

**Hof van Justitie EG, 29 februari 1968, Parke Davis**

Parke Davis complex Detroit

**OCTROOIRECHT - VRIJ VERKEER****Vrij verkeer van goederen**

- [Uitoefening octrooirecht mogelijk tegen import producten<sup>1</sup>](#)

Overwegende, dat de nationale voorschriften met betrekking tot de bescherming van de industriële eigendom nog geen voorwerp zijn geweest van unificatie binnen het raam der gemeenschap;

dat, bij het ontbreken van een zodanige unificatie, het nationaal karakter der bescherming van de industriële eigendom en de verschillen tussen de desbetreffende wetgevingen, belemmeringen op kunnen leveren zowel voor het vrije verkeer der geoctrooieerde voortbrengselen, als voor de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt;

dat op het door de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer bestreken gebied de beperkingen van invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, wel worden toegelaten door artikel 36, doch onder het uitdrukkelijke voorbehoud "dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten ( mogen ) vormen";

dat om soortgelijke redenen de uitoefening van rechten, verbonden aan een overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat verleend octrooi, op zichzelf geen inbreuk op de door het verdrag vastgestelde mededingingsregelen vormt;

**Kartelverbod**

- [Enkele uitoefening octrooi is geen verboden kartel noch misbruik machtspositie](#)

dat het octrooi, op zichzelf genomen en los van iedere overeenkomst waarvan het voorwerp zij, niet verwant is aan een dezer categorieën, doch zijn grondslag vindt in een van overheidswege toegekende wettelijke status ten aanzien van aan bepaalde criteria beantwoordende producten, en derhalve niet de in artikel 85 vereiste kenmerken ener overeenkomst of van een onderling

beraamde gedraging vertoont. (...). De door een Lid-Staat aan de octrooihouder verleende rechten worden niet door de verbodsbepalingen van de artikelen 85, lid 1, en 86 in hun bestaan geraakt;

- [Kartelverbod ziet alleen op uitoefening van een octrooi in geval van overeenkomst, besluit of afgestemde feitelijke gedraging](#)

dat het daarentegen niet uitgesloten is, dat de bepalingen van dit artikel toepassing kunnen vinden wanneer het tussen ondernemingen afgesproken gebruik van een of meer octrooien tot een situatie zou leiden die onder de begrippen overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 85, lid 1, kan vallen. (...). De uitoefening dier rechten op zichzelf kan - bij gebreke van enige overeenkomst, besluit of onderling afgestemde gedraging in de zin van artikel 85, lid 1 - niet door laatstgenoemde bepaling worden beheerst, noch ook - wanneer ieder misbruik van een machtspositie ontbreekt - door artikel 86;

**Machtspositie**

- [Prijsverschil niet noodzakelijkerwijs misbruik machtspositie](#)

dat derhalve, waar het bestaan van een octrooirecht, thans nog, slechts van de nationale wetgeving afhangt, alleen de uitoefening daarvan door het gemeenschapsrecht kan worden beheerst wanneer die uitoefening bijdraagt tot de vorming van een machtspositie welke zodanig wordt misbruikt, dat de handel tussen de Lid-Staten daardoor ongunstig zou kunnen worden beïnvloed; Overwegende, dat, hoewel niet kan worden uitgesloten dat de verkoopprijs van het beschermde produkt een element vormt voor de beoordeling van de vraag in hoeverre zich een misbruik voordoet, het feit, dat de prijs van het geoctrooieerde voortbrengsel die van het niet-geoctrooieerde overtreft, niet noodzakelijkerwijs misbruik oplevert; (...). De omstandigheid, dat de verkoopprijs van het geoctrooieerde produkt die van een uit een andere Lid-Staat afkomstig, niet-geoctrooieerd voortbrengsel overtreft, levert niet noodzakelijkerwijs een misbruik op;

Vindplaatsen: BIE 1968, nr.30, p. 110; Jurispr. 1968, blz. 82

**Hof van Justitie, 29 februari 1968**

(Lecocourt, Donner, Strauss, Trabucchi, Monaco)

(...)

In de zaak 24-67 :

betreffende het door het gerechtshof te 's-Gravenhage krachtens artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag tot het Hof van Justitie gericht verzoek om een prejudiciële beslissing over de interpretatie van artikel 85, lid 1, en 86 van het verdrag tot oprichting van de E.E.G. - mede in verband met het in de artikelen 36 en 222 bepaalde - voor wat de rechten betreft welke de houder van een in een Lid-Staat verleend octrooi door de rechter kan doen beschermen, in het voor eerstgenoemd gerecht aanhangige geding tussen :

<sup>1</sup> Red IEPT: De producten warden in Nederland ingevoerd van uit Italië waar destijds geen octrooi mogelijk was

de Amerikaanse vennootschap Parke, Davis and co en de vennootschappen Probel, Reese, Beintema-Interpharm en Centrafarm .  
(...)

#### TEN AANZIEN VAN HET RECHT

Overwegende dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 30 juni 1967 - bij het Hof van Justitie binnengekomen op 6 juli - overeenkomstig artikel 177 van het verdrag tot oprichting van de E.E.G. Twee vragen heeft gesteld met betrekking tot de interpretatie van de artikelen 85, lid 1, en 86;

dat blijkt de door het verwijzende gerecht vastgestelde feiten, de bedoelde vragen betrekking hebben op de uitoefening van de rechten, welke de Nederlandse wet verbindt aan een octrooi ter bescherming van een farmaceutisch produkt in Nederland, tegen het aldaar op de markt brengen van een gelijksoortig voortbrengsel, vervaardigd in een andere Lid-Staat, waar farmaceutica niet kunnen worden geoctrooieerd;

dat het hof bij de eerste vraag wordt uitgenodigd te beslissen, of de in de artikelen 85, lid 1, en 86 verboden gedragingen, eventueel in verband met het in de artikelen 36 en 222 van het verdrag bepaalde, mede omvatten het feit, dat de houder van een door de autoriteiten van een Lid-Staat verleend octrooi op grond daarvan een rechterlijk gebod uitlokt om na te laten ieder binnen het gebied van deze Lid-Staat in het verkeer brengen van een voortbrengsel, afkomstig uit een Lid-Staat welke voor de vervaardiging en verkoop daarvan geen uitsluitend recht verleent;

dat het verwijzende gerecht bij zijn tweede vraag verzoekt te beslissen, of de toepassing van voornoemde artikelen eventueel kan worden beïnvloed door de omstandigheid, dat de rechtverkrijger van de octrooihouder het geoctrooieerde produkt aanbiedt tegen een hogere prijs dan die van het soortgelijke, niet-geoctrooieerd en uit een andere Lid-Staat afkomstig voortbrengsel;

Overwegende, dat de nationale voorschriften met betrekking tot de bescherming van de industriële eigendom nog geen voorwerp zijn geweest van unificatie binnen het raam der gemeenschap;

dat, bij het ontbreken van een zodanige unificatie, het nationaal karakter der bescherming van de industriële eigendom en de verschillen tussen de desbetreffende wetgevingen, belemmeringen op kunnen leveren zowel voor het vrije verkeer der geoctrooieerde voortbrengselen, als voor de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt;

dat op het door de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer bestreken gebied de beperkingen van invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, wel worden toegelaten door artikel 36, doch onder het uitdrukkelijke voorbehoud "dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten ( mogen ) vormen";

dat om soortgelijke redenen de uitoefening van rechten, verbonden aan een overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat verleend octrooi, op zichzelf geen in-

breuk op de door het verdrag vastgestelde mededingingsregelen vormt;

Overwegende dat blijkens de bewoordingen van artikel 85, lid 1, van het verdrag als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt zijn verboden "alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen", welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en er toe strekken of ten gevolge hebben, dat de mededinging wordt vervalst;

dat, terwijl uit de algemene aard der gebezigde bewoordingen het oogmerk blijkt om alle in die bepaling omschreven categorieën van afspraken zonder onderscheid te treffen, anderzijds haar restrictief karakter zich er tegen verzet het daarin vervatte verbod uit te breiden buiten de drie limitatief opgesomde categorieën van afspraken;

dat het octrooi, op zichzelf genomen en los van iedere overeenkomst waarvan het voorwerp zij, niet verwant is aan een dezer categorieën, doch zijn grondslag vindt in een van overheidswege toegekende wettelijke status ten aanzien van aan bepaalde criteria beantwoordende produkten, en derhalve niet de in artikel 85 vereiste kenmerken ener overeenkomst of van een onderling beraamde gedraging vertoont;

dat het daarentegen niet uitgesloten is, dat de bepalingen van dit artikel toepassing kunnen vinden wanneer het tussen ondernemingen afgesproken gebruik van een of meer octrooien tot een situatie zou leiden die onder de begrippen overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 85, lid 1, kan vallen;

dat evenwel, ook al werd in de loop der behandeling op de aanwezigheid van een zodanige situatie - welke overigens alleen ter beoordeling van het gerechtshof te 's-Gravenhage staat - gezinspeeld, noch de gestelde vragen, noch de gedingstukken het hof veroorloven deze veronderstelling over te nemen;

Overwegende, dat bij artikel 86 van het verdrag wordt verboden "voor zover de handel tussen de Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan";

dat tot dit verbod derhalve het samentreffen van drie elementen wordt geëist : de aanwezigheid van een machtspositie, het misbruik daarvan en de mogelijkheid, dat de handel tussen de Lid-Staten daardoor ongunstig wordt beïnvloed;

dat, zo het octrooi aan de houder binnen het kader van een bepaalde staat al een bijzondere bescherming verleent, dit nog niet medebrengt, dat met de uitoefening van de aldus toegekende rechten de drie genoemde elementen gegeven zijn;

dat zulks slechts anders zou zijn, indien de exploitatie van het octrooi zou onttaarden in een misbruik van bedoelde bescherming;

dat trouwens op een vergelijkbaar gebied artikel 36, na te hebben gezegd, dat de artikelen 30 tot 34 geen belet-

sel vormen voor de beperkingen van de invoer of de uitvoer welke met name uit hoofde der bescherming van de industriële en commerciële eigendom gerechtvaardigd zijn, bepaalt - zoals hierboven reeds is vastgesteld - dat deze beperkingen "geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten mogen vormen";

dat derhalve, waar het bestaan van een octrooirecht, thans nog, slechts van de nationale wetgeving afhangt, alleen de uitoefening daarvan door het gemeenschapsrecht kan worden beheerst wanneer die uitoefening bijdraagt tot de vorming van een machtspositie welke zodanig wordt misbruikt, dat de handel tussen de Lid-Staten daardoor ongunstig zou kunnen worden beïnvloed;

Overwegende, dat, hoewel niet kan worden uitgesloten dat de verkoopprijs van het beschermde produkt een element vormt voor de beoordeling van de vraag in hoeverre zich een misbruik voordoet, het feit, dat de prijs van het geoctrooieerde voortbrengsel die van het niet-geoctrooieerde overtreft, niet noodzakelijkerwijs misbruik oplevert;

Overwegende, dat uit al het hierboven overwogene volgt, enerzijds, dat de door een Lid-Staat aan de octrooihouder verleende rechten niet door de verbodsbepalingen van de artikelen 85, lid 1, en 86 in hun bestaan worden geraakt, anderzijds, dat de uitoefening dier rechten op zichzelf - bij gebreke van enige overeenkomst, besluit of onderlinge afgestemde gedraging - niet door artikel 85, lid 1, kan worden beheerst, noch ook - wanneer ieder misbruik van een machtspositie ontbreekt - door artikel 86 en ten slotte, dat de omstandigheid, dat de verkoopprijs van het geoctrooieerde produkt die van een uit een andere Lid-Staat afkomstig niet-geoctrooieerd voortbrengsel overtreft, niet noodzakelijkerwijs een misbruik oplevert;

#### **Beslissing inzake de kosten**

Overwegende dat de kosten van de commissie van de E.E.G. En van de regeringen van het koninkrijk der Nederlanden, van de bondsrepubliek Duitsland en de Franse republiek die hun opmerkingen aan het hof hebben voorgelegd, niet terugvorderbaar zijn;

dat de onderhavige procedure ten aanzien van de partijen ten principale het karakter draagt van een incident in een geding voor het gerechtshof te 's-Gravenhage en de kostenbeslissing derhalve aan laatstgenoemd gerecht staat;

Verklaart

#### **Het Hof van Justitie,**

uitspraak doende over de prejudiciële vragen welke het gerechtshof te 's-Gravenhage bij zijn arrest van 30 juni 1967 heeft voorgelegd,

Voor recht :

De door een Lid-Staat aan de octrooihouder verleende rechten worden niet door de verbodsbepalingen van de artikelen 85, lid 1, en 86 in hun bestaan geraakt;

De uitoefening dier rechten op zichzelf kan - bij gebreke van enige overeenkomst, besluit of onderling afgestemde gedraging in de zin van artikel 85, lid 1 - niet door laatstgenoemde bepaling worden beheerst,

noch ook - wanneer ieder misbruik van een machtspositie ontbreekt - door artikel 86;

De omstandigheid, dat de verkoopprijs van het geoctrooieerde produkt die van een uit een andere Lid-Staat afkomstig, niet-geoctrooieerd voortbrengsel overtreft, levert niet noodzakelijkerwijs een misbruik op;

En verstaat :

De beslissing over de kosten van de onderhavige instantie blijft bij het gerechtshof te 's-Gravenhage .

Aldus gewezen en ondertekend te Luxemburg op negentwintig februari negentienhonderdachtenzestig .

---