ten eines Mitgliedstaats nicht entgegen, die es dem Inhaber eines Patents ermöglichen, das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses in diesem Staat zu verhindern, das in einem anderen Mitgliedstaat vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt worden ist. Insoweit ist es unerheblich, ob die Zwangslizenz an ein Ausfuhrverbot geknüpft ist, ob in ihr Lizenzgebühren für den Patentinhaber festgesetzt sind und ob dieser deren Erhalt angenommen oder abgelehnt hat.

Dem Patentinhaber wird nämlich durch die Erteilung einer Zwangslizenz an einen Dritten sein Recht genommen, frei über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringen will. Die Substanz des Patentrechts besteht aber im wesentlichen darin, dem Erfinder das ausschließliche Recht zu verleihen, das fragliche Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen, um es ihm zu ermöglichen, einen Ausgleich für seine Erfindertätigkeit zu erhalten. Zum Schutz der Substanz der sich aus einem Patent ergebenden ausschließlichen Rechte muß sich der Patentinhaber daher der Einfuhr und dem Inverkehrbringen der aufgrund einer Zwangslizenz hergestellten und ohne seine Zustimmung erstmals in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse widersetzen können.

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS G. FEDERICO MANCINI

vom 23. April 1985 *

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

1. Die Ihnen vom niederländischen Hoge Raad vorgelegten Fragen greifen eines der interessantesten und verwickelsten Probleme des Gemeinschaftsrechts auf. Im Kern geht es darum, einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen des freien Warenverkehrs und dem Schutz des durch die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gewährleisteten gewerblichen und kommerziellen Eigentums herzustellen. Zu dieser Frage liegt bereits eine umfangreiche Rechtsprechung vor; dem sich daraus ergebenden Mosaik haben wir nun ein neues Steinchen hinzuzufügen und dabei Sorge dafür zu tragen, daß es sich den anderen anpaßt — was ein schwieriges Unterfangen sein wird.

Der Rechtsstreit vor dem Hoge Raad geht im wesentlichen auf das Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit der Bezeichnung „Furosemid" in den Niederlanden zurück. Das entsprechende Herstellungsverfahren wurde erstmals in der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der 60er Jahre für die deutsche Firma Hoechst patentiert. In diesem Zeitraum ließ die Firma Hoechst ihre Erfindung auch in Großbritannien und in den Niederlanden schützen und war damit Inhaberin von drei Parallelpatenten. Im Jahre 1972 wurde aufgrund des britischen Patents der Firma Hoechst einem einheimischen Unternehmen — der DDSA Pharma-

* Aus dem Italienischen übersetzt.

ceuticals Ltd. — gemäß Section 41 des seinerzeit geltenden Patents Act 1949 eine Zwangslizenz für die Herstellung, die Einfuhr und den Verkauf von Furosemid innerhalb des Vereinigten Königreichs erteilt.

Diese Vorschrift bestimmte: „Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen erteilt der Comptroller bei Patenten, die sich auf a) eine Substanz, die als Lebensmittel oder Arzneimittel ... verwendet werden kann, b) ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Substanz ... beziehen, auf Antrag eines Interessenten dem Antragsteller eine Lizenz an dem Patent zu ihm angemessen erscheinenden Bedingungen, sofern ihm keine Gründe für die Ablehnung des Antrags vorliegen."

Die der DDSA Ltd. erteilte Lizenz enthielt ein Verbot der Ausfuhr des Arzneimittels; kurz vor dem Erlöschen des britischen Patents, d. h. gegen Ende des Jahres 1976, verstieß die DDSA Ltd. jedoch gegen dieses Verbot und verkaufte der Firma Pharmon, einem holländischen Arzneimittelunternehmen, einen großen Posten von ihr hergestellter Furosemid-Tabletten. Die Firma Pharmon wollte das von ihr erworbene Arzneimittel offensichtlich in den Niederlanden in den Verkehr bringen, wurde jedoch von der Firma Hoechst verklagt. Diese erwirkte als Inhaberin eines zu diesem Zeitpunkt noch nicht erloschenen niederländischen Patents zum Schutz ihres Rechts auf ausschließliche Nutzung des Furosemid in den Niederlanden eine einstweilige Verfügung gegenüber dem konkurrierenden Unternehmen.

Die Firma Pharmon erhob daraufhin bei der Rechtbank Rotterdam Klage auf Feststellung, daß diese Verfügung nicht auf den Posten Furosemid anwendbar sei, der aus dem Vereinigten Königreich eingeführt worden sei, wo er von der DDSA Ltd. als Lizenznehmerin der Firma Hoechst rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sei. Die Rechtbank setzte das Verfahren aus, da sie es für erforderlich hielt, den Gerichtshof um die Auslegung einiger Gemeinschaftsvorschriften zu ersuchen. Gegen diese Entscheidung legte die Firma Hoechst jedoch Berufung beim Gerechtshof Den Haag ein. Dieser stellte fest, daß die Firmen Pharmon und DDSA tatsächlich einen Kaufvertrag abgeschlossen hatten, daß die verkauften Waren an die Käuferin in den Niederlanden geliefert worden waren, daß die Waren ihr daher nicht bereits zuvor im Vereinigten Königreich übertragen worden sein konnten und daß die Firma Hoechst für den Verkauf an die Firma Pharmon keine Lizenzgebühren empfangen hatte. Er bestätigte daher die Entscheidung der Rechtbank.

Die Firma Pharmon hat daraufhin Kassationsbeschwerde eingelegt, mit der sie geltend macht, der Gerechtshof Den Haag habe rechtsfehlerhaft entschieden, als er ein früheres Inverkehrbringen des ihr von der DDSA Ltd. verkauften Postens Tabletten ausgeschlossen habe. Der Hoge Raad gelangte zu der Auffassung, daß nach dem Sachverhalt Zweifel an der Bedeutung und der Tragweite verschiedener Bestimmungen des EWG-Vertrages bestünden; er hat daher das Verfahren mit Urteil vom 13. Januar 1984 ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1) Verstößt es gegen die Vorschriften über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn ein Patentinhaber sein auf den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats beruhendes Recht, sich gegen das Inverkehrbringen eines durch das Patent geschützten Erzeugnisses in diesem Staat zu wehren, für Erzeugnisse ausübt, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt sind und von dort vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, das der Patentinhaber in diesem anderen Mitgliedstaat besitzt, unmittelbar an einen Erwerber im erstgenannten Mitgliedstaat verkauft und geliefert worden sind?

2) Ist die erste Frage anders zu beantworten, wenn die Behörden des anderen Mitgliedstaats die genannte Zwangslizenz mit einem Ausfuhrverbot verknüpft haben?

3) Ist es für die Antwort auf die erste Frage von Bedeutung,

a) ob der Patentinhaber für Erzeugnisse, die der Lizenzinhaber unter seiner Zwangslizenz in den Verkehr bringt, allgemein einen Anspruch auf Lizenzgebühren geltend machen kann,

b) ob der Patentinhaber für den Posten, um den es in diesem Verfahren geht, einen Anspruch auf Lizenzgebühren geltend machen kann,

c) ob der Patentinhaber nicht nur einen Anspruch auf Lizenzgebühren geltend machen kann, sondern ob er tatsächlich auch Lizenzgebühren erhalten hat (oder hat erhalten wollen)?"

2. In dem Verfahren vor dem Gerichtshof haben die Parteien des Ausgangsverfahrens, die Regierungen von sechs Mitgliedstaaten (Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande und Vereinigtes Königreich) sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften schriftliche Erklärungen abgegeben. Hieraus ergeben sich im wesentlichen zwei Standpunkte zur Beantwortung der ersten Frage. Alle Beteiligten stimmen nämlich dahin überein, daß es für die Lösung des mit der ersten Frage aufgeworfenen Problems weder darauf ankommt, ob die Zwangslizenz mit einem Ausfuhrverbot verknüpft ist (zweite Frage), noch darauf, ob der Lizenzinhaber einen Anspruch auf Lizenzgebühren hat (dritte Frage).

Gestritten wird über die Tragweite des Grundsatzes der „gemeinschaftsweiten Erschöpfung des Patentrechts". Nach Auffassung der Firma Pharmon entfällt die Rechtfertigung für die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums vorgesehene Ausnahme von den Vorschriften über den freien Warenverkehr nicht nur, wenn die durch das Patent geschützte Ware in einem anderen Mitgliedstaat vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht worden ist, sondern auch dann, wenn sie — wie im vorliegenden Fall — im Staat des Patentinhabers von jemanden in den Verkehr gebracht wird, dem in einem anderen Mitgliedstaat eine Zwangslizenz an einem Parallelpatent zur Nutzung des Erzeugnisses erteilt wurde.

Nach Ansicht der übrigen Beteiligten — der Firma Hoechst, der Regierungen und der Kommission — dagegen bewirkt die Zwangslizenz keine Erschöpfung des Patentrechts, wie sie sich aus der Zustimmung des Patentinhabers ergibt.

3. Ich werde nunmehr die Argumente prüfen, die zur Stützung dieser Auffassungen vorgetragen wurden. Die Firma Pharmon macht zunächst einmal geltend, das Verfahren für die Erteilung der Zwangslizenz im Sinne des Patents Act habe dem Inhaber des Rechts ermöglicht, unmittelbar auf die Festlegung der an die Lizenz geknüpften Bedingungen, insbesondere hinsichtlich der Höhe der an ihn vom Lizenznehmer zu entrichtenden Gebühr, einzuwirken. Bezüglich des Gemeinschaftsrechts verweist sie dann auf das Hag-Urteil. Auch in diesem Fall benutzte ein Dritter aufgrund eines Hoheitsaktes (Sequestration des gesamten Kapitals) ein gewerbliches Eigentumsrecht, ohne daß der ursprüngliche Rechtsinhaber dem zugestimmt hätte. Der Gerichtshof entschied jedoch, daß die Bestimmungen über den freien Warenverkehr den Ansprüchen des letzteren vorgehen (Urteil vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 92/73, Van Zuylen/Hag AG, Slg. 1974, 731). Derselbe Grundsatz müsse daher auch im vorliegenden Fall gelten. Er müsse hier um so mehr gelten, als der ursprüngliche Lizenzinhaber sein Recht

nicht, wie in der Rechtssache Hag, vollständig, sondern nur teilweise verloren habe und dafür unter anderem eine „angemessene Vergütung" erhalten habe.

Darüber hinaus heiße es im Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80 (Merck/Stephar und Exler, Slg. 1981, 2063): „Es ist ... Aufgabe des Patentinhabers, in voller Kenntnis der Sachlage über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringt ... [Danach] hat er die Konsequenzen seiner Wahl hinzunehmen, soweit es um den Verkehr des Erzeugnisses innerhalb des Gemeinsamen Marktes geht ..." Der Gerichtshof sei also mit anderen Worten dem Grundsatz des *„constructive consent"* gefolgt. Daraus ergibt sich nach Auffassung der Firma Pharmon, daß derjenige, der in Großbritannien ein Patent gemäß dem Patents Act anmelde, sich nicht gegen ihm aus der Anwendung dieses Gesetzes möglicherweise entstehende Nachteile, einschließlich der Erteilung von Zwangslizenzen an Dritte, wenden könne.

Die Gegenmeinung wird von der Kommission einerseits und der Firma Hoechst sowie den sechs Regierungen andererseits auf unterschiedliche Weise vertreten, nämlich zurückhaltender und flexibler von der einen, engagierter und strikter von den anderen, die vom Gerichtshof die Aufstellung eines allgemeinen Grundsatzes erwarten, wonach es für alle Zeiten ausgeschlossen sein soll, daß die Zwangslizenz eine Erschöpfung des Patentrechts bewirken kann. Bei der Wiedergabe ihrer Argumente halte ich mich an die Linie der Kommission und verweise auf das Vorbringen der anderen Beteiligten nur, soweit es hiervon abweicht.

Die Kommission beginnt mit einer Analyse der Ziele der in einigen nationalen Rechtsordnungen enthaltenen Vorschriften über Zwangslizenzen; sie weist auf deren Unterschiedlichkeit hin und stellt fest, daß derartige Maßnahmen in den letzten Jahren seltener geworden seien. Dies schließe nicht aus, daß das Institut der Zwangslizenz zuweilen wichtige Bedürfnisse befriedige. Das Gemeinschaftsrecht könne sie daher nicht ignorieren, zumal im Luxemburger Übereinkommen von 1975 eine wenn auch unvollständige Regelung für sie enthalten sei. Speziell zum Fall des Vereinigten Königreichs verweist die Kommission auf den besonderen Charakter der Regelung des (heute nicht mehr geltenden) Patents Act: Section 41 betreffe nämlich ausschließlich Patente für Nahrungs- und Arzneimittel und wolle damit erreichen, daß diese Erzeugnisse zu einem möglichst niedrigen Preis verkauft würden. Die Vorschrift garantiere dem Patentinhaber ferner eine angemessene Vergütung.

Nachdem sie diese Grundzüge dargestellt hat, legt die Kommission ihre Auffassung in zwei getrennten Abschnitten dar. Im ersten Abschnitt erörtert sie die vom Hoge Raad vorgelegte Frage so, als wäre die Lizenz zur Nutzung des Patents — wie im Normalfall — zwischen dem Inhaber und einem in einem anderen Land tätigen Dritten *vereinbart* worden, und kommt zu dem Ergebnis, daß in einem solchen Fall „der Patentinhaber ... sich nicht auf sein Ausschließlichkeitsrecht berufen und den freien Warenverkehr einschränken kann, indem er seinen Lizenznehmer daran hindert, unmittelbar in den Mitgliedstaat zu liefern, in dem das ... Patent eingetragen ist" (Seite 12, Randnr. 32).

Die Firma Hoechst und einige Regierungen teilen diesen Standpunkt nicht. Meiner Auffassung nach ist er jedoch auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes gegründet und ergiebiger, als dies die Kommission selbst annimmt. Sie spricht von einer Vereinbarung; die Vereinbarung ist nur eine der Formen, in denen die Zustimmung eines Rechtssubjekts zum Ausdruck kommen kann. Wenn dies aber zutrifft, das Vorliegen einer Zustimmung des Patentinhabers also entscheidend dafür ist, eine Ausnahme vom freien Warenverkehr auszuschließen,

so kommt es auch in einem Fall wie dem vorliegenden nicht darauf an, wo und auf welche Weise der Inhaber der Zwangslizenz das von ihm hergestellte Erzeugnis erstmals in den Verkehr gebracht hat. Festzustellen ist vielmehr, auf welcher Rechtsgrundlage er dies getan hat, ob er also im Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Billigung des Inhabers des Ausschließlichkeitsrechts rechnete oder ob er gegen dessen Willen handelte. Auf diesen entscheidenden Aspekt des vorliegenden Problems werde ich jedoch später zurückkommen.

Im zweiten Abschnitt ihrer Erklärungen stellt die Kommission die Frage, ob das, was für vertragliche Lizenzen gilt (der Lizenznehmer hat das Recht zum Verkauf in dem Land, in dem die Ware einem ausschließlichen kommerziellen Eigentumsschutz unterliegt), auch für Zwangslizenzen gilt. Sie verneint diese Frage grundsätzlich und verweist hierzu auf das Urteil in der Rechtssache Merck, das die Firma Pharmon unzutreffend ausgelegt habe. Tatsächlich ist es danach „Aufgabe des Patentinhabers, in voller Kenntnis der Sachlage über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringt"; es muß jedoch zugleich berücksichtigt werden, daß der Patentinhaber nur entscheiden kann, wenn er selbst die Lizenz gewährt, nicht aber, wenn ihm dies aufgezwungen wird.

Entscheidend ist allerdings ein anderes Argument. Zwischen der Zwangslizenz und der vertraglichen Lizenz besteht ein mehr als nur formaler Unterschied. Bei der ersten ist es nämlich nicht der Patentinhaber, der über die Zweckmäßigkeit der Lizenzgewährung befindet, nachdem er die Lage auf dem Markt, auf dem das Erzeugnis in den Verkehr gebracht werden kann, geprüft hat, sondern der Staat. Da der Staat jedoch auf die nationalen Interessen abstellt, muß sich die Geltung der Lizenz selbstverständlich auf sein Hoheitsgebiet beschränken. Mit anderen Worten, die in der Gemeinschaftsrechtsprechung aufgestellte Voraussetzung für die Unzulässigkeit einer Ausnahme vom freien Warenverkehr, nämlich daß das Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wird, ist hier nicht erfüllt.

Die Firma Hoechst und die Regierungen, die Erklärungen abgegeben haben, weisen ferner darauf hin, daß Hoheitsakte eines Mitgliedstaats dem Territorialitätsprinzip unterliegen. Nach diesem Prinzip können dem Inhaber einer Zwangslizenz auf dem Weg über das Gemeinschaftsrecht keine Rechte verliehen werden, die auch im Hoheitsgebiet anderer Staaten geltend gemacht werden können. Eine solche Lizenz ist nämlich eine Sondermaßnahme, die für den Patentinhaber oft den Beigeschmack einer Strafmaßnahme hat. Wenn dies so ist, bestimmen sich die Grenzen ihrer Wirksamkeit nach dem Zweck — der regelmäßig mit dem staatlichen Interesse übereinstimmt —, zu dem sie getroffen wurde. Nach Ansicht der Firma Hoechst käme es einer eindeutigen Überschreitung der Grenze, die der EWG-Vertrag den der Gemeinschaft verliehenen Befugnissen ziehe, gleich, wenn man einer Zwangslizenz extraterritoriale Wirkungen zuerkennen wollte.

Zu diesem Vorbringen äußert sich die Kommission nicht ausdrücklich. Sie zitiert allerdings das Urteil vom 20. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 55 und 57/80 (Musikvertrieb membran/GEMA, Slg. 1981, 147), dem sie einen Anhaltspunkt entnimmt, der die Auffassung der Firma Pharmon zu stützen scheint. In jenem Fall ging es um britische Zwangslizenzen an dem Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung von Musikwerken im Vereinigten Königreich, die in einem anderen Staat urheberrechtlich geschützt waren. Der Gerichtshof stellte fest, „daß der Urheber innerhalb eines durch den freien Warenverkehr ... gekennzeichneten Gemeinsamen Marktes in der Lage ist, ... den Ort, an dem er sein Werk in den Ver-

kehr bringt, in irgendeinem Mitgliedstaat frei zu wählen". Weiter heißt es dort: „Er kann diese Wahl entsprechend seinen Interessen treffen ..." Er gelangte daher zu dem Ergebnis, daß die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften über den freien Warenverkehr den nicht harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften über die Nutzung der Urheberrechte vorgehen.

Ist aus diesem Zitat abzuleiten, daß es der Kommission zumindest schwer fällt, sich für die Auffassung der Firma Pharmon oder der Firma Hoechst zu entscheiden? Nein. Sie nimmt, wie gesagt, einen objektiven und pragmatischen Standpunkt ein. Ich meine sie so verstehen zu können, daß es für beide Auffassungen vertretbare Argumente gibt. Ausschlaggebend ist daher ihr Gewicht im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht und die Gemeinschaftsbelange. Aufgrund dessen, daß a) zwischen den nationalen Vorschriften über Zwangslizenzen große Unterschiede bestehen, b) die Vereinbarkeit ihrer Ziele mit der Freiheit des Warenverkehrs zumindest fraglich ist und c) es gleichwohl zumindest heute noch nicht möglich scheint, diese Vorschriften für vertragswidrig zu erklären, zieht es die Kommission vor, „dem Inhaber einer Zwangslizenz vorläufig nicht das Recht zuzuerkennen, die aufgrund der Lizenz hergestellten Waren unmittelbar in ein Hoheitsgebiet zu liefern, in dem ein Parallelpatent besteht" (Seite 16, Randnr. 44).

Natürlich liegt in dieser Passage die Betonung auf dem Adverb „vorläufig". Die Kommission ist also überzeugt, daß eine endgültige Lösung des Problems der Zwangslizenzen nur im Rahmen der Harmonisierung der zehn Rechtsordnungen erfolgen kann. Bis dahin — solange diese Rechtsordnungen ausschließlich nationale Interessen verfolgen — wäre es ungerecht, den einen oder anderen Mitgliedstaat dadurch zu begünstigen, daß Waren, die aufgrund einer von den staatlichen Behörden erteilten Zwangslizenz hergestellt worden seien, in den Genuß des freien Warenverkehrs kämen. Es wäre nach Auffassung der Kommission nicht nur ungerecht, sondern auch gefährlich. Tatsächlich hätten die Staaten, die das Gemeinschaftspatentübereinkommen noch nicht ratifiziert haben, einen neuen Grund, um dies hinauszuschieben, wenn der Gerichtshof sich der Auffassung der Firma Pharmon anschließen würde. Darüber hinaus würden einige Staaten sich öfter der Zwangslizenzen bedienen, um es ihrer technologisch nicht so weit entwickelten Industrie zu ermöglichen, durch die Nutzung von Patenten für in anderen Staaten gemachte Erfindungen große Anteile am Binnenmarkt und am Gemeinschaftsmarkt zu erobern.

Die sechs Regierungen und die Firma Hoechst gehen von gänzlich anderen Erwägungen aus. Ihnen geht es vor allem darum, zu verhindern, daß der wirtschaftliche Wert der Patente und die Finanzmittel für die Erforschung neuer Technologien, die heute von den nationalen Rechtsordnungen geschützt und gefördert würden, durch das Gemeinschaftsrecht beeinträchtigt oder sogar zunichte gemacht werden. Sie schlagen daher vor, *jedwede Gleichwertigkeit* zwischen den gemeinschaftsrechtlichen Auswirkungen der Zustimmung des Patentinhabers einerseits und der Lage, die sich aus der Erteilung einer Zwangslizenz durch die nationalen Behörden ergibt, andererseits ohne weiteres und ohne Ausnahme zu verneinen.

4. In Artikel 36 EWG-Vertrag heißt es: „Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die ... zum Schutze ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen."

Mit der Auslegung dieser Bestimmung befaßt sich das Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74 (Centrafarm/Sterling Drug, Slg. 1974, 1147). Artikel 36 erlaubt danach als Ausnahmevorschrift „Beschränkungen des freien Warenverkehrs *nur*, soweit sie zur Wahrung der Rechte berechtigt sind, die den spezifischen Gegenstand [des gewerblichen und kommerziellen] Eigentums ausmachen". Bei Parallelpatenten fehlt diese Rechtfertigung, „wenn das Erzeugnis in dem Mitgliedstaat, aus dem es eingeführt wird, *durch den Inhaber selbst oder ... mit dessen Zustimmung* rechtmäßig auf den Markt gebracht worden ist". Eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs ist dann also nicht gerechtfertigt.

Mit dieser Entscheidung nahm der Gerichtshof in den „bloc de la légalité communautaire" den Grundsatz auf, daß die aus einem Patent fließenden Rechte und Befugnisse erschöpft sind und daher nicht mehr geltend gemacht werden können, wenn die geschützte Ware — vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung — in irgendeinem Staat der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden ist. Die Gründe, aus denen der Gerichtshof sich diesen Grundsatz (der sogenannten „Erschöpfung des Ausschließlichkeitsrechts") zu eigen machte, werden in dem Urteil in der Rechtssache Merck dargelegt, wo der Gerichtshof ausführt, daß es, wenn man dem Erfinder oder seinen Rechtsnachfolgern erlauben würde, „sich auf das Patent, das sie in einem ersten Mitgliedstaat besitzen, zu berufen, um sich der Einfuhr des Erzeugnisses zu widersetzen, das von ihnen in einem anderen Mitgliedstaat ... *frei* in den Verkehr gebracht worden ist, ... zu einer Abschottung der nationalen Märkte führen [würde], die den Zielen des Vertrages zuwiderliefe".

Hier ist also ein erster Ansatzpunkt für die Lösung unseres Problems: *Nur wenn es an der Zustimmung des Patentinhabers fehlt*, kann eine Beschränkung des freien Warenverkehrs auch zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sein. Es ist also — wie ich bereits in Punkt 3 ausgeführt habe — nur von geringer Bedeutung, wie und wo das patentierte Erzeugnis in den Verkehr gebracht worden ist: Entscheidend für den Verkehr von patentierten Erzeugnissen ist es dagegen, ob der Patentinhaber den Weg für das erste Inverkehrbringen solcher Waren freigegeben hat. Um jedoch aus der Zustimmung des Berechtigten für die patentierten Erzeugnisse den Schlüssel zum Gemeinsamen Markt zu schmieden, enthält das Urteil in der Rechtssache Merck andere und meines Erachtens entscheidendere Elemente.

Die Firma Merck wandte sich nämlich als Inhaberin eines Patents in einem Mitgliedstaat gegen die Einfuhr eines von ihr selbst in einem anderen Staat, in dem ihre Erfindung — und dies ist der Kern des Problems — nicht patentfähig war, in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses durch Dritte. Die Kommission und eine der Parteien des Ausgangsverfahrens hielten dieses Vorgehen der Firma Merck für nicht gerechtfertigt, da diese sich „völlig freiwillig" zu dem Verkauf der Ware im anderen Staat entschlossen habe. Dagegen vertrat die Firma Merck, unterstützt durch die französische und die britische Regierung, die Auffassung, die Anwendung dieses Grundsatzes würde dem Zweck des Patents widersprechen. Da nämlich das betreffende Recht in dem Land, in dem sie ihr Erzeugnis in den Verkehr gebracht habe, gesetzlich nicht anerkannt werde, habe sie nicht das Monopol besessen, das Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen.

Der Gerichtshof stellte fest: „Angesichts dieser entgegengesetzten Auffassungen ist ... klarzustellen ..., daß die Substanz des Patentrechts ... darin besteht, dem Erfinder das ausschließliche Recht zu verleihen, das Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen. Dadurch, daß dieses Recht zum ersten Inverkehrbringen dem Erfinder das Monopol für die Verwertung ... vorbehält, ermög-

licht es ihm, einen Ausgleich für seine schöpferische Erfindertätigkeit zu erhalten, *ohne ihm jedoch diesen Ausgleich unter allen Umständen zu garantieren.*" Ein Ausgleich ist ihm zum Beispiel nicht garantiert, wenn der Erfinder „in voller Kenntnis der Sachlage über die Bedingungen ... [entscheidet], unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringt, was die Möglichkeit einschließt, das Erzeugnis in einem Mitgliedstaat einzusetzen, in dem dafür kein gesetzlicher Patentschutz besteht". Hier geht nämlich die Freiheit des Warenverkehrs vor und damit „ein Grundprinzip, das zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Faktoren gehört, denen der Patentinhaber bei Festlegung der Ausübungsmodalitäten seines Ausschließlichkeitsrechts Rechnung tragen muß".

Eine deutlichere Entscheidung für eine „voluntaristische" Auslegung des Erschöpfungsgrundsatzes ist nicht denkbar. Läßt sich dies auf den vorliegenden Fall übertragen? Ich neige dem schon deswegen zu, weil dies die einzige Möglichkeit ist, um Ihrem Urteil die erforderliche Flexibilität zu sichern. Ich bin nämlich überzeugt, daß die Ihnen vom Hoge Raad vorgelegte Frage keine eindeutigen Lösungen zuläßt, wie sie von der Firma Pharmon einerseits und der Firma Hoechst sowie den sechs Regierungen andererseits vorgeschlagen werden. Beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der Patente und in Anbetracht der Unterschiede, die zwischen den von den Mitgliedstaaten für Lizenzen erlassenen Rechtsvorschriften bestehen, würde eine solche Starrheit zumindest zwei Gefahren heraufbeschwören, nämlich die einer ungehinderten Aufteilung der nationalen Märkte oder aber die einer unkontrollierbaren Erschöpfung der gewerblichen Eigentumsrechte durch den einen oder anderen Staat. Welche Folgen solche möglichen Entwicklungen für die gemeinschaftliche Integration auf dem Gebiet der Patente oder in bezug auf deren wirtschaftliche und wissenschaftliche Nutzung haben können, brauche ich nicht darzulegen, weil dies die Kommission bereits getan hat.

Die von mir hier vertretene Richtung ist jedoch nicht nur aus rechtspolitischen Erwägungen gerechtfertigt. Ich gehe von einem unbestreitbaren Faktum aus: Die Zwangslizenz stellt in der Regel eine Enteignung des Ausschließlichkeitsrechts im Namen und zur Befriedigung eines nationalen Interesses dar. Wenn dies jedoch der Charakter der Lizenz ist, so macht die Firma Pharmon zu Unrecht geltend, die „fehlende Zustimmung" des Patentinhabers könne durch die behördliche Entscheidung „ausgeglichen" oder „ersetzt" werden. Aber auch die Kommission geht fehlt, wenn sie ausführt, die Zwangslizenz löse notwendigerweise einen Interessenkonflikt zwischen dem Staat und dem Patentinhaber aus — weil der eine sie anordne und der andere dem unterworfen sei — und könne daher *niemals* ein Element der Zustimmung enthalten.

Nach Auffassung der Kommission ist Zustimmung gleichbedeutend mit einer Vereinbarung (siehe oben unter Punkt 3). Dies ist jedoch eine etwas schematische Sicht der Dinge. So fehlt es zum Beispiel an einer Vereinbarung, nicht jedoch an der Zustimmung, wenn die Zwangslizenz von einem Unternehmen beantragt wird, das rechtlich und wirtschaftlich vom Patentinhaber abhängig ist. Man wird mir nicht entgegen halten können, daß dieser Fall theoretisch sei, da sich durchaus vorstellen läßt, daß der Patentinhaber es vorzieht, über einen Mittelsmann eine staatliche Maßnahme zu erwirken, als sich den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen und mit einem Dritten über die Erteilung der Lizenz zu verhandeln.

Ich könnte weitere Beispiele für eine mehr oder weniger bewußte Interessenübereinstimmung zwischen Staat und Patentinhaber anführen. Für meine Zwecke reicht jedoch das von mir gegebene Beispiel aus. Ebenso wie die rechtliche Unmöglichkeit, ein Patent zu erlangen, führt die Zwangslizenz dazu, daß der Patentinhaber den seinem Recht

inhärenten Schutz verliert. Somit läßt der Patentinhaber, der sich in Kenntnis aller Einzelheiten des Rahmens, in dem er tätig wird, einem solchen Verlust *freiwillig* aussetzt, *freiwillig* zu, daß die öffentliche Gewalt sein Recht antastet, und muß die Folgen der von ihm getroffenen Entscheidung tragen. Cuius commoda eius et incommoda sagten die Römer: Im Kern ist dies auch die Lehre, die dem Urteil in der Rechtssache Merck zugrunde liegt.

Demgemäß ist es also Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall festzustellen, ob die Erteilung einer Zwangslizenz für den Patentinhaber ein (hinsichtlich der Frage, ob und wann es eintritt) ungewisses rechtliches Ereignis ist, aufgrund dessen das etwaige nachfolgende Inverkehrbringen des patentierten Erzeugnisses sich nicht unmittelbar oder mittelbar auf einen ausdrücklichen oder stillschweigenden Ausdruck seiner Zustimmung zurückführen läßt.

Angesichts dieses Ergebnisses sind die vom niederländischen Gericht in den Nummern 2 und 3 des Vorlageurteils gestellten Fragen gegenstandslos.

5. Aufgrund der dargelegten Erwägungen schlage ich vor, die dem Gerichtshof mit Urteil vom 13. Januar 1984 vom Hoge Raad vorgelegte erste Frage wie folgt zu beantworten:

„Beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts verwehren die Bestimmungen des EWG-Vertrages über den freien Warenverkehr es einem Patentinhaber nicht, sein auf den Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats beruhendes Recht, sich gegen die Einfuhr und das Inverkehrbringen eines durch das Patent geschützten Erzeugnisses in diesem Staat zu wehren, für Erzeugnisse auszuüben, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt sind und von dort vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, das der Patentinhaber in dem anderen Mitgliedstaat besitzt, unmittelbar an einen Erwerber im erstgenannten Mitgliedstaat verkauft und geliefert worden sind; dies gilt jedoch nur dann, wenn der Patentinhaber vor oder nach Inverkehrbringen des Erzeugnisses nicht ausdrücklich oder stillschweigend der Nutzung des Rechts, dessen Inhaber er ist, durch Dritte zugestimmt hat."

In Anbetracht dieser Antwort schlage ich vor, über die weiteren Fragen nicht zu entscheiden.