag kiest, moet worden gebruikt in alle procedures voor het EOB, die deze aanvraag of het daarop verleende octrooi betreffen. De Europese octrooiaanvragen en octrooischriften worden in het bijzonder in die procestaal gepubliceerd. [2] Enkel de conclusies dienen in beide andere officiële talen van het EOB te worden vertaald (artikel 14, lid 7, Octrooiverdrag). Bovendien is volgens artikel 70, lid 1, van het Octrooiverdrag in alle procedures voor het EOB of voor nationale rechters van de verdragsluitende staten de tekst van de aanvraag of van het octrooi als regel de authentieke tekst.

4. Het voornaamste kenmerk van het Europees octrooistelsel is het nationale karakter

1 — Zie Van Benthem, J. B.: „The Solution of the Language Problem in the European Patent Conventions", in *IIC*, 1975, blz. 1.

2 — Op grond van de artikelen 78 en 98 van het Octrooiverdrag moeten de Europese octrooiaanvragen en octrooischriften een beschrijving van de uitvinding, een of meer conclusies, en de eventueel daarbij behorende tekeningen bevatten. Het voornaamste doel van de beschrijving is de openbaarmaking van de belangrijkste elementen van de uitvinding die door de octrooiverlening het uitsluitende recht op exploitatie oplevert. Volgens artikel 83 van het Octrooiverdrag moet de uitvinding zodanig duidelijk en volledig worden beschreven, dat zij door een deskundige kan worden toegepast. Regel 27 van het reglement preciseert, dat de beschrijving moet aangeven: i) het technisch gebied waarop de uitvinding betrekking heeft, ii) de stand van de techniek die, voor zover de aanvrager deze kent, als nuttig kan worden beschouwd voor het begrijpen van de uitvinding, iii) de mogelijke voordelige gevolgen van de uitvinding tegen de achtergrond van de stand van de techniek, en iv) een wijze waarop de uitvinding kan worden uitgevoerd. De aanvrager moet bovendien: v) de uitvinding uiteenzetten in zodanige bewoordingen dat het technische vraagstuk en de oplossing ervan kunnen worden begrepen, en vi) de figuren in de eventuele tekeningen beschrijven. Bovendien dient de beschrijving ter bepaling van de inhoud van de bij de octrooiaanvraag verzochte bescherming, en wel op basis van het beginsel dat de conclusies die het voorwerp van die bescherming beschrijven duidelijk en beknopt moeten zijn en steun moeten vinden in de beschrijving (zie artikel 84 Octrooiverdrag). In soortgelijke bewoordingen bepaalt artikel 69 van het Octrooiverdrag, dat de bij het octrooi of bij de octrooiaanvragen verleende omvang van de bescherming wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. De beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het protocol inzake de uitleg van artikel 69, dat integraal onderdeel van het Octrooiverdrag uitmaakt, preciseert, dat de betrokken bepaling niet mag worden uitgelegd als zou de omvang van de verleende bescherming worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies (de beschrijving en de tekeningen dienen enkel om onduidelijkheden op te heffen). Het artikel mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. Volgens het artikel moet tussen deze twee uitersten het midden worden gehouden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

van de in elke verdragsstaat gewaarborgde bescherming (zie punt 2 hierboven). Dat verklaart, dat de verdragsstaten waarvan de officiële taal verschilt van de procestaal over een in hun eigen taal opgestelde of vertaalde tekst moeten beschikken, wat ook in het belang is van het innovatie- en concurrentievermogen van de nationale economie. De regeling van de openbaarmaking van de processtukken, die ter zake leidt tot rechtsgevolgen erga omnes, moet worden gezien in samenhang met de artikelen 67, lid 3 [3], en 65 [4] van het Octrooiverdrag, die respectievelijk de voorlopige of de definitieve bescherming van de aanvrager betreffen. Voorlopige bescherming wordt hem na de openbaarmaking van de aanvraag verleend, terwijl de definitieve bescherming volgt na de verlening van Europees octrooi. Die bepalingen moeten de nadelige uitgangspositie compenseren van verdragsstaten waarvan de officiële taal geen officiële taal van het EOB (of in elk geval geen procestaal) is, waardoor de werking van die documenten op hun grondgebied afhankelijk is van het bestaan van een vertaling in de nationale taal. [5]

3 — Volgens artikel 67, lid 3, kan elke verdragsluitende staat, die niet als officiële taal de procestaal heeft, bepalen dat de in de leden 1 en 2 bedoelde voorlopige bescherming eerst wordt verleend, wanneer de aanvrager een vertaling *van de conclusies* in de officiële taal verschaft en a) openbaar toegankelijk maakt op de door zijn nationale wetgeving voorgeschreven wijze of b) verstrekt aan degene die de uitvinding, waarvoor de voorlopige bescherming is aangevraagd, in die verdragsstaat toepast onder de omstandigheden die octrooibreuk zouden hebben opgeleverd als er sprake van een nationaal octrooi zou zijn geweest.

4 — Artikel 65 Octrooiverdrag (vertaling van het Europees octrooischrift), zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 1996 bij besluit van de Raad van bestuur van 13 december 1994, luidt:
„— 1. Elke Verdragsluitende Staat *kan* indien de tekst waarin het Europees Octrooibureau voorstelt voor die Staat een Europees octrooi te verlenen of voor die Staat een Europees octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden, niet is opgesteld in een van de officiële talen van de betrokken Staat, *eisen* dat de aanvrager of de houder van het octrooi aan de centrale dienst voor de industriële eigendom een vertaling van die tekst verstrekt in één van die officiële talen naar zijn keuze of, voor zover de betrokken staat het gebruik van een bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal. De vertaling moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden na het begin van hetzij de termijn bedoeld in artikel 97, tweede lid, letter b, hetzij de termijn bedoeld in artikel 102, derde lid, letter b, tenzij de desbetreffende Staat een langere termijn toestaat.
— 2. Elke Verdragsluitende Staat die voorschriften heeft gegeven krachtens het eerste lid, kan bepalen dat de aanvrager of de houder van het octrooi binnen de door die Staat vast te stellen termijn de kosten van de publicatie van de vertaling geheel of gedeeltelijk voldoet.
— 3. Elke Verdragsluitende Staat *kan bepalen* dat, indien krachtens het eerste en tweede lid gegeven voorschriften niet worden nagekomen, het Europees octrooi in die Staat geacht wordt van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad."
Volgens de verwijzingsbeschikking is in alle rechtsordes van de verdragsluitende staten, met uitzondering van Luxemburg en Monaco, gekozen voor de oplossing, dat het Europees octrooischrift moet worden vertaald.

5. Artikel 65 van het Octrooiverdrag (zie voetnoot 4 hierboven) is in de Duitse rechtsorde uitgevoerd door een bepaling waarvan de verenigbaarheid met het Verdrag wordt betwist in het hoofdgeding. Artikel II, § 3, van het Gesetz über internationale Patentübereinkommen van

5 — Overigens is de vertaling van de conclusies of van de volledige tekst van het octrooi niet enkel van belang met het oog op de mogelijkheid om voor de aanvraag of voor het verleende octrooi in de verdragsstaat nationale bescherming te verkrijgen, maar kan zij ook een beslissende rol spelen ter bepaling van de aan het octrooi te verlenen draagwijdte, en dus ook ter bepaling van de omvang van die bescherming. In afwijking van het fundamentele beginsel, dat de authentieke tekst de in de procestaal opgestelde tekst is (zie punt 3 hierboven), kent artikel 70, lid 3, Octrooiverdrag aan elke verdragsluitende partij de mogelijkheid toe om in zijn nationale wetgeving te bepalen, dat de vertaling in de officiële taal, behalve in geval van nietigheidsprocedures, als authentieke tekst geldt, indien de beschermingsomvang van de octrooiaanvraag of van het octrooi in de vertaling *beperkter* is dan de bescherming die wordt geboden door die aanvraag of door dat octrooi in de procestaal. Met andere woorden, de verdragsluitende partijen kunnen, teneinde vast te stellen, of al dan niet sprake is van inbreuk, zich beroepen op de versie van de octrooiaanvragen of van het octrooi in hun officiële taal, wanneer daaruit een geringer exclusief recht voortvloeit dan uit de tekst van het document in de procestaal.

20 december 1991 [6] (hierna: „IntPatÜG") bepaalt:

„1) Wanneer de tekst waarin het Europees Octrooibureau voornemens is met rechtsgevolgen voor de Bondsrepubliek Duitsland een Europees octrooi te verlenen, niet in de Duitse taal is opgesteld, moet de aanvrager of de octrooihouder binnen drie maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het *Europees octrooiblad* een Duitse vertaling van het octrooischrift bij het Duitse octrooibureau indienen en de kosten volgens het vastgestelde tarief betalen.

(...)

2) Wanneer de vertaling niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend of in een vorm die een regelmatige publicatie niet mogelijk maakt, of wanneer de kosten niet tijdig worden betaald, wordt het Europees octrooi geacht in de Bondsrepubliek Duitsland van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad.

3) Het Duitse octrooibureau publiceert de vertaling (...)" [7]

6. BASF AG, verzoekster in het hoofdgeding, is houdster van Europees octrooi nr. 0 398 276 betreffende een „samenstelling voor de coating van laklagen van auto's". Dat octrooi, verleend door het EOB met onder meer rechtsgevolgen voor de Bondsrepubliek Duitsland, was haar bij inschrijving in het Duitse register op 26 augustus 1997 overgedragen door BASF Corporation, een naar de wetgeving van New Jersey (USA) opgerichte vennootschap. De vermelding van de verlening van het betwiste octrooi, dat in het Engels was opgesteld, werd gepubliceerd in het *Europees octrooiblad* van 24 juli 1996. Bij beschikking van 5 mei 1997, ter kennis gebracht van BASF Corporation op 22 mei daaraanvolgend, stelde het Duitse octrooibureau overeenkomstig artikel II, § 3, leden 2 en 3, van het IntPatÜG vast, dat het genoemde octrooi moest worden geacht van de aanvang af in de Bondsrepubliek Duitsland geen rechtsgevolgen te hebben gehad, omdat de vorige octrooihoudster niet binnen de gestelde termijn de Duitse vertaling van het octrooischrift had ingediend. Teneinde de nietigverklaring van dat besluit van het Duitse octrooibureau te verkrijgen heeft BASF Corporation de onderhavige (door BASF AG voortgezette) procedure bij het Bundespatentgericht ingeleid.

6 — *BGBl.* II, blz. 1354.

7 — Ingevolge § 2, lid 1, van de Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften van 2 juni 1992 (*BGBl.* II, blz. 395), moeten de conclusies, de beschrijving en de tekeningen van het Europees octrooischrift worden vertaald.

II — De argumenten van BASF, van de interveniërende nationale regeringen en van de Commissie

7. Alle lidstaten (met uitzondering van Luxemburg; zie echter voetnoot 4) en de Commissie hebben met ongeveer dezelfde argumenten gesteld, dat artikel 30 van het Verdrag zich niet verzet tegen een nationale regeling als de hier in het geding zijnde. [8]

8. De door BASF bij het Hof ingediende opmerkingen gaan in een andere richting. Zij betoogt, dat de hoge kosten van de in de Bondsrepubliek Duitsland (evenals in andere lidstaten die de mogelijkheid van artikel 65 van het Octrooiverdrag hebben gebruikt) voorgeschreven vertaling van het octrooischrift talrijke houders van Europese octrooien, in het bijzonder kleine of middelgrote ondernemingen, belet om octrooi in alle lidstaten rechtsgevolgen te laten hebben. [9] Bij gebreke van voldoende financiële middelen zien zij zich dus genoodzaakt om af te zien van de octrooibescherming op een gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. Die beperking leidt tot een verbrokkeling van de interne markt in een „beschermd gebied" en een „vrij gebied", dat wordt gevormd door het grondgebied van de lidstaten waarvoor de octrooibescherming niet is aangevraagd of verkregen. [10] De bepalingen met de omstreden verplichting tot indiening van de verta-

8 — De Commissie heeft echter als enige verklaard, dat het vereiste van vertaling van het octrooischrift, ingeval het Hof zou vaststellen, dat het daarbij om een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking gaat, niet op grond van artikel 36 van het Verdrag kan worden gerechtvaardigd, omdat het niet evenredig is met het vereiste om de bescherming van het octrooirecht tegenover derden te waarborgen. Volgens haar zou het voldoende zijn om enkel de vertaling van de conclusies te verlangen, terwijl die van de beschrijving van de uitvinding slechts noodzakelijk zou zijn in specifieke gevallen die per keer moeten worden vastgesteld. Gelet op de oplossing die ik het Hof in overweging wil geven (zie hierna, punten 13-19 en deel IV), lijkt het mij niet noodzakelijk om dat argument, dat de Commissie overigens slechts subsidiair heeft aangevoerd, nauwkeurig te onderzoeken. Ik wijs dus enkel terloops op de artikelen 69 en 84 van het Octrooiverdrag, op grond waarvan de beschrijving van de uitvinding (evenals de tekeningen) dienen voor de uitlegging van de conclusies, die op de beschrijving moeten steunen (zie voetnoot 2). Aangezien de beschrijving ontegenzeggelijk van belang is ter bepaling van de inhoud van de verlangde bescherming, is het mijns inziens uitgesloten, dat de indiening van een vertaling van alleen de conclusies in het algemeen voldoende kan worden geacht om het nagestreefde doel te bereiken. En dat dan nog afgezien van de grote rechtsonzekerheid die bij de door de Commissie voorgestelde oplossing om de vertaling van de beschrijving enkel in uitzonderingsgevallen te verlangen voor de aanvrager ontstaat, daar hij uiteindelijk degene is die door de sanctie dat het octrooi van de aanvang af niet werkt, het risico draagt van een onjuiste beoordeling van de noodzaak om het octrooischrift in het concrete geval al dan niet volledig te vertalen.

9 — Volgens BASF bedragen de vertaalkosten van een octrooischrift in de tien andere officiële talen van de lidstaten gemiddeld ongeveer 40 000 DM (circa 20 450 euro), dat wil zeggen een bedrag dat ongeveer het dubbele is van het bedrag dat de aanvrager vóór de octrooiverlening aan belastingen en honoraria van advocaten verschuldigd is. Dat de uitvinding van de aanvrager van een Europees octrooi op een deel van het grondgebied van de Gemeenschap niet wordt beschermd, kan voortvloeien uit niet-indiening van de vertaling van het octrooischrift na de octrooiverlening, maar ook uit het feit dat enkele lidstaten meteen al niet worden genoemd als verdragsstaten waarin octrooibescherming van de uitvinding kan worden geëist. De aanwijzingskosten bedragen in Duitsland slechts 150 DM (circa 77 euro) per staat en kunnen dus, anders dan de vertaalkosten die zeer hoog zijn, onvoldoende reden zijn om de geografische omvang van de verlangde bescherming te beperken.

10 — Volgens BASF is onder de hier in het geding zijnde omstandigheden de opsplitsing van de interne markt het resultaat van de volgende maatregelen van gelijke werking als invoerbeperkingen:
a) Anders dan de octrooihouder, zijn licentiehouder en de concurrenten in het vrije gebied of in derde landen, kunnen de marktdeelnemers in het beschermde gebied niet deelnemen aan de commerciële mededinging op de markt van het betrokken product. Bij uitvoer van het door het octrooi beschermde product uit het beschermde naar het vrije gebied, zouden die marktdeelnemers zich schuldig maken aan octrooi-inbreuken.
b) Op zijn beurt zou de octrooihouder zich gedwongen kunnen zien, de uitvinding in het vrije gebied niet in de handel te brengen, teneinde het hogere prijsniveau in het beschermde gebied niet door het mechanisme van parallelle wederinvoer op het spel te zetten, en zou hij dus in feite van de mededinging in het vrije gebied zijn uitgesloten.
c) Verder beschikt de octrooihouder over het recht zich te verzetten tegen de invoer in het beschermde gebied van met het geoctrooieerde product concurrerende producten, die rechtmatig door andere marktdeelnemers in de vrije zone in het verkeer zijn gebracht, omdat de invoer ervan onder die omstandigheden een inbreuk vormt.

ling van het octrooischrift zouden dus onverenigbaar met de verdragsregels betreffende het vrije verkeer van goederen moeten worden verklaard. Volgens BASF is de sanctie van ongeldigheid van het Europees octrooi wanneer de vertaling niet binnen de gestelde termijnen wordt ingediend, niet evenredig aan het bij de bestreden regeling nagestreefde doel om te verzekeren, dat de informatie over het bestaan en het voorwerp van het nieuwe octrooi zo ruim mogelijk is. Bovendien bestaat de noodzaak om het publiek toegang tot de procesdocumenten in de officiële taal van de aangewezen staat te geven eigenlijk reeds op het tijdstip van de openbaarmaking van de aanvraag van het Europees octrooi, en betreft dus een fase waarin, volgens het bij het Octrooiverdrag ingevoerde stelsel, de vertalingen in die taal nog niet beschikbaar zijn. [11] In de tweede plaats betoogt BASF, dat de vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de staat waarin het octrooi wordt verleend, niet relevant is om de omvang van de octrooibescherming vast te stellen, omdat volgens artikel 70, lid 1 van het Octrooiverdrag enkel de tekst van het octrooi in de procestaal de authentieke tekst is. [12] Tenslotte stelt zij, dat de vertalingen in de praktijk zeer zelden door geïnteresseerde derden worden geraadpleegd. [13]

9. Tevens heeft BASF herinnerd aan het fundamentele belang dat de octrooihouder erbij heeft om zijn concurrenten tijdig in hun eigen taal kennis te geven van het bestaan en de inhoud van zijn recht. Dat belang is gekoppeld aan de gevolgen die deze kennisgeving in de nationale rechtsordes heeft door de regels die een inbreuk op een geoctrooieerde uitvinding strafbaar stellen. Er zouden dan ook minder zware sancties denkbaar zijn dan die in de Duitse regeling, zoals de onmogelijkheid voor de octrooihouder om vóór de indiening van een vertaling een op het octrooi gebaseerd verbod of schadevergoeding te kunnen vorderen, en eventueel de toekenning van een verder gebruiksrecht aan concurrenten die de geoctrooieerde uitvinding vóór de indiening van de vertaling te goeder trouw hadden gebruikt. [14] De nationale regeringen zijn het daarmee oneens. Dat het Europees octrooi van de aanvang af geen rechtsgevolgen heeft, waardoor het gevaar van een onopzettelijke inbreuk zo gering mogelijk kan worden gehouden, is huns inziens de enige sanctiemogelijkheid die volledig in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel lijkt te zijn.

10. Ook volgens de verwijzende rechter kan niet worden uitgesloten, dat het verta-

11 — Zie ook House of Lords — Select Committee on the European Communities, *The Community Patent and the Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report)*, Londen, 1998, blz. 23 (de verplichting om op het tijdstip van de octrooiverlening een vertaling van het gehele octrooischrift in te dienen, is te laat om werkelijk van nut te zijn voor de marktdeelnemers die hoofdzakelijk in de technologie zijn geïnteresseerd).

12 — Zie echter voetnoot 5 hierboven.

13 — Volgens gegevens verstrekt door de voorzitter van de EOB tijdens de EPIDOS Annual Conference 1996, wordt een percentage tussen 1 en 3 % van de vertalingen van de verleende octrooien daadwerkelijk geraadpleegd.

14 — In de verwijzingsbeschikking wordt eraan herinnerd, dat de octrooihouder krachtens § 139, lid 2, van het Patentgesetz schadevergoeding van de overtreder kan vorderen, wanneer deze opzettelijk of uit onachtzaamheid onrechtmatig heeft gehandeld. Indien de overtreder onbekend is met de inhoud van een octrooischrift dat in een andere taal dan de officiële taal of talen van de betrokken lidstaat is opgesteld, is niet voldaan aan de voorwaarde van inbreuk op het octrooi (opzettelijk of uit onachtzaamheid) en ontbreekt dus de grondslag voor een vordering tot schadevergoeding. Volgens BASF dient de octrooihouder, wanneer niet aan de vertalingsverplichting is voldaan, alvorens zijn vordering tot schadevergoeding in te dienen, eerst de overtreder in kennis te stellen van de inhoud van het octrooi, bijvoorbeeld door hem te waarschuwen via de toezending van de vertaling in de officiële taal van het land waarin hij woont, of door de vertaling bij het octrooibureau aldaar in te dienen. In dat geval kan de octrooihouder enkel schadevergoeding voor de toekomst vorderen, indien de overtreder de inbreuk ondanks zijn bekendheid met het octrooi voortzet.

lingsvereiste van artikel II, § 3, leden 2 en 3, IntPatÜG, wegens de daaraan verbonden hoge kosten die een soort „entreegeld" voor de toegang tot de nationale markten van de lidstaten vormen, een maatregel van gelijke werking in de zin van artikel 30 van het Verdrag is. [15] Bovendien merkt hij op, dat de keuze tussen onmiddellijke indiening van een vertaling bij wijze van voorzorg voor het geval een derde het octrooi onrechtmatig in een lidstaat gebruikt, en indiening ervan wanneer zich een concreet geval van inbreuk voordoet, typisch tot de vrijheid van de eigenaar behoort om over een zaak of een recht te beschikken. De beslissing van de octrooihouder over de daadwerkelijke uitoefening van zijn recht en in voorkomend geval over de wijze waarop, dient de rechtsgevolgen van het verleende octrooi dan ook niet twijfelachtig te maken. Ten slotte wijst hij erop dat, wanneer het vertalingsvereiste als een belemmering van het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap moet worden beschouwd, een dergelijke beperking niet op grond van artikel 36 van het Verdrag zal kunnen worden gerechtvaardigd. Het vertalingsvereiste kan immers niet worden geacht de industriële eigendom te beschermen. Eerder wordt het octrooirecht daardoor geschaad, omdat het de toegang tot octrooibescherming in andere lidstaten duurzaam bemoeilijkt.

15 — Blijkens de verwijzingsbeschikking worden de jaarlijkse vertaalkosten van Europese octrooien voor de industrie geschat op ongeveer 430 miljoen DM (circa 220 miljoen euro). Bijvoorbeeld, een Europees octrooi dat is afgegeven voor de acht meest aangewezen lidstaten kost aan vertaling en aan indiening bij de verschillende bevoegde nationale diensten meer dan 20 000 DM (circa 10 226 euro); zie Europese Commissie: *Bevordering van innovatie door octrooien — Groenboek met betrekking tot het gemeenschapsoctrooi en de regeling voor octrooibescherming in Europa* [COM(97) 314 def.; hierna: „Groenboek"], ingediend door de Commissie op 24 juni 1997, punt 5.2.3. Daarbij komt het feit dat talrijke ondernemingen in de Gemeenschap in de loop van het jaar een groot aantal octrooien aanvragen.

III — Rechtsanalyse

11. Het onderzoek van de vraag van het Bundespatentgericht moet mijns inziens uitgaan van twee onderstellingen. In de eerste plaats, wanneer de onverenigbaarheid van de bestreden maatregel met de gemeenschapsregels betreffende het vrij verkeer van goederen vaststaat, zoals BASF stelt, kan die onwettigheid niet ongedaan worden gemaakt door het enkele feit dat de Duitse wetgever de aangevochten regels heeft vastgesteld op basis van een *na het Verdrag* gesloten internationale overeenkomst, waarbij thans alle lidstaten partij zijn. Dat geldt des te meer, omdat het vereiste van de vertaling van het in een vreemde taal opgestelde octrooi, alsook het feit dat het octrooi geen rechtsgevolgen heeft, wanneer die vertaling niet wordt ingediend, in het Octrooiverdrag niet als verplichtingen zijn opgenomen, maar louter als *een mogelijkheid* voor de verdragsluitende partijen (zie voetnoot 4 hierboven). [16]

16 — Zie onder meer arrest van 28 maart 1995, Evans Medical en Macfarlan Smith (C-324/93, Jurispr. blz. I-563, punten 23, 32 en 33), waarin het Hof verklaarde — overigens met betrekking tot een nationale praktijk (invoerverbod voor diacetylmorfine en toekenning van het alleenrecht aan twee nationale ondernemingen voor de vervaardiging van het product in poedervorm en voor de verhandeling na verwerking voor medisch gebruik), die voortvloeide uit een aan de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Gemeenschap *voorafgegane* internationale overeenkomst, die deze lidstaat overeenkomstig artikel 234 EG-Verdrag had gehandhaafd — dat een maatregel van dien aard onder de werkingssfeer van het Verdrag blijft vallen (in casu artikel 30), „omdat artikel 234 slechts toepassing vindt ingeval de overeenkomst een lidstaat een verplichting oplegt die onverenigbaar is met het Verdrag. [Daaruit volgt,]... dat wanneer een internationaal verdrag een lidstaat toestaat om een maatregel te nemen die in strijd lijkt met het gemeenschapsrecht, zonder evenwel deze lidstaat daartoe te verplichten, de lidstaat zich van een dergelijke maatregel dient te onthouden." Bijgevolg kwam het Hof tot de slotsom, dat „artikel 30 van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een lidstaat de volle werking van deze bepaling moet verzekeren door een nationale praktijk die hiermee in strijd is, niet toe te passen, behalve indien die praktijk noodzakelijk is om te verzekeren, dat de betrokken lidstaat verplichtingen jegens derde staten die voortvloeien uit een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag of de toetreding van deze lidstaat gesloten verdrag nakomt". In elk geval kan volgens vaste rechtspraak van het Hof in intracommunautaire betrekkingen geen beroep worden gedaan op de bepalingen van een overeenkomst die vóór de toetreding van een lidstaat is gesloten, wanneer, zoals in casu, de rechten van derde staten niet in het geding zijn (zie arrest van 6 april 1995, RTE en ITP/Commissie, C-241/91 P en C-242/91 P, Jurispr. blz. I-743, punt 84).

12. In de tweede plaats staat ook vast, dat het hier niet gaat om de merites van het bij het Verdrag ingevoerde gecentraliseerde stelsel van octrooibescherming, of om de mate van doeltreffendheid van de door de verdragsluitende partijen voor het taalgebruik gekozen oplossing in twijfel te trekken. Ik ontken niet, dat de overeengekomen taalregeling enkele ernstige nadelen voor marktdeelnemers en de nationale diensten voor industriële eigendom oplevert. [17] Verder ben ik mij ervan bewust, dat het ook op het politieke vlak om een moeilijk probleem gaat, en dat andere dan de in het Octrooiverdrag (evenals ook in het op 15 december 1975 te Luxemburg ondertekende Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat thans integraal onderdeel uitmaakt van het op 15 december 1989 te Luxemburg ondertekende Akkoord betreffende gemeenschapsoctrooien) gekozen oplossingen [18] moeilijk zijn te vinden. [19]

De thans bij het Hof aanhangige vraag is echter van beperktere omvang. Het gaat erom vast te stellen, of de in het hoofdgeding betwiste nationale sanctiebepaling het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten al dan niet belemmert. Persoonlijk ben ik het eens met de argumenten van de nationale regeringen en van de Commissie, die ik hierna zal bespreken.

17 — Zie onder meer *The Community Patent and the Patent System in Europe* (op. cit., voetnoot 11), blz. 8-14 en 22-24, inz. blz. 22 (volgens een studie van het EOB vormen de kosten voor de vertaling van een octrooischrift, naargelang het aantal aangewezen verdragsstaten, tussen 30 en 60 % van de totale kosten voor de verkrijging van octrooibescherming in de Gemeenschap), en het Groenboek (op. cit., voetnoot 15, punten 3.3 en 5.2.3). Zie ook hierboven, de voetnoten 9, 11, 13 en 15 en de daarop betrekking hebbende tekstgedeelten.

18 — Volgens het verslag van de door de Commissie in november 1997 te Luxemburg gehouden hoorzitting over het Groenboek (geciteerd in *The Community Patent and the Patent System in Europe*, op. cit., voetnoot 11, blz. 23) is een groot aantal van de gebruikers in de industriesector voorstander van een radicale („zuiver Engelse") oplossing, waarbij tijdens de verleningsprocedure slechts één enkele taal wordt gebruikt en het verleende octrooi niet behoeft te worden vertaald. Overigens lijkt het bij het Octrooiverdrag ingevoerde taalregime gunstiger dan de in de lidstaten in het octrooiverleningsstelsel geldende nationale regelingen, waarin het depot van het gehele octrooischrift in de officiële taal wordt vereist vanaf de fase van de indiening van de aanvraag en dus op een moment waarop nog niet is te voorzien, of het aangevraagde octrooi al dan niet daadwerkelijk zal worden verleend.

19 — PB L 401, blz. 1. Het vertalingsvereiste, ingevoerd bij het reeds genoemde Akkoord betreffende gemeenschapsoctrooien — waarvoor de ratificatieprocedures aan de gang zijn en dat evenals het verdrag van 1975, waarvoor het in de plaats moet komen, zowel een gemeenschapsoctrooi als een gemeenschappelijk stelsel van nationale octrooien beoogt in te voeren —, lijkt nog strenger dan de in het Octrooiverdrag gestelde vereisten. Het Akkoord betreffende gemeenschapsoctrooien verlangt namelijk de vertaling in één van de officiële talen van elke verdragsluitende staat waar de procestaal geen officiële taal is: a) van de tekst van de *aanvrager* die de basis vormt voor de verlening van het gemeenschapsoctrooi of b) van het gemeenschapsoctrooi dat de basis vormt voor de handhaving van het tijdens een oppositieprocedure gewijzigd octrooi (zie artikel 30, leden 1 en 2). Wanneer de vertaling niet binnen de gestelde termijn is ingediend, wordt het gemeenschapsoctrooi geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad, maar kan de octrooihouder wel een Europees octrooi verkrijgen voor de verdragsluitende staten waar hij tijdig vertalingen heeft overgelegd (zie artikel 30, lid 6). Juist de zeer hoge kosten voor de vertaling van het gehele octrooischrift vormen (samen met de rechtsonzekerheid die aan de ingevoerde rechtsbescherming is verbonden) de voornaamste belemmering voor het succes van het bij het Akkoord betreffende gemeenschapsoctrooien ingevoerde stelsel. De door de Commissie in het Groenboek vermelde oplossingen (op. cit., voetnoot 15, punten 3.2 en 3.3) zijn de volgende: a) beperking van het vertalingsvereiste tot de conclusies van het octrooi; b) als sanctie op de niet-indiening van de vertaling in één of meerdere talen niet het verval van het octrooi maar de ongeldigheid in de betrokken lidstaat of lidstaten, en c) beperking van het vertalingsvereiste tot een „nauwkeurige" samenvatting van het octrooischrift (die dan gelijktijdig met de aanvraag wordt gepubliceerd) en, bij verlening van het octrooi, tot de conclusies; het volledige octrooischrift dient dan enkel te worden vertaald, wanneer de octrooihouder een procedure tot handhaving van zijn uit het octrooi voortvloeiende rechten inleidt (zogenoemde „totaaloplossing" van het EOB).

13. Om te beginnen staat vast, dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht in de Gemeenschap nog geen uniforme regeling of harmonisatie van wetgevingen voor octrooiregels bestaat.[20] Daaruit volgt, dat de vaststelling van de *voorwaarden* waaronder en de wijze waarop octrooibescherming wordt verleend, een taak van de nationale wetgever is.[21] Ik wijs er ook op, dat een maatregel als de in het hoofdgeding aan de orde zijnde, niet het goederenverkeer betreft, ongeacht of die goederen geoctrooieerd zijn, maar een van de voorwaarden voor de onbeperkte en duurzame werking van het octrooirecht in een of meer lidstaten. De subjectieve rechtsplicht van de octrooihouder moet onder die omstandigheid immers als een „*vereiste*" en niet als een *verplichting* tot indiening van een vertaling van het octrooischrift worden aangemerkt (zoals door BASF, de lidstaten en de Commissie is gesteld). Onder „vereiste" versta ik hier niet een aan de houder van een recht onvoorwaardelijk opgelegde gedragsregel, die in geval van niet-nakoming leidt tot de sanctie van juridische dwangmaatregelen, maar meer een soort verbintenis waaraan de betrokkene zicht slechts dient te houden, wanneer hij structureel een bepaald voor hem gunstig resultaat wil bereiken.[22] Met betrekking tot het onderhavige geval heeft het Verenigd Koninkrijk herinnerd aan de inhoud van het alleenrecht dat een octrooi gedurende twintig jaar aan de houder verleent[23] en verder aan de strenge civiel- en strafrechtelijke sancties waarin de verschillende nationale rechtsordes voorzien in geval van inbreuken op het geoctrooieerde product. Volgens de opmerkingen van de nationale regeringen houdt het vereiste van een tijdige indiening van de vertaling van het octrooischrift vooral verband met het doel, te voorkomen, dat marktdeelnemers op de markt van de lidstaat waarvoor het Europees octrooi is verleend het risico lopen om, in strijd met het fundamentele vereiste van rechtszekerheid[24], tot dergelijke sancties te worden veroordeeld, zonder dat zij door middel van inzage van het desbetreffende octrooischrift in de officiële taal de omvang van de bescherming van het betrokken recht precies konden nagaan. Zoals de Deense en de Finse regering hebben opgemerkt, zou het onbillijk en ondoelmatig zijn om derden, die zich reeds aan het

20 — Zie hierboven, voetnoot 19 en daarop betrekking hebbende tekst.

21 — Zie onder meer arrest van 18 februari 1992, Commissie/Italië (C-235/89, Jurispr. blz. I-777, punten 12 en 13).

22 — Ik merk ook nog terloops op, dat de functie van het bedoelde normatieve verband tussen kunnen en moeten (handelen of niet handelen) bestaat in de oplossing van een belangenconflict tussen verschillende personen. In bepaalde gevallen wil de rechtsorde namelijk vermijden, dat een particulier een bevoegdheid uitoefent ter bevrediging van andere belangen dan die waarvoor zij is toegekend, wat tot een ongecontroleerd verlies van rechten van andere rechtssubjecten leidt. Daarom voorziet de rechtsorde voor laatstgenoemden in passende controle-instrumenten en waarborgen, in de eerste plaats door de voorwaarden voor de uitoefening van het recht vooraf vast te stellen, en in de tweede plaats door in geval van niet-uitvoering van „het vereiste" in preventieve vorm (handeling zonder rechtsgevolgen) of in reagerende vorm (verplichting tot schadevergoeding) tussenbeide te komen.

23 — Ik herinner eraan, dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het octrooi specifiek tot voorwerp heeft om de octrooihouder ter beloning van de in de uitvinding geconcretiseerde creatieve inspanning, het alleenrecht te verlenen om de uitvinding hetzij rechtstreeks hetzij door een licentieverlening aan derden te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van industriële producten, alsmede het recht zich tegen inbreuken te verzetten. Dat recht om het product als eerste in het verkeer te brengen, dat de uitvinder het exploitatiemonopolie van zijn product voorbehoudt, stelt hem in staat om voor zijn creatieve inspanning te worden beloond, zonder hem evenwel onder alle omstandigheden die beloning te garanderen. In het bijzonder vloeit uit de beginsel van communautaire uitputting (zie arresten van 31 oktober 1974, Sterling Drug, 15/74, Jurispr. blz. 1147, en 9 juli 1985, Pharmon, 19/84, Jurispr. blz. 2281, punt 22) voort, dat wanneer de houder van het octrooi met volledige kennis van zaken beslist om een product in het verkeer te brengen in een lidstaat waarin het niet is geoctrooieerd, hij de gevolgen van zijn keuze, wat de mogelijkheid van parallelimporten betreft, moet aanvaarden (zie onder meer arrest van 14 juli 1981, Merck, 187/80, Jurispr. blz. 2063, punten 9-11). Zie ook arrest van 5 december 1996, Merck en Beecham (C-267/95 en C-268/95, Jurispr. blz. I-6285, punten 30-37).

24 — Zoals bekend, is de rechtszekerheid een van de algemene beginselen van de communautaire rechtsorde (zie onder meer arresten van 18 maart 1975, Deuka, 78/74, Jurispr. blz. 421, en 16 juni 1993, Frankrijk/Commissie, C-325/91, Jurispr. blz. I-3283, punt 26).

exploitatiemonopolie van de uitvinder van het product moeten houden, zelf *individueel* te belasten met de vertaling van het octrooischrift, teneinde er zeker van te kunnen zijn, dat zij door hun eigen activiteiten geen inbreuk op het betrokken recht maken. Het tijdig nakomen van het betwiste vereiste maakt het voor alle andere marktdeelnemers van de verdragsluitende staat waarvoor het octrooi is verleend bovendien mogelijk om na te gaan, of oppositie tegen het octrooi kan worden gevoerd, wanneer aan een of meer van de in artikel 100 van het Octrooiverdrag vastgestelde gronden is voldaan. [25]

14. Uit de vaste rechtspraak van het Hof valt ook nog een ander beginsel af te leiden, namelijk dat de lidstaten uitsluitend bevoegd blijven om de gevallen en de wijze van de octrooibescherming te regelen, maar dat zij zich niet op artikel 222 EG-Verdrag mogen beroepen om op het gebied van de industriële en commerciële eigendom maatregelen te nemen die op gespannen voet staan met het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt. [26] Ik zie echter niet in, in hoeverre artikel 30 van het Verdrag kan worden toegepast op een bepaling als die in artikel II, § 3, leden 2 en 3, IntPatÜG.

Onder „maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking" in de zin van artikel 30, moet volgens vaste rechtspraak van het Hof worden verstaan „iedere handelsregeling der lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren". [27] Zowel de daadwerkelijke vervaardiging en het in de handel brengen van een geoctrooieerd product op het grondgebied van de aangewezen staat, alsook daarna de grensoverschrijding van dat product, zijn echter slechts één mogelijk resultaat van de positieve beslissing waarmee de octrooiverleningsprocedure kan worden afgesloten. Dat het Europees octrooi van de aanvang af op het nationale grondgebied geen rechtsgevolgen heeft, wat eventueel uit de niet-indiening van de vertaling door de octrooihouder volgt, vormt voor het in Duitsland in het verkeer brengen van de uitvinding waarvoor de octrooibescherming was aangevraagd noch voor het grensoverschrijdende verkeer van het betrokken product absoluut geen juridische belemmering. Een sanctie als die in de bestreden regeling lijkt van toepassing zonder onderscheid naar de herkomst van de goederen die *eventueel* in het handelsverkeer tussen de lidstaten komen, en heeft dus geen protectionistische werking. Aan-

25 — Het gaat daarbij om de volgende gronden: a) het onderwerp van het Europees octrooi is niet octrooieerbaar ingevolge de artikelen 52-57 (die handelen over octrooieerbare uitvindingen, uitzonderingen op de octrooieerbaarheid, nieuwigheid, niet-schadende openbare bekendheid, uitvinderswerkzaamheid, en toepassing op het gebied van de nijverheid); b) het Europees octrooischrift bevat geen beschrijving van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen; c) het onderwerp van het Europees octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag, of van de oorspronkelijk ingediende aanvraag (indien het octrooi is verleend op basis van een afgesplitste aanvraag of van een overeenkomstig artikel 61 ingediende nieuwe aanvraag).

26 — Zie arrest Commissie/Italië, aangehaald in voetnoot 21, punt 14. Artikel 222 luidt: „Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet."

27 — Zie arrest van 11 juli 1974, Dassonville (8/74, Jurispr. blz. 837, punt 5). Ook de verplichting om voor het in het verkeer brengen van ingevoerde goederen een bepaalde taal te gebruiken kan een maatregel van gelijke werking zijn (zie arrest van 18 juni 1991, Piageme e.a., C-369/89, Jurispr. blz. I-2971, betreffende een nationale regeling die voor de etikettering van levensmiddelen het uitsluitend gebruik van een bepaalde taal voorschrijft, zonder de mogelijkheid open te laten dat een andere voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal wordt gebruikt of dat de koper door andere maatregelen wordt geïnformeerd).

gezien de sanctie ertoe leidt, dat de octrooihouder zijn commerciële alleenrecht dat hij in de octrooiverlenende staat zou hebben gehad, vanaf het begin verliest, kan de bestreden maatregel juist veeleer tot gevolg hebben, dat een mogelijke belemmering bij de toegang van het geoctrooieerde product tot de nationale markt wordt weggenomen.

15. De lidstaten hebben terecht ook opgemerkt, dat de keuze van de aangewezen verdragsstaten deel uitmaakt van de alomvattende commerciële en industriële strategie van de uitvinder of zijn rechtsopvolger. Bij die keuze moeten de potentiële winsten die van het commerciële gebruik van de uitvinding op de betrokken markten worden verwacht, worden afgewogen tegen reeds ontstane kosten, zoals bijvoorbeeld onderzoeks- en ontwikkelingskosten en kosten die nog zullen ontstaan (kosten van promotie, marketing en reclame). Ook wanneer echter zou vaststaan, dat de in de taalregeling van het Octrooiverdrag opgelegde verplichtingen bij de keuze van staten waarvoor octrooibescherming wordt aangevraagd een doorslaggevende rol spelen, zoals BASF beweert [28], dan wordt het „onvrijwillig" afzien van octrooibescherming voor de uitvinding in de Duitse rechtsorde volgens BASF niet bepaald door het feit dat de bestreden regeling de vertaling voorschrijft, maar eerder door i) het hoge niveau van de kosten die de octrooihouder voor de vertaling van het octrooischrift moet dragen en ii) het ontbreken van financiële middelen van de betrokken marktdeelnemer, in het bijzonder wanneer het een kleine of middelgrote onderneming betreft. [29] Het gaat hierbij uiteraard om toevallige, zuiver economische omstandigheden die in elk geval geen verband houden met de bestreden nationale maatregel. In het bijzonder het element van de hoge vertaalkosten blijkt, met name als gevolg van de technologische ontwikkeling van de betrokken dienstenmarkt, naar tijd en plaats te verschillen. Zoals de Finse regering heeft opgemerkt, mag bovendien worden betwijfeld, of er een algemeen belang bij octrooibescherming bestaat, wanneer de aanvrager van een Europees octrooi zelf van mening is, dat de potentiële economische waarde van het gebruik van de uitvinding minder bedraagt dan de totale kosten ter verkrijging van het betrokken recht.

16. Verder heeft BASF aangevoerd, dat de sanctie die de Duitse wetgever op niettijdige indiening van het octrooischrift heeft gesteld ertoe kan leiden, dat de gemeenschappelijke markt wordt opgesplitst in een beschermde zone en een andere vrije zone, bestaande uit het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en

28 — Zeer interessant is mijns inziens het door de Oostenrijkse regering tijdens de mondelinge behandeling aangevoerde tegengestelde argument: nadat de Duitse wetgever in de bestreden regeling de Duitse vertaling van het octrooischrift verplicht had gesteld, is het aantal aanvragen van een Europees octrooi, waarin (wegens het ontbreken van extra vertaalkosten) ook Oostenrijk werd genoemd, niet merkbaar gestegen, ofschoon dat viel te verwachten. Het percentage van de aanwijzing van Oostenrijk en Duitsland is fundamenteel ongewijzigd gebleven [in 1997 zijn beide landen in 64,51 % resp. 98,05 % van de door aanvragers uit de verdragsstaten Japan en de Verenigde Staten ingediende aanvragen aangewezen; 37,17 % resp. 97,66 % van het totale aantal van de in dat jaar op aanvraag van belanghebbenden uit dat gebied verleende octrooien (39 646) werden met rechtsgevolgen voor Oostenrijk en Duitsland verleend: zie EPA/EPO/OEB, Jaarrapport 1997, München, 1998, blz. 56, 57, 62 en 63].

29 — Het lijkt dus althans twijfelachtig, of de in de tekst weergegeven argumenten — afgezien van de vraag of zij steekhoudend zijn en relevant ter beslechting van het hoofdgeding — kunnen gelden voor een onderneming als BASF AG, dat aan de top staat van een gelijknamige groep ondernemingen, met in 1998 een omzet van ongeveer 54,065 miljard DM (circa 27,643 miljard euro) en een winst vóór belasting van ongeveer 5,419 miljard (circa 2,771 miljard euro) en op 31 december 1998 met een personeelsbestand van 105 945 werknemers (zie Jaarrapport 1998).

eventueel meerdere lidstaten die niet in de aanvraag zijn aangewezen, of waarvoor de rechtsgevolgen van het octrooi bij gebreke van een vertaling van de aanvang af niet zijn ingetreden (zie voetnoot 10 hierboven). Ook deze argumenten overtuigen mij niet. Een mogelijke isolering van markten van lidstaten is mijns inziens een resultaat dat noodzakelijkerwijs uit het bij het Octrooiverdrag ingevoerde gecentraliseerde stelsel voortvloeit. In het kader van een dergelijk stelsel is het heel normaal, dat de uitvinder (niet anders dan wanneer hij om de verlening van een nationaal octrooi in een of meer lidstaten verzoekt) de via het Europees octrooi verlangde bescherming tot een meer of minder groot gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap kan beperken. Bovendien betreft het recht van de houder van een (Europees of nationaal) octrooi om zich tegen inbreuken op de uitvinding te verzetten in de staten waarin hem een monopolie op het in verkeer brengen is verleend, uiteraard ook de invoer van concurrerende producten die derden in een staat van de vrije zone hebben vervaardigd en in het verkeer hebben gebracht. [30]

17. Het door BASF voor de eerste keer tijdens de mondelinge behandeling aangevoerde argument, dat de toepasselijkheid van artikel 30 op het vertalingsvereiste via een alternatieve weg uit de indeling van octrooirechten als goederen („vermogenswaarden") in de zin van titel I van het derde deel van het Verdrag voortvloeit, is mijns inziens onaanvaardbaar. Ik ben namelijk van mening, dat enkel in figuurlijke zin kan worden gesproken van *vrij verkeer* van immateriële goederen, zoals bijvoorbeeld rechten van industriële en commerciële eigendom. Dat sluit mijns inziens de mogelijkheid uit om octrooirechten te laten vallen onder het begrip „goederen", dat het Hof gebruikt bij de uitlegging van artikel 30. Volgens die uitlegging vallen voorwerpen die op geld waardeerbaar zijn en met het oog op verkoop of andere geoorloofde handelstransacties *fysiek* over een grens worden vervoerd, ongeacht de aard van die transacties, onder het verbod van staatsmaatregelen die de handel tussen de lidstaten belemmeren. [31]

18. Volgens eerdere arresten van het Hof verzet artikel 30 van het Verdrag zich niet tegen een nationale maatregel waarvan de restrictieve gevolgen op het vrije verkeer van goederen te onzeker en indirect zijn, om daadwerkelijk een onrechtmatige belemmering van de handel tussen de lidstaten teweeg te laten brengen. [32] Volgens de rechtsleer [33] moet in verband met dit beginsel op grond van de rechtspraak in het

30 — Zoals de Spaanse regering heeft opgemerkt, kan de door BASF genoemde isolering van markten enkel worden vermeden door de nationale octrooiregelingen af te schaffen en uitsluitend door een eenheidsstelsel voor gemeenschapsoctrooien te vervangen. Dat is echter een oplossing die in strijd is met het gelijktijdig bestaan van nationale en gemeenschapsoctrooien, waarop het Europees Octrooiverdrag berust (artikel 5).

31 — Zie arresten van 10 december 1968, Commissie/Italië (7/68, Jurispr. blz. 590), en 9 juli 1992, Commissie/België (C-2/90, Jurispr. blz. I-4431, punt 26), alsook arrest Evans Medical en MacFarlans Smith, aangehaald in voetnoot 16, punt 20.

32 — Zie onder meer arrest van 13 oktober 1993, CMC Motorradcenter (C-93/92, Jurispr. blz. I-5009, punt 12), betreffende een uit de rechtspraak van een lidstaat voortvloeiende regel op grond waarvan elke partij in precontractuele betrekkingen een informatieplicht heeft ten aanzien van haar bekende omstandigheden die doorslaggevend zijn voor de beslissing van de andere partij; zie ook arrest van 18 juni 1998, Corsica Ferries France (C-266/96, Jurispr. blz. I-3949, punt 31), betreffende de wettelijke verplichting die een lidstaat oplegt aan een in een andere lidstaat gevestigde zeevervoeronderneming wiens schepen in de havens aanleggen om tegen betaling van een vergoeding die hoger is dan de werkelijke kostprijs van de verrichte dienst, gebruik te maken van de diensten van de corporaties van plaatselijk walpersoneel waaraan exclusieve concessies zijn verleend.

33 — Zie Oliver, P.: *Free Movement of Goods in the European Community*, 3e druk, Londen, 1996, blz. 81 en 82, voetnoot 55.

arrest Dassonville steeds worden nagegaan, of er tussen de betrokken nationale maatregel en de ontwikkeling van de invoer sprake is van een *oorzakelijk verband*, waarvan in casu overigens geen sprake is. Mijn conclusie in deze zaak geldt ongeacht het feit dat artikel 30, zoals bekend, geen zogenoemde de-minimisregel bevat, zodat ook een geringe belemmering van de handel tussen de lidstaten reeds volstaat om inbreuk op dat artikel te maken [34], als er maar een oorzakelijk verband bestaat tussen de vastgestelde maatregel en de beperkende werking op de invoer, die hier echter zoals reeds opgemerkt, beslist ontbreekt.

19. Op grond van mijn opmerkingen tot dusver moet ook met betrekking tot een maatregel als die in het hoofdgeding worden uitgesloten, dat daardoor — ook niet enkel indirect of potentieel — de invoer wordt beperkt. De enige omstandigheid die BASF kon aanvoeren om de betrokken regeling als een maatregel van gelijke werking als een invoerbeperking aan te merken, is de volgende: kleine of middelgrote marktdeelnemers, of in elk geval zij die niet over voldoende financiële middelen beschikken, en die in de Bondsrepubliek Duitsland octrooibescherming voor hun uitvindingen zouden willen verkrijgen, zullen wegens de hoge kosten van de verplichte vertaling van het octrooischrift *wellicht* afzien van het laten ontstaan van rechtsgevolgen voor hun octrooien in die lidstaat. In elk geval zal het van de aanvang af ontbreken van rechtsgevolgen van het eventueel reeds verleende octrooi op Duits grondgebied op zijn beurt ertoe *kunnen* leiden, dat het product niet in Duitsland wordt ingevoerd uit andere lidstaten waarvoor het eventueel wel octrooibescherming heeft verkregen, omdat de naar de Duitse markt uitgevoerde goederen de aandacht *zouden kunnen* trekken van derden-inbreukmakers, die in staat zijn goedkopere concurrerende producten te vervaardigen en op die markt te verhandelen, alsook omdat de geoctrooieerde producten die aldus in Duitsland worden verhandeld parallel weer in de lidstaten van uitvoer *zouden kunnen* worden ingevoerd tegen een lagere prijs dan die welke de octrooihouder of zijn licentiehouders in die staat verlangen. Mijns inziens is een dergelijke reeks eventualiteiten niet voldoende om aan te tonen, dat het handelsverkeer tussen Duitsland en de overige lidstaten wordt beperkt. [35] Het lijkt dan ook niet terecht om, zoals BASF ter terechtzitting heeft gedaan, te verwijzen naar het arrest van het Hof in de zaak Commissie/Verenigd Koninkrijk, waarin het verklaarde, dat een nationale maatregel op grond waarvan aan een binnenlandse producent tegen billijke vergoeding een dwanglicentie wordt verleend, wanneer de binnenlandse vraag naar het geoctrooieerde product ruimschoots wordt gedekt door invoer uit andere lid-

34 — Het beginsel dat artikel 30 van het Verdrag ook van toepassing is, wanneer het grensoverschrijdende goederenverkeer niet wezenlijk wordt beïnvloed en zelfs wanneer de betrokken nationale maatregel andere mogelijkheden voor de afzet van de ingevoerde goederen niet uitsluit, is door het Hof bevestigd in het arrest van 5 april 1984, Van de Haar en Kaveka de Meern (177/82 en 178/82, Jurispr. blz. 1797).

35 — Zie conclusie van advocaat-generaal Darmon van 12 december 1989 bij het arrest van 7 maart 1990, Krantz (C-69/88, Jurispr. blz. I-583, I-588, punt 13). Advocaat-generaal Darmon verklaarde: „De zeer ruime definitie van maatregelen van gelijke werking in het arrest Dassonville (zie voetnoot 27 hierboven en de daarmee verband houdende tekst) dient sedert 1974 als vaste referentie voor 's Hofs rechtspraak op dit gebied. Het op zichzelf extensieve karakter van deze definitie en de zorg waarvan het Hof in zijn arresten heeft blijk gegeven om de draagwijdte ervan niet te beperken, verklaren goeddeels de pogingen van het bedrijfsleven om de meest uiteenlopende maatregelen als maatregelen van gelijke werking te doen aanmerken, zodra het bestaan van een gevolg voor de invoer, hoe onrechtstreeks en zwak ook, niet geheel valt uit te sluiten" (zie punt 16).

staten, noodzakelijkerwijze leidt „tot een vermindering van de invoer van het geoctrooieerde product uit de andere lidstaten en daarmee tot een ongunstige beïnvloeding van het intracommunautaire handelsverkeer". [36] De door BASF in de onderhavige zaak gemaakte vergelijking tussen het vereiste om de vertaling van het octrooischrift in te dienen en het vereiste om het octrooi te gebruiken door het geoctrooieerde product op het nationale grondgebied te vervaardigen, lijkt namelijk willekeurig, omdat in het tweede geval *anders dan in het eerste* „van de octrooihouder voor het behoud van zijn alleenrecht een gedrag wordt verlangd dat op het grensoverschrijdende handelsverkeer van invloed is".

Bij gebreke van een merkbare *invloed* op de invoer kan geen sprake zijn van een maatregel van *gelijke werking*, en moet de prejudiciële vraag dus bevestigend worden beantwoord: de door het Bundespatentgericht aan het Hof voorgelegde nationale regeling moet worden geacht geen verband te houden met het vrije verkeer van goederen over de nationale grenzen van de lidstaten.

36 — Arrest van 18 februari 1992 (C-30/90, Jurispr. blz. I-829, punt 26).

IV — Conclusie

Op basis van het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vraag van het Bundespatentgericht te beantwoorden als volgt:

„Artikel 30 EG-Verdrag verzet zich niet tegen een nationale maatregel waarbij een octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verleend met rechtsgevolgen in een lidstaat, wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad, wanneer de octrooihouder het octrooibureau van de betrokken lidstaat niet binnen de gestelde termijn een vertaling van het octrooi in de officiële taal van die staat heeft verstrekt, ingeval die taal verschilt van die waarin het Europees octrooi is opgesteld."