Staat die de octrooihouder de bevoegdheid geeft om het in deze Lid-Staat in het verkeer brengen te verhinderen van een produkt dat in een andere Lid-Staat is vervaardigd door de houder van een dwanglicentie op een parallel octrooi van dezelfde octrooihouder. Het is in dat opzicht van geen belang, of aan de dwanglicentie een exportverbod is verbonden, of daarin royalty's voor de octrooihouder worden vastgesteld en of de octrooihouder de royalty's heeft aanvaard of geweigerd.

Door de toekenning van een dwanglicentie aan een derde wordt de octrooihouder immers de bevoegdheid ontnomen om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt. De kern van het octrooirecht schuilt in wezen in de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om het betrokken produkt als eerste in het verkeer te brengen, ten einde hem in staat te stellen de beloning voor zijn creatieve inspanningen te verkrijgen. Voor de bescherming van het wezen van de uit het octrooi voortvloeiende rechten van de octrooihouder is het dus noodzakelijk dat deze zich kan verzetten tegen de invoer en het in het verkeer brengen van onder een dwanglicentie vervaardigde produkten.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL G. F. MANCINI van 23 april 1985 *

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

1. In de vragen van de Hoge Raad der Nederlanden wordt wederom een van de meest interessante en gecompliceerde vraagstukken van het gemeenschapsrecht aangesneden: het tot stand brengen van een evenwicht tussen de eisen van het vrije goederenverkeer en de in de rechtsordes van de Lid-Staten gewaarborgde bescherming van de rechten van industriële en commerciële eigendom. Ter zake bestaat reeds een overvloedige rechtspraak; aan het daaruit resulterende mozaïek moet thans een nieuw steentje worden toegevoegd, waarbij er voor moet worden gezorgd — en dat zal een hele onderneming zijn — dat het past bij de reeds gelegde steentjes.

De feiten welke ten grondslag liggen aan de voor de Hoge Raad aanhangige zaak, betreffen in wezen de verkoop in Nederland van een geneesmiddel, genaamd „furosemide". Op de desbetreffende werkwijze van vervaardiging was aan het begin van de jaren 60 voor het eerst octrooi verleend in de Bondsrepubliek Duitsland en wel aan de Duitse onderneming Hoechst. In diezelfde periode zorgde Hoechst ook voor bescherming van haar uitvinding in Groot-Brittannië en Nederland; aldus werd zij houdster

* Vertaald uit het Italiaans.

van drie parallelle octrooien. In 1972 werd een Britse onderneming — DDSA Pharmaceuticals Ltd — op het Britse octrooi van Hoechst AG een dwanglicentie voor de vervaardiging, de invoer en de verkoop van furosemide op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk verleend op grond van artikel 41 van de destijds geldende Patents Act 1949.

Deze bepaling luidde als volgt: „Onverminderd de voorgaande bepalingen is de Comptroller, wanneer een octrooi is verleend op a) een stof die kan worden gebruikt als voedingsmiddel of als medicijn... of op b) een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke stof..., verplicht, iedere belanghebbende desverzocht een licentie op het octrooi te verlenen, onder door hem te bepalen voorwaarden, tenzij hij van mening is dat er goede redenen zijn om het verzoek af te wijzen."

De aan DDSA verleende licentie bevatte een verbod om het geneesmiddel te exporteren. Kort voor het Britse octrooi afliep, te weten eind 1976, hield DDSA zich niet aan dit verbod, door aan Pharmon, een Nederlandse farmaceutische onderneming, een grote partij door haar vervaardigde furosemide-tabletten te verkopen. Pharmon was kennelijk van plan, het aldus verworven geneesmiddel in Nederland in de handel te brengen; door Hoechst werd zij evenwel voor de rechter gedaagd. Als houdster van een Nederlands octrooi waarvan de geldigheidsduur destijds nog niet was verstreken, verkreeg Hoechst ter bescherming van haar recht om als enige furosemide in Nederland te produceren en te verhandelen, een gerechtelijke maatregel tegen de concurrerende onderneming.

Pharmon wendde zich vervolgens tot de Rechtbank te Rotterdam en vorderde dat zou worden vastgesteld, dat deze maatregel geen betrekking had op de uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerde partij furosemide, alwaar deze stof volgens haar door DDSA, als licentiehoudster van Hoechst, rechtmatig in het verkeer was gebracht. Het nuttig oordelend, om het Hof van Justitie om uitlegging van enkele gemeenschapsbepalingen te verzoeken, schorste de rechtbank de behandeling van de zaak. Tegen dit interlocutoire vonnis ging Hoechst evenwel in beroep bij het Gerechtshof te Den Haag. Het Gerechtshof stelde vast dat Pharmon en DDSA inderdaad met elkaar een verkoopovereenkomst hadden gesloten, dat de verkochte goederen aan koopster in Nederland waren geleverd, dat gelet op deze omstandigheden bedoelde goederen niet geacht konden worden eerder in het Verenigd Koninkrijk te zijn overgedragen en dat Hoechst voor de verkoop aan Pharmon geen royalty's had ontvangen. Mitsdien bevestigde het het vonnis van de rechtbank.

Daarop stelde Pharmon beroep in cassatie in, betogende dat het Gerechtshof te Den Haag ten onrechte had geoordeeld, dat de door DDSA verkochte partij tabletten niet eerder in het verkeer was gebracht. Van oordeel dat gezien de omstandigheden van de zaak er twijfel bestond aan de betekenis en de strekking van verschillende bepalingen van het EEG-Verdrag, heeft de Hoge Raad bij arrest van 13 januari 1984 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen:

1) Is het in strijd met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, wanneer een octrooihouder zijn op de wettelijke regeling van een Lid-Staat berustend recht om zich te verzetten tegen het in die Staat in het verkeer brengen van een door het octrooi beschermd voortbrengsel, uitoefent met betrekking tot produkten die in een andere Lid-Staat zijn vervaardigd en van daaruit rechtstreeks aan een koper in eerstbedoelde Lid-Staat zijn verkocht en geleverd door de houder van een dwanglicentie voor een parallel octrooi dat dezelfde octrooihouder in die andere Lid-Staat bezit ?

2) Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of aan de eerder bedoelde dwanglicentie door de autoriteiten van de andere Lid-Staat een exportverbod is verbonden ?

3) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang:

a) of de octrooihouder ter zake van door de licentiehouder onder zijn dwanglicentie in het verkeer gebrachte produkten in het algemeen aanspraak op royalty's kan maken ?

b) of de octrooihouder ter zake van de bepaalde partij waarom het in het proces gaat, aanspraak op royalty's kan maken ?

c) of de octrooihouder niet slechts aanspraak op royalty's kan maken, maar of hij in feite ook royalty's heeft (willen) ontvangen ?'

2. Tijdens de procedure voor het Hof van Justitie zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door partijen in de hoofdzaak, de regeringen van zes Lid-Staten (Denemarken, Bondsrepubliek, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en door de Commissie van de Gemeenschappen. In deze stukken blijken in wezen twee standpunten te zijn ingenomen met betrekking tot het op de eerste vraag te geven antwoord. Alle partijen die opmerkingen hebben ingediend zijn namelijk unaniem van mening, dat het opleggen van een exportverbod als een van de voorwaarden van een dwanglicentie (tweede vraag) en de omstandigheid dat de octrooihouder al dan niet recht heeft op royalty's (derde vraag) niet relevant zijn voor de oplossing van het in de eerste vraag aan de orde gestelde probleem.

Het geschil betreft namelijk de draagwijdte van het zogenoemde beginsel van de „gemeenschapsrechtelijke uitputting van het octrooirecht". Volgens Pharmon is de afwijking van de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom niet alleen niet meer gerechtvaardigd wanneer het door het octrooi beschermde produkt door de octrooihouder of met diens toestemming in een andere Lid-Staat regelmatig in het verkeer is gebracht, maar ook wanneer — zoals in casu — het produkt in het land van de houder van het exclusieve recht in het verkeer is gebracht door degeen die in een andere Lid-Staat een op een parallel octrooi afgegeven dwanglicentie voor de exploitatie van het produkt heeft verkregen.

Volgens alle andere partijen die opmerkingen hebben ingediend — Hoechst, regeringen en Commissie — kan de dwanglicentie ter zake van het octrooirecht daarentegen niet de uitputtende werking hebben, die voortvloeit uit de toestemming van de octrooihouder.

3. Thans wil ik de argumenten onderzoeken die tot staving van deze standpunten zijn aangevoerd. Pharmon merkt om de beginnen op, dat de procedure voor de afgifte van de dwanglicentie in de Patents Act de octrooihouder een recht van inspraak gaf bij de vaststelling van de aan de licentie te verbinden voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de hoogte van de vergoeding die de licentiehouder hem moest betalen. Wat het gemeenschapsrecht betreft, verwijst zij vervolgens naar de zaak-Van Zuylen. Ook in dat geval exploiteerde een derde een recht van industriële eigendom op basis van een overheidsmaatregel (inbeslagneming van het gehele kapitaal) zonder dat de oorspronkelijk gerechtigde daarvoor uitdrukkelijk toestemming had gegeven; het Hof oordeelde evenwel, dat de regels betreffende het vrije goederenverkeer voorrang moesten hebben boven de rechten van de oorspronkelijk gerechtigde (arrest van 3 juli 1974, zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731). Hetzelfde beginsel moet dus ook in het onderhavige geval gelden. A fortiori moeten deze regels worden toegepast, wanneer het recht van de oorspronkelijke octrooihouder niet, zoals in de zaak-Van Zuy-

len, geheel is onteigend, doch gedeeltelijk is beperkt, waarvoor hij bovendien een behoorlijke vergoeding („reasonable advantage") heeft ontvangen.

Bovendien heeft het Hof in zijn arrest van 14 juli 1981 (zaak 187/80, Merck, Jurispr. 1981, blz. 2063) verklaard dat „het aan de houder van het octrooi (staat) om met volledige kennis van zaken te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt ... Indien hij daartoe besluit, moet hij de consequenties van zijn keuze aanvaarden voor wat betreft het vrije verkeer van het produkt binnen de gemeenschappelijke markt". Met andere woorden, het Hof aanvaardt de leer van de „constructive consent". Volgens Pharmon volgt daaruit, dat degeen die in Groot-Brittannië een octrooi-aanvraag indient als bedoeld in de Patents Act, zich niet kan verzetten tegen de nadelen die de toepassing van de wet voor hem kan opleveren, de afgifte van een dwanglicentie aan derden daaronder begrepen.

Thans dient reeds te worden opgemerkt dat de Commissie enerzijds en Hoechst en de zes regeringen anderzijds op deels uiteenlopende wijze het tegengestelde standpunt verdedigen: zij verzoeken het Hof — de eerste „koeler", doch flexibel, de anderen „warmer", doch meer rigide — om een algemene regel vast te leggen, namelijk om altijd en overal de mogelijkheid uit te sluiten dat een dwanglicentie het octrooirecht uitput. Bij de bespreking van hun argumenten zal ik de redenering van de Commissie volgen en de opvattingen van de andere partijen zal ik slechts vermelden wanneer zij daarvan afwijken.

De Commissie begint met een analyse van de doelstellingen van de bepalingen waarmee in enkele nationale rechtsordes de dwanglicentie is geregeld; daarbij wijst zij op de verschillen ertussen en merkt zij op dat in de laatste jaren dergelijke maatregelen steeds zeldzamer worden toegepast. Zij verklaart echter dat dit niet wegneemt, dat het instituut van de dwanglicentie vaak in wezenlijke behoeften voorziet. Het gemeenschapsrecht kan haar dan ook niet negeren, te meer niet waar in 1975 het Gemeenschapsoctrooiverdrag ter zake, zij het onvolledig, een regeling heeft getroffen. Wat in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk betreft, beklemtoont de Commissie het bijzondere karakter van de regeling in de (thans niet meer van kracht zijnde) Patents Act: artikel 41 betreft namelijk uitsluitend de octrooien op voedingsmiddelen en medicijnen en het doel ervan is er voor te zorgen dat de bewuste produkten tegen de laagst mogelijke prijs worden verkocht. Daarbij komt nog, dat deze bepaling de octrooihouder een billijke vergoeding garandeert.

Na de afbakening van dit grondkader, splitst de Commissie haar betoog in twee afzonderlijke delen. In het eerste deel onderzoekt zij de door de Hoge Raad opgeworpen vraag alsof de licentie tot exploitatie van het octrooi door de octrooihouder vrijwillig bij overeenkomst aan een handelaar in een ander land is verleend — het normale geval — en komt zij tot de slotsom dat in een dergelijke situatie „de octrooigerechtigde zich niet met een beroep op zijn uitsluitend recht mag verzetten tegen het vrije verkeer van goederen welke door (zijn) licentienemer... rechtstreeks worden geleverd naar de Lid-Staat waar het... octrooi is geregistreerd" (blz. 12, punt 32).

Hoechst en een aantal regeringen delen deze opvatting niet. Volgens mij is zij echter gebaseerd op de rechtspraak van het Hof en vruchtbaarder dan de Commissie zelf denkt. Deze laatste spreekt van overeenkomst; de overeenkomst is echter slechts een van de vormen waarin de toestemming van een rechtssubject tot uitdrukking kan komen. Indien het echter waar is dat voor de uitsluiting van de afwijking van het vrije verkeer de toestemming van de octrooihouder beslissend is, dan behoeft ook in een geval als het onderhavige niet te worden nagegaan, waar en hoe de houder van de dwanglicentie het door hem gefabriceerde produkt

voor het eerst in het verkeer heeft gebracht. Waar het op aankomt is, vast te stellen op welke titel hij zulks heeft gedaan; dat betekent dat men moet weten of hij op het moment van het eerste in-verkeer-brengen rekende op de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de octrooigerechtigde, dan wel of hij tegen diens wil heeft gehandeld. Dit cruciale aspect van het onderhavige probleem zal ik echter later bespreken.

In het tweede deel van haar betoog vraagt de Commissie zich af of hetgeen geldt voor de vrijwillige licenties (de licentiehouder heeft het recht om te verkopen in het land waarin het produkt wordt beschermd door een exclusief recht van commerciële eigendom) ook geldt voor de dwanglicenties. Deze vraag beantwoordt zij in beginsel ontkennend, met een verwijzing naar het arrest-Merck, dat Pharmon onjuist heeft uitgelegd. Inderdaad zegt het Hof daarin dat „het aan de houder van het octrooi staat om met volledige kennis van zaken te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt", doch het is eveneens juist dat de octrooihouder enkel kan beslissen, voor zover hijzelf de licentie verleent doch niet wanneer hij daartoe wordt gedwongen.

Doorslaggevend evenwel is een ander argument. Tussen een dwanglicentie en een vrijwillige licentie bestaat een meer dan louter formeel verschil. Bij de eerste wordt de opportuniteit van licentieverlening niet beoordeeld door de octrooihouder, na een onderzoek van de situatie op de markt waarop het produkt in het verkeer kan worden gebracht, doch, door de Staat. Daar de Staat evenwel rekening houdt met de nationale belangen, is het duidelijk dat de werking van de door hem afgegeven licentie zich slechts tot zijn nationale gebied kan uitstrekken. Anders gezegd, hier is niet voldaan aan de voorwaarde die in de communautaire rechtspraak is gesteld om de afwijking van het vrije verkeer uit te sluiten, namelijk dat het produkt in een andere Lid-Staat door de octrooihouder of met diens toestemming in het verkeer moet zijn gebracht.

Naast deze argumenten wijzen Hoechst en de regeringen die opmerkingen hebben ingediend, erop dat ten aanzien van handelingen van de overheid van een Lid-Staat het territorialiteitsbeginsel geldt. Ingevolge dit beginsel is het uitgesloten dat de houder van een dwanglicentie via het gemeenschapsrecht rechten worden toebedeeld, waarop ook op het grondgebied van andere staten een beroep kan worden gedaan. Bedoelde licentie is namelijk een uitzonderingsmaatregel die voor de octrooihouder vaak de bijsmaak van een sanctie heeft. Indien zulks het geval is, worden de grenzen van de werking ervan bepaald door het doel — in de regel samenvallend met het staatsbelang — waarvoor zij werd afgegeven. Volgens Hoechst zouden door het verlenen van extraterritoriale werking aan een dwanglicentie beslist de grenzen van de door het EEG-Verdrag aan de Gemeenschap toegekende bevoegdheden worden overschreden.

Ten aanzien van deze laatste opmerking spreekt de Commissie zich niet uitdrukkelijk uit. Wel citeert zij het arrest van 20 januari 1981 (gevoegde zaken 55 en 57/80, Musikvertrieb membran, Jurispr. 1981, blz. 147) en vindt zij daarin een aanknopingspunt dat de gedachtengang van Pharmon lijkt te steunen. Genoemde zaak betrof Britse dwanglicenties betreffende het recht om in het Verenigd Koninkrijk door het auteursrecht van een andere Lid-Staat gedekte muzikale werken te reproduceren en te verkopen. Het Hof verklaarde dat „de auteur in het kader van de gemeenschappelijke markt,

die wordt gekenmerkt door het vrije verkeer van goederen... in een willekeurige Lid-Staat... de plaats kan kiezen waar hij zijn werk in het verkeer brengt. Bij deze keuze kan hij zijn eigen belang laten prevaleren". Op grond daarvan kwam het Hof tot de slotsom dat de gemeenschapsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen prevaleren boven de niet geharmoniseerde nationale bepalingen betreffende de exploitatie van auteursrechten.

Moet uit dit citaat worden afgeleid dat de Commissie, althans in zekere mate, niet heeft beslist of zij zich aansluit bij Pharmon dan wel bij Hoechst ? Neen. Zoals ik reeds heb gezegd, neemt zij een objectief en pragmatisch standpunt in. Haar gedachtengang lijkt mij aldus te kunnen worden gereconstrueerd, dat er geldige argumenten bestaan ten gunste van beide standpunten. Zij moeten dus worden gewogen op de balans van het gemeenschapsrecht en van het gemeenschapsbelang. Op grond van de overweging a) dat er tussen de nationale bepalingen betreffende dwanglicenties grote verschillen bestaan, b) dat de verenigbaarheid van de doelstellingen van deze bepalingen met het vrije verkeer op zijn minst twijfelachtig is, doch c) dat het in elk geval thans niet mogelijk lijkt, deze bepalingen in strijd met de verdragsbepalingen te verklaren, kiest de Commissie dan ook „voor het vooralsnog niet erkennen van de mogelijkheid voor de houder van een dwanglicentie om de onder die licentie geproduceerde goederen rechtstreeks te leveren naar een gebied waar een parallel octrooi bestaat" (blz. 16, paragraaf 44).

In deze passage ligt het accent duidelijk op het woord „vooralsnog". De Commissie is er dus van overtuigd dat met betrekking tot het vraagstuk van de dwanglicenties enkel een definitieve oplossing zal worden gevonden door middel van een harmonisatie van de tien nationale wettelijke regelingen. Zo lang deze nationale wettelijke regelingen enkel het nationale belang nastreven, zou het onbillijk zijn deze of gene Lid-Staat te bevoordelen door een vrij verkeer toe te staan van goederen die zijn geproduceerd onder een door de nationale overheden afgegeven dwanglicentie. De Commissie waarschuwt dat dit niet alleen onbillijk, doch ook gevaarlijk zou zijn. Zou het Hof zich namelijk aansluiten bij de stelling van Pharmon, dan zouden de Lid-Staten die het Gemeenschapsoctrooiverdrag nog niet hebben geratificeerd, hierin een nieuwe aanleiding kunnen vinden om deze stap uit te stellen. Bovendien zouden sommige Lid-Staten de dwanglicentie vaker gebruiken om hun technisch minder geavanceerde industrie in staat te stellen grote stukken van de nationale en de gemeenschappelijke markt te veroveren door octrooien op in andere staten gedane uitvindingen te exploiteren.

De opvattingen van de zes regeringen en van Hoechst zijn echter ingegeven door geheel andere overwegingen. Zij willen vooral voorkomen dat de economische waarde van de octrooien en de investeringen voor onderzoek van nieuwe technologieën, die thans door de nationale rechtsstelsels worden beschermd en bevorderd, door het gemeenschapsrecht worden geschaad of zelfs te niet worden gedaan. Zij stellen dan ook voor, om zonder meer en zonder uitzondering te ontkennen dat er *enige gelijkwaardigheid mogelijk is* tussen de rechtsgevolgen op gemeenschapsvlak van de toestemming van de octrooihouder en van de situatie, voortvloeiende uit de afgifte van een dwanglicentie door de nationale overheden.

4. Ingevolge artikel 36 EEG-Verdrag vormen „de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 ... geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer... welke gerechtvaardigd zijn... uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen".

Deze bepaling is uitgelegd in het arrest van 31 oktober 1974 (zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147). Waar artikel 36 een uitzonderingsbepaling is — aldus dit arrest — gedoogt het slechts inbreuken op het vrije verkeer van goederen, „voorzover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen". „Wanneer het produkt in de Lid-Staat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig *door de octrooihouder zelf of met diens toestemming* op de markt is gebracht" ontbreekt bij parallelle octrooien deze rechtvaardiging. Een afwijking van het beginsel van het vrije verkeer van goederen is dan ook niet gerechtvaardigd.

Door deze uitspraak nam het Hof in het „bloc de la légalité communautaire" het beginsel op, dat uit het octrooi voortvloeiende rechten en bevoegdheden worden geacht te zijn verbruikt en mitsdien daarop geen beroep meer kan worden gedaan, wanneer het beschermde produkt — door de octrooihouder of met diens toestemming — in enige Staat van de Gemeenschap in het verkeer is gebracht. De redenen waarom het Hof deze regel (de zogenoemde „uitputting van het exclusieve recht") tot de zijne heeft gemaakt, zijn uiteengezet in het arrest-Merck; daarin verklaarde het Hof: indien men toestaat dat de uitvinder of zijn rechtverkrijgenden „zich kunnen beroepen op het octrooi dat zij in een eerste Lid-Staat bezitten om zich te verzetten tegen de invoer van het produkt dat door hen *vrijelijk* in een andere Lid-Staat... in het verkeer werd gebracht, zal zulks tot een met de doelstellingen van het Verdrag strijdige afscherming van de nationale markten leiden".

Dit is dan ook een eerste gegeven dat tot de oplossing van het onderhavige vraagstuk kan bijdragen: *enkel wanneer de toestemming van de octrooihouder ontbreekt*, kan een belemmering van het vrije goederenverkeer gerechtvaardigd worden geacht uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Zoals ik reeds onder 3 heb opgemerkt, is het dan van weinig belang te weten, hoe en waar het geoctrooieerde produkt in het verkeer is gebracht: voor het verkeer van geoctrooieerde produkten is het daarentegen wel essentieel om vast te stellen of de octrooihouder de weg heeft vrij gemaakt voor het eerste in-verkeer-brengen van deze goederen. Om van de toestemming van de rechthebbende de sleutel te maken die de deur van de gemeenschappelijke markt opent voor de geoctrooieerde produkten, voert het arrest-Merck evenwel andere en mij dunkt doorslaggevende elementen aan.

Als octrooihoudster in een Lid-Staat verzette de onderneming Merck zich namelijk ertegen, dat enige derden een produkt importeerden, dat door haar zelf in een andere Lid-Staat in het verkeer was gebracht, waar haar uitvinding — en dit was de kern van het geschil — niet octrooieerbaar was. De Commissie en een van de partijen in het hoofdgeding betoogden, dat Mercks gedrag niet gerechtvaardigd was, omdat zij het produkt „vrijelijk en vrijwillig" in de tweede Lid-Staat in het verkeer had gebracht om het aldaar te verkopen. Daarentegen verklaarde Merck, gesteund door de Franse en de Britse regering, dat door toepassing van dit beginsel het doel van het octrooi niet zou worden gewaarborgd. Aangezien het octrooirecht niet wettelijk werd erkend in het land waar Merck haar eigen produkt ten verkoop had aangeboden, zou zij aldaar niet het monopolie hebben genoten om het als eerste in het verkeer te brengen.

„Gezien deze tegengestelde opvattingen diende (volgens het Hof) te worden gepreciseerd dat... de kern van het octrooirecht in wezen schuilt in de toekenning... van een uitsluitend recht om een produkt als eerste in het verkeer te brengen. Doordat dit recht... de uitvinder het exploitatiemonopolie van zijn produkt voorbehoudt, stelt het

deze in staat om de beloning voor zijn creatieve inspanning te verkrijgen, *zonder hem evenwel onder alle omstandigheden die beloning te garanderen.*" Een beloning wordt hem bij voorbeeld niet gegarandeerd indien de uitvinder „met volledige kennis van zaken (beslist) over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt, met inbegrip van de mogelijkheid het af te zetten in een Lid-Staat waar geen wettelijke octrooibescherming voor het betrokken produkt bestaat". In dat geval komt namelijk de voorrang toe aan het vrije verkeer, „een fundamenteel beginsel dat deel uitmaakt van de juridische en economische gegevens waarmee de houder van het octrooi rekening moet houden bij de bepaling van de wijze van uitoefening van zijn uitsluitend recht".

Duidelijker kan niet voor een „volontaristische" uitlegging van het uitputtingsbeginsel worden gekozen. Is een analogie mogelijk met de onderhavige zaak ? Ik denk van wel, ook omdat dit de enige keuze is die het door het Hof te wijzen arrest de nodige flexibiliteit kan verlenen. Ik ben er namelijk van overtuigd, dat er voor het door de Hoge Raad voorgelegde vraagstuk geen eenduidige oplossingen mogelijk zijn, zoals die welke zijn voorgesteld door Pharmon enerzijds en Hoechst en de zes regeringen anderzijds. Bij de huidige stand van de gemeenschapsbepalingen inzake octrooien zou, gelet op de verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen betreffende licenties, een dergelijke starheid ten minste twee risico's opleveren: een gemakkelijke afgrendeling van de nationale markten of juist een oncontroleerbare uitputting van de rechten van industriële eigendom door de een of andere Staat. Welke gevolgen deze mogelijke ontwikkelingen kunnen hebben voor de communautaire integratie in de sector van de octrooien of met betrekking tot de economische en wetenschappelijke exploitatie van de octrooien, behoef ik niet uiteen te zetten, omdat de Commissie dit reeds heeft gedaan.

De door mij aanbevolen gedragslijn wordt niet enkel gerechtvaardigd door rechtspolitieke argumenten. Ik ga uit van een onbetwistbaar gegeven: de dwanglicentie houdt in de regel een onteigening in van het exclusieve recht in naam van en ten behoeve van een nationaal belang. Heeft deze licentie dit karakter, dan stelt Pharmon ter zake evenwel ten onrechte dat de beslissing van de overheid het „ontbreken van toestemming" van de octrooihouder kan „compenseren" of „in de plaats kan komen" van deze toestemming. De Commissie heeft echter evenmin gelijk, wanneer zij verklaart, dat de dwanglicentie noodzakelijkerwijs leidt tot een belangenconflict tussen de Sstaat en de octrooihouder — de een omdat hij de licentie oplegt, de ander omdat hem de licentie wordt opgelegd — en dat deze handeling dus *nooit* een element van toestemming kan inhouden.

Volgens de Commissie staat toestemming gelijk met overeenkomst (zie boven onder nr. 3). Dit is echter een enigszins schematische voorstelling van zaken. Er is bij voorbeeld geen overeenkomst maar wel toestemming, wanneer de dwanglicentie zou worden aangevraagd door een onderneming die juridisch of economisch door de octrooihouder wordt gecontroleerd. Hiertegen kan niet worden ingebracht dat het een theoretisch geval is, omdat het zeer wel denkbaar is dat de octrooihouder liever een in de wetgeving van de Staat voorziene maatregel verkrijgt door een tussenpersoon dan zich onderwerpt aan de wet van vraag en aanbod door met een derde over het verlenen van een licentie te onderhandelen.

Er kunnen andere voorbeelden worden gegeven, waarin de Staat en de octrooihouder min of meer bewust beslissen dat zij overeenkomstige belangen hebben. Voor mijn doel volstaat echter het door mij gegeven voorbeeld. Evenals de juridische onmoge-

lijkheid om een octrooi te verkrijgen, leidt ook de dwanglicentie ertoe dat de octrooihouder de aan zijn recht inherente bescherming verliest. De octrooihouder die met een gedetailleerde kennis van het kader waarbinnen hij opereert, zich *vrijwillig* aan dit risico blootstelt, staat *vrijwillig* toe dat zijn recht door de overheid wordt aangetast en moet de consequenties van de door hem gemaakte keuze aanvaarden. *Cuius commoda eius et incommoda* zeiden de Romeinen: in wezen is dit ook de leer die ten grondslag ligt aan het arrest-Merck.

Op basis van deze overwegingen dient de nationale rechter dus per geval vast te stellen, of de afgifte van een dwanglicentie voor de octrooihouder een onzeker rechtsfeit is (*an* en *quando*), waardoor het eventuele nadien volgende in-verkeer-brengen van het geoctrooieerde produkt niet direkt of indirekt verband houdt met een expliciete of impliciete toestemming van de octrooihouder.

Na dit onderzoek zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden onder de punten 2 en 3 van het verwijzingsarrest aan de orde gestelde vraagstukken niet meer relevant.

5. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging de eerste vraag die de Hoge Raad bij arrest van 13 januari 1984 heeft voorgelegd, aldus te beantwoorden:

„Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht verbieden de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen niet, dat de octrooihouder zijn door de wet van zijn Lid-Staat toegekende recht om zich te verzetten tegen het in die Staat importeren en in het verkeer brengen van een door het octrooi beschermd voortbrengsel, uitoefent met betrekking tot produkten die in een andere Lid-Staat zijn vervaardigd en van daaruit rechtstreeks aan een koper in eerstbedoelde Lid-Staat zijn verkocht en geleverd door de houder van een dwanglicentie voor een parallel octrooi dat dezelfde houder van het eerste octrooi in een andere Lid-Staat bezit. Zulks op voorwaarde dat de octrooihouder niet voor of na het in-verkeer-brengen van het voortbrengsel uitdrukkelijk of stilzwijgend erin heeft toegestemd, dat het door hem gehouden recht door derden wordt geëxploiteerd.

Gelet op dit antwoord, geef ik het Hof in overweging geen uitspraak te doen met betrekking tot de andere vragen."