

Hof van Justitie EG, 31 oktober 1974, Centrafarm v Sterling Drug



OCTROOIRECHT

Uitputting – vrij verkeer van goederen

- [Uitoefening octrooirecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming octrooihouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen](#)

De uitoefening door de octrooihouder van het bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze Staat in het verkeer brengen van een geoctrooieerd produkt dat in een andere Lid-Staat door deze octrooihouder of met diens toestemming in de handel is gebracht, te verbieden, zou onverenigbaar zijn met de regels van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt.

- [Irrelevant of licentienemer tot zelfde concern behoort](#)

Het is ten deze niet van belang of de octrooihouder en de ondernemingen waaraan hij licenties heeft verleend, tot hetzelfde concernverband behoren.

Prijsverschillen irrelevant

- [niet van belang dat er tussen de Lid-Staat van uitvoer en de Lid-Staat van invoer prijsverschillen bestaan, welke worden veroorzaakt door in de Staat van uitvoer genomen overheidsmaatregelen ter beheersing van de prijs van het produkt.](#)

Controle gebrekkige produkten geen rechtvaardiging

- [Het staat de houder van een octrooi betreffende een farmaceutisch produkt niet vrij zich aan de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen te onttrekken om de verspreiding van het produkt te controleren ter bescherming van het publiek tegen gebrekkige produkten.](#)

Geen kartel binnen concern

- [indien de ondernemingen een economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de markt niet werkelijk zelfstandig kan bepalen, en indien die overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne taakverdeling tussen de ondernemingen ten doel hebben](#)

Art. 85 Verdrag ziet niet op overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen die als moedermaatschappij en dochteronderneming tot een en hetzelfde concern behoren, indien de ondernemingen een economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de markt niet werkelijk zelfstandig kan bepalen, en

indien die overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne taakverdeling tussen de ondernemingen ten doel hebben.

Vindplaatsen: NJ 1975, 58.; BIE 1975, nr. 1, p. 5; Jur. 1974 blz. 1147; AA 1975, p. 352, m.nt. Cohen Jehoram.

Hof van Justitie EG, 31 oktober 1974

(Lecourt, O Dalaigh, Mackenzie Stuart, Donner, Monaco, Mertens De Wilmars, Pescatore, Kutscher, Sorensen)

(...)

In de zaak 15/74 betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 E.E.G.-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

1) de vennootschap Centrafarm B.V., gevestigd te Rotterdam,

2) [X] De Peijper, wonende te [Y],

en

de vennootschap Sterling Drug. Inc., gevestigd te New York,

om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van de regels van het E.E.G.-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, in samenhang met artikel 42 van de Akte, behorende bij het Verdrag betreffende de toetreding van de nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeenschap, alsmede inzake de uitlegging van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag in verband met het octrooirecht.

(...)

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Overwegende dat de verwijzingsbeschikking en de krachtens artikel 20 van het Statuut van het Hof van de Europese Economische Gemeenschap ingediende schriftelijke opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt:

I. DE FEITEN EN HET PROCESVERLOOP

1. Sterling Drug Inc., vennootschap naar het recht van de Staat New York, is in verscheidene landen houdster van nationale octrooien — waaronder Nederland (octrooi no. 125.254) en Groot-Brittannië (octrooi no. 1.000.892), — betreffende de werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel onder de naam Acidum nalidixicum, bestemd voor de behandeling van infecties van de urinewegen. Voor dit produkt is de vennootschap Sterling-Winthrop Group Ltd. houdster van het merk „Negram" in Groot-Brittannië en haar dochteronderneming Winthrop B.V. in Nederland. Centrafarm, waarvan A. De Peijper directeur is, heeft uit Engeland en de Duitse Bondsrepubliek volgens de geoctrooieerde werkwijze vervaardigde en soms van het merk Negram voorziene geneesmiddelen, zonder toestemming van Sterling Drug, in Nederland ingevoerd en daar in de handel gebracht. Deze geneesmiddelen waren in beide eerstgenoemde landen rechtmatig in het verkeer gebracht door dochterondernemingen van Sterling Drug Inc. Door de waar uit Groot-Brittannië in te voeren heeft Centrafarm van een aanzienlijk prijsverschil ge-

profiteerd. In Groot-Brittannië blijkt de verkoopprijs van het produkt half zo hoog te zijn als in Nederland.

2. Op 16 juni 1971 heeft Sterling Drug in kort geding bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam een onverwijlde voorziening bij voorraad gevorderd tegen het optreden van Centrafarm en diens directeur, inhoudende dat dezen zich onthouden van inbreuk op het aan Sterling Drug behorende octrooi, alsmede enkele nevenvorderingen. De President van de Rechtbank heeft de vordering afgewezen op grond van een interpretatie van de Octrooiwet, volgens welke een produkt wordt geacht rechtmatig in het verkeer te zijn gebracht, zelfs indien dit door de houder van een Nederlands octrooi in het buitenland is geschied. Sterling Drug heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag, dat Sterling Drug in het gelijk stelde, afgezien van enkele nevenvorderingen. Centrafarm en De Peijper voorzagen zich tegen het arrest van het Gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad.

3. Alvorens te beslissen heeft de Hoge Raad de zaak geschorst en het Hof van Justitie krachtens artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen inzake de volgende vragen:

I. Ten aanzien van de regels betreffende het vrije verkeer van goederen:

a) aangenomen dat:

1. een octrooihouder in verschillende tot de EEG behorende landen parallelle octrooien heeft,

2. de door die octrooien beschermde voortbrengsels in een of meer dier landen rechtmatig in het verkeer worden gebracht door ondernemingen die van de octrooihouder fabricage- en/of verkooplicenties hebben gekregen,

3. die voortbrengsels vervolgens door derden worden uitgevoerd en in een dier andere landen in het verkeer worden gebracht en verder verhandeld,

4. de octrooiwetgeving in laatstgenoemd land aan de regels tegen te verzetten, dat aldaar door het octrooi beschermde voortbrengsels door anderen in het verkeer worden gebracht, ook indien deze tevoren in een ander land door de octrooihouder of een licentiehouders van de octrooihouder rechtmatig in het verkeer worden gebracht,

verhinderen dan de in het E.E.G.-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, niet-tegenstaande het in artikel 36 bepaalde, dat de octrooihouder van het hierboven onder 4 bedoelde recht gebruik maakt?

b) Indien de regels betreffende het vrije verkeer van goederen er zich niet onder alle omstandigheden tegen verzetten dat de octrooihouder het onder a sub 4 genoemde recht uitoefent, is dat dan wèl het geval, indien de uitoefening van dat recht uitsluitend of mede voorkomt uit een streven de nationale markten van de desbetreffende landen ten aanzien van de door het octrooi beschermde voortbrengsels van elkaar af te schermen, althans de afscherming van die markten tot effect heeft?

c) Maakt het bij de beantwoording van de onder a en b bedoelde vragen verschil of de octrooihouder en de li-

centiehouders al dan niet tot hetzelfde concernverband behoren?

d) Kan de octrooihouder zich ter rechtvaardiging van de uitoefening van meergenoemd recht met vrucht beroepen op de omstandigheid dat de prijsverschillen in de betrokken landen die het voor derden lonend maken uit het ene land afkomstige voortbrengsels in het andere land in het verkeer te brengen en het voor de octrooihouder van belang maken daartegen op te treden, het gevolg zijn van overheidsmaatregelen waardoor in het uitvoerland het prijspeil van die voortbrengsels lager wordt gehouden dan zonder die maatregelen het geval zou zijn geweest?

e) Kan, althans indien het octrooi betrekking heeft op farmaceutische produkten, de octrooihouder zich ter rechtvaardiging van de uitoefening van zijn octrooi-recht met vrucht beroepen op de omstandigheid dat de onder a beschreven gang van zaken hem hindert in de mogelijkheid de verspreiding van zijn produkten te controleren, welke controle door hem nodig wordt geacht om in geval van gebleken gebreken maatregelen ter bescherming van het publiek te kunnen nemen?

f) Brengt artikel 42 van het Toetredingsverdrag mee dat, zo de regels van het E.E.G.-Verdrag met betrekking tot het vrije verkeer van goederen een uitoefening van het octrooirecht als hierboven bedoeld verhinderen, op die regels, voor zover de desbetreffende goederen afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk, in Nederland tot 1 januari 1975 geen beroep kan worden gedaan?

II. Ten aanzien van artikel 85:

a) Brengt de omstandigheid dat een octrooihouder in verschillende tot de EEG behorende landen parallelle octrooien heeft en in die landen aan verschillende met de octrooihouder gelieerde ondernemingen fabricage en/ of verkooplicenties heeft verleend, — aangenomen dat het geheel der met de licentiehouders gesloten overeenkomsten er uitsluitend of mede op is gericht de marktcondities voor de door het octrooi beschermde goederen van land tot land verschillend te regelen — mede dat sprake is van overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van de soort die door artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag worden verboden en moet een inbreukactie als hierboven onder I sub a bedoeld, voor zover deze als een uitvloeisel van dergelijke overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen moet worden beschouwd, om deze reden voor ongeoorloofd worden gehouden?

b) Kan artikel 85 mede toepassing vinden, indien bij overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen als daar bedoeld, alleen ondernemingen, behorende tot een en hetzelfde concern zijn betrokken?

4. Het interlocutoir arrest van de Hoge Raad van 1 maart 1974 is ingeschreven ter griffie van het Hof op 4 maart 1974. Overeenkomstig artikel 20 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend namens Sterling Drug Inc. door T. Schaper te 's-Gravenhage, advocaat bij de Hoge Raad, en A. Deringer te Keulen, advocaat bij het Oberlandesgericht; namens Centrafarm B.V. en De Peijper door L. D. Pels

Rijcken te 's-Gravenhage, advocaat bij de Hoge Raad, en A. F. de Savornin Lohman, advocaat te Rotterdam; namens de regering van het Koninkrijk Denemarken door M. Ersböll en namens de Commissie door haar juridisch adviseur B. van der Esch, als gemachtigde. Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

III. Bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

Opmerkingen van Sterling Drug Inc.

1. Sterling Drug Inc. wijst erop, dat de houder van een octrooi in het algemeen het exclusief recht heeft om het geoctrooieerde voortbrengsel op het grondgebied van het desbetreffende land te vervaardigen en in het verkeer te brengen. Indien hij echter eenmaal het voortbrengsel in dat land in het verkeer heeft gebracht, wordt zijn recht geacht te zijn „uitgeput" en kan hij zich niet verzetten tegen verdere verkopen in dat land. De vennootschap merkt op dat geen enkele bestaande nationale wet een bepaling bevat volgens welke een in het verkeer brengen in het buitenland uitputting van het octrooirecht betekent. De Hoge Raad heeft in de onderhavige zaak wederom uitgemaakt, dat de betekenis van artikel 30, lid 2, Rijsoctrooiwet „niet voor twijfel vatbaar is" en zijn vroegere jurisprudentie bevestigt, volgens welke een Nederlands octrooi slechts wordt uitgeput door in het verkeer brengen „in het Koninkrijk". Ook het Ontwerp-Verdrag betreffende het Europese Octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (art. 32) is gebaseerd op de grondgedachte, dat het E.E.G.-octrooi alleen uitgeput kan worden door handelingen, die gepleegd zijn binnen het territorium van dit octrooi.

2. Men kan alleen dan het recht van de octrooihouder om parallel-importen te weren niet langer erkennen, indien men zou moeten aannemen dat het nationale recht in dit opzicht is gewijzigd door de invoering van het Gemeenschapsrecht. Artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag verbiedt „kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking", maar hierop worden in artikel 36 uitzonderingen gemaakt en de vraag is dus of de toepasselijke wettelijke bepaling van Nederlands nationaal octrooirecht — wordt gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van het recht van industriële eigendom, te weten het recht op het octrooi, en — geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormt. De vennootschap spreekt in dit verband de arresten van het Hof van 29 februari 1968 (zaak 24/67, [Parke Davis, Jurispr. 1968, blz. 81](#)) en van 8 juni 1971 2) (zaak 78/70, [Deutsche Grammophon Gesellschaft, Jurispr. 1971, blz. 487](#)).

a) De vennootschap is van mening dat onderscheiden dient te worden tussen de zaak Deutsche Grammophon en de onderhavige. Allereerst moet in de eerste zaak de Duitse auteurswet, daterend van 1965, beschouwd worden als een „nieuwe" maatregel van gelijke werking, terwijl de in het onderhavige geval toepasselijke wettelijke bepaling, stammend uit 1910, een „bestaande" maatregel is.

b) In de tweede plaats verschilt het karakter van het auteursrecht wezenlijk van dat van het octrooirecht, gezien de kenmerken daarvan. Een octrooi is een monopolie, telkens verleend door een afzonderlijke staat, met het doel om voor het algemeen welzijn het investeren voor research en het openbaar maken van uitvindingen te stimuleren door de uitvinder een redelijke beloning te geven. Zolang octrooiwetten niet zijn geünificeerd, behoort het tot het wezen van het huidige octrooirecht, dat er onderling totaal verschillende octrooi-territorien naast elkaar bestaan. Het recht om importen te weren van produkten die op een ander octrooi-territoir in het verkeer zijn gebracht, behoort dus tot het wezen van het octrooi. Octrooien zouden wezenlijk in hun „bestaan" worden aangetast, als een octrooihouder in de ene Lid-Staat de invoer van produkten, die in een andere Lid-Staat onder een zogenaamd „parallel" octrooi in het verkeer zijn gebracht, niet meer zou kunnen tegenhouden. Er bestaan immers geen werkelijk parallelle octrooien. De octrooiwetten van de Lid-Staten verschillen onderling zozeer, dat zelfs octrooien voor dezelfde uitvindingen niet als gelijk of „parallel" kunnen worden beschouwd. Sterling Drug wijst er ten deze onder meer op, dat de duur van octrooien varieert naar gelang van de wetgeving en dat in sommige staten octrooien zonder vooronderzoek worden verleend, terwijl in andere staten een octrooiaanvraag wel tevoren wordt onderzocht. Octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding kunnen in de verschillende landen verschillen. Indien men onderstelt dat een octrooihouder zich kan verzetten tegen parallelimporten van een produkt uit een andere Lid-Staat, waar het produkt niet door een zijner octrooien wordt beschermd, zouden deze verschillen zeer ernstige problemen oproepen voor de nationale rechter van het land van import die de beschermingsomvang van de octrooien in het land of de landen van export moet vaststellen. Het kan voorkomen dat, wanneer de rechter niet in staat is de veelvoudige beschermingsomvang behoorlijk te bepalen, een effectieve bescherming van het octrooi zal uitblijven. Een dergelijk resultaat is een aantasting van het bestaan van het octrooi. Als men er daarentegen van uitgaat dat ieder in het verkeer brengen van een produkt door een octrooihouder, zelfs in een Lid-Staat waar nimmer een octrooi daarop heeft bestaan of heeft kunnen bestaan, of waar het octrooi is geëindigd, de octrooihouder belet zich tegen import te verzetten, dan tast een dergelijke interpretatie de bescherming van zijn octrooien op dat produkt in andere Lid-Staten aan. Dit zou erop neerkomen, dat telkens de voor de octrooihouder meest ongunstige wettelijke bepaling die er maar in een der wetgevingen te vinden is, bepalend is voor de bescherming van alle octrooien binnen de EEG. De conclusie van de vennootschap is dat de gevolgen van de talloze verschillen in de nationale wettelijke regelingen niet kunnen worden vermeden door directe toepassing van gemeenschapsrecht, maar alleen door harmonisatie of unificatie als beoogd door het Ontwerpverdrag betreffende het Europese Octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt.

c) De vennootschap noemt voorts de voorbereidende documenten van dit Ontwerp-Verdrag en een Rapport van de Vergadering van Staatssecretarissen aan de Regeringen der Lid-Staten over essentiële vragen van industriële eigendomsrechten — hetwelk als een authentieke interpretatie van de artikelen 30 en 36 moet worden beschouwd —, alsmede verschillende mededelingen van de Commissie tot in 1970, en concludeert hieruit dat de nationale wettelijke bepalingen, op grond waarvan parallelimporten met een octrooi kunnen worden geweerd, onder de uitzondering van artikel 36, eerste volzin, vallen.

3. Indien evenwel de uitzondering van artikel 36 niet op deze bepalingen van toepassing zou zijn, rijst de vraag (welke vraag zich, zoals de advocaat-generaal terecht overwoog, in de zaak [Deutsche Grammophon](#) niet voordeed) of de artikelen 30 en volgende rechtstreeks toepasselijk zijn. De vennootschap verwijst met name naar het arrest van 19 december 1968 (zaak 13/68, Salgoil, Jurispr. 1968, blz. 631). Nu de overgangperiode ten einde is, rijst de vraag of de artikelen 30 en 32, tweede alinea, eerste zin, per 1 januari 1970 al dan niet rechtstreeks toepasselijk zijn geworden. Ten deze merkt de vennootschap op, dat het in de zaak Deutsche Grammophon om een „nieuwe” wetgeving ging, terwijl in de onderhavige zaak sprake is van een „bestaande” wet. Artikel 32, tweede alinea, eerste zin, waarin wordt bepaald dat maatregelen van gelijke werking uiterlijk aan het einde van de overgangperiode moeten zijn afgeschaft, vormt duidelijk een verplichting tot handelen, die de Lid-Staten een vrijheid van beleid laat. Eenvoudige afschaffing van de nationale octrooibepalingen, die het weren van parallelimporten mogelijk maken, tast de octrooien in hun „bestaan” aan, en tot die afschaffing kan alleen worden besloten indien ofwel tegelijkertijd de enorme verschillen tussen de octrooiwetten door harmonisatie worden rechtgetrokken ofwel een uniform E.E.G.-octrooi in het leven wordt geroepen. De vennootschap wijst er vervolgens op, dat ook de Commissie zelf het geen realistische opvatting heeft gevonden, dat artikel 32, tweede alinea, eerste zin, aan het einde van de overgangperiode direct toepasselijk zou worden. Dit blijkt uit haar richtlijn van 22 december 1969, gebaseerd op artikel 33, lid 7 (70/50/EEG, P.B. L 13/29). Voorts is het dikwijls onmogelijk te onderscheiden tussen gevallen waarin artikel 30, en gevallen waarin artikel 100 van het E.E.G.-Verdrag toepasselijk is en aangezien bovendien de wettelijke voorzieningen als bedoeld in artikel 100 van kracht blijven totdat de Raad een richtlijn heeft vastgesteld, zou een grote mate van rechtsonzekerheid ontstaan indien men artikel 30 vanaf 1 januari 1970 rechtstreeks toepasselijk zou oordelen. Wanneer men artikel 32, tweede alinea, directe werking ontzegt, zou zulks ook overeenkomen met de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht in gevallen, waarin de nationale wetgever de hem door de Grondwet opgelegde verplichtingen niet nakwam. De vennootschap verwijst tenslotte naar artikel 42 van de Toetredingsakte, volgens hetwelk maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen, uiterlijk op 1 januari 1975

worden afgeschaft, en daar het haar irrealistisch lijkt aan te nemen dat de Lid-Staten erin zullen slagen al die maatregelen vóór 1 januari 1975 af te schaffen, kan zulks ook bezwaarlijk op straffe van automatisch verval per 1 januari 1975 worden verlangd.

4. De vennootschap merkt met betrekking tot vraag I d) op dat een der fundamentele doelstellingen van de EEG is „de invoering van een regime, waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst” (artikel 3, sub f); onder zulk een regime dienen kunstmatige verschillen op gebieden die elkaar beïnvloeden in onderlinge samenhang en met gelijke tred te worden opgeheven. Prijsmaatregelen op grond van sociaal beleid in het land van export, waardoor het prijsniveau van sommige farmaceutische producten in dat land lager wordt gehouden dan het daar zonder die maatregelen zou zijn geweest, vormen kunstmatige verschillen. Marktvervalsingen worden treffend geïllustreerd, wanneer de producent zou moeten concurreren met een importeur die niet zelf produceert en die — zonder zelf ook maar enig bedrijfsrisico te lopen — niets anders doet dan profiteren van het prijsverschil. In tegenstelling tot de zaak Deutsche Grammophon is in de onderhavige zaak de prijs in Nederland tot stand > gekomen op een vrije markt, terwijl de Britse prijs kunstmatig is. Hoewel nalidixinezuur in Nederland geïmporteerd is, is de prijs toch onder voorwaarden van een vrije markt tot stand gekomen, omdat in Nederland verschillende concurrerende medicijnen op de markt zijn, die eveneens worden gebruikt ter bestrijding van infecties van urinewegen. De vennootschap voegt eraan toe, dat de prijsverschillen tussen Groot-Brittannië en de andere Lid-Staten voorts het gevolg zijn van nog een andere oorzaak, die geheel buiten de invloedssfeer van Sterling Drug ligt, namelijk de grote veranderingen van de wisselkoersen.

5. Ten aanzien van vraag I e) merkt de vennootschap op, dat zij voor haar actie geenszins alleen aanvoert, dat de producten niet door of namens haar in Nederland in het verkeer zijn gebracht. Eén van de dringende redenen die haar aanleiding gaven tot haar actie, is dat de handelingen van Centrafarm het haar onmogelijk maken de verspreiding van haar producten te controleren. Een dergelijke controle is vooral noodzakelijk om in het geval, dat in een bepaalde partij medicijnen gebreken zijn gebleken, in staat te zijn maatregelen ter bescherming van het publiek te nemen. Reeds het bestaan van parallelimporten maakt de controle onmogelijk, omdat een of meer tussenhandelaren gaan optreden, wier gedrag buiten de controle van de fabrikant valt. De vennootschap verwijst in dit verband naar een antwoord in deze zin van de Nederlandse Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 18 september 1973 op vragen van een lid van de Tweede Kamer. Sterling Drug concludeert dat, zo haar actie tegen Centrafarm niet reeds door haar enkele octrooi gegrond wordt geacht, deze toch wél is gerechtvaardigd in zoverre het zeer dringend probleem van de gezondheidsbescherming erbij is betrokken.

6. Ten aanzien van vraag I f) betreffende artikel 42 van de Toetredingsakte merkt de vennootschap op, dat de niet afgeschafte maatregelen van gelijke werking in elk geval op zijn minst tot 1 januari 1975 van kracht blijven. Zij verwijst naar de criteria omtrent directe werking in de arresten van het Hof van 4 februari 1965 (zaak 20/64, Albatros, Jurispr. 1965, deel XI-3, blz. 1) en van 19 december 1968 (Salgoil, reeds genoemd). Hieruit volgt dat de wetbepaling van Nederlands octrooirecht, krachtens welke parallelimporten kunnen worden geweerd, thans nog kan worden ingeroepen tegen parallelimporten uit Groot-Brittannië.

7. Tenslotte wijst Sterling Drug erop, dat artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag in het onderhavige geval niet van toepassing is, en wel daarom niet, omdat Sterling-Winthrop Group Ltd. een 100% dochteronderneming van Sterling Drug Inc. is, en voor wat betreft haar beslissingsbevoegdheid — met name ook ten aanzien van haar hier relevante handelingen — geheel afhankelijk is van Sterling Drug Inc. Opmerkingen van Centrafarm Centrafarm bespreekt allereerst de premissen waarvan de vragen van de Hoge Raad uitgaan. De beschermde voortbrengsels zijn rechtmatig in het verkeer gebracht in het land van export, dat wil zeggen zulks is geschied hetzij door de octrooihouder zelf, hetzij met zijn toestemming door een licentiehouder. Zij benadrukt dat de feiten verschillen van die in de zaak 24/67 ([Parke Davis](#), reeds genoemd), welke een geneesmiddel betrof, dat in Nederland was ingevoerd uit Italië, alwaar het niet door octrooi was beschermd. De vennootschap herinnert eraan, dat alle landen binnen hun nationale rechtsgebied streven naar een evenwicht tussen de particuliere belangen van de octrooihouder en het openbaar belang van de vrijheid van handel en verkeer. Dit evenwicht wordt bereikt, doordat de octrooihouder voordeel trekt uit zijn octrooi monopolie maar tevens aan beperkingen wordt onderworpen. De belangrijkste beperking is hierin gelegen, dat voortbrengsels welke binnen het rechtsgebied van het land eenmaal rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, vervolgens vrijelijk verder verhandeld kunnen worden zonder dat de octrooihouder zich daartegen kan verzetten. De strekking van de eerste vraag is of krachtens Europees recht eenzelfde beperking van het octrooi monopolie moet worden aangenomen, echter niet beperkt tot voortbrengsels welke rechtmatig binnen het rechtsgebied van ieder land afzonderlijk in het verkeer zijn gebracht, doch uitgebreid tot rechtmatig binnen het gebied der Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten. Naar de mening van Centrafarm is een belangrijk precedent gelegen in het arrest [Deutsche Grammophon](#) (zaak 78/70). De casuspositie welke in deze zaak aan de orde was, vertoont grote overeenkomst met die van de onderhavige zaak. De vennootschap komt tot de conclusie dat de overwegingen van het arrest Deutsche Grammophon, voor zover zij steunen op „het wezenlijk doel” van het E.E.G.-Verdrag en de daarin vervatte regels betreffende het vrije verkeer van goederen, mutatis mutandis volledig toepasselijk zijn op de onderhavige zaak. Zij betoogt dat het uit § 85 Urhebergesetz (Duitse Auteurswet) voortvloeiende uitsluitende recht grote

overeenstemming vertoont met het octrooirecht. Dit recht is aan de fabrikanten van geluidsdragers toegekend, niet omdat de vervaardiging van geluidsdragers een artistieke prestatie zou zijn, doch omdat zulks een hoogwaardig technisch kunnen en grote investeringen vereist, hetgeen rechtvaardigt dat aan de fabrikant bescherming wordt verleend tegen reproducties van deze producten welke in de vorm van bandopnamen gemakkelijk kunnen worden vervaardigd. Het is de vennootschap niet duidelijk, hoe aan vraag I a), naast vraag I b), zelfstandige betekenis toekomt. Zij kan zich niet indenken, dat de poging van een octrooihouder om zijn recht uit te oefenen in omstandigheden zoals in het onderhavige geval, niet uitsluitend of mede zou voortkomen uit het streven nationale markten ten aanzien van de door octrooi beschermde voortbrengsels van elkaar af te schermen, althans die afscherming niet tot gevolg zou hebben.

Vraag I c) betreffende het al of niet bestaan van een concernverband is uit een oogpunt van het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap van geen belang. Met betrekking tot vraag I d) merkt de vennootschap op, dat de geconstateerde prijsverschillen in geen verband staan met de bescherming van de octrooihouder, Aan hem zijn geen uitsluitende rechten verleend om voor het geoctrooierde produkt prijsverschillen te handhaven in de landen van de EEG waar het produkt in het verkeer is gebracht, laat staan dat uitoefening van het octrooirecht met dit doel zou zijn aan te merken als „het specifieke voorwerp” van dit recht. Op grond van de in deze vraag bedoelde omstandigheid kan dus stellig geen beroep worden gedaan op het uitzonderingsregime van artikel 36 van het Verdrag. Omtrent vraag I e) wijst zij er op, dat het octrooi er in elk geval niet toe dient, de octrooihouder gelegenheid te geven de verspreiding van een geoctrooierd geneesmiddel beter te controleren met het oog op mogelijke gebreken van zodanig produkt. Gebreken kunnen evenzeer voorkomen bij niet-geoctrooierde geneesmiddelen. Zou er behoefte bestaan aan een (beter) controle, dan moet deze op andere wijze dan met behulp van octrooiën gerealiseerd worden. Naar aanleiding van de vragen betreffende artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag, merkt Centrafarm op, dat de onderhavige situatie gelijk is aan die in de zaak 40/70 ([Sirena](#), reeds genoemd) 3), en dat dit arrest van beslissende betekenis is voor de beantwoording van vraag II a). Zij verwijst met name naar de rechtsoverwegingen 9 tot en met 12 van dit arrest, welke vrijwel letterlijk kunnen worden getransponeerd op de situatie, welke in vraag II a) aan de orde is. Voor de toepasselijkheid van artikel 85 maakt het geen verschil, of de bedoelde overeenkomsten zijn gesloten tussen een octrooihouder en licentiehouders in verschillende E.E.G.-landen, nu deze overeenkomsten er vooral op zijn gericht de marktcondities voor de door octrooi beschermde goederen van land tot land verschillend te regelen. Dit houdt immers in dat zulke overeenkomsten „de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt

of vervalst." Zelfs indien tussen deze partijen een concern-verband bestaat, waardoor elke onderlinge mededinging wordt uitgesloten, moeten de licentieovereenkomsten worden aangemerkt als door artikel 85 verboden overeenkomsten, wanneer zij vooral erop zijn gericht de marktcondities voor door het octrooi beschermde goederen van land tot land verschillend te regelen. Het is niet voldoende na te gaan, welke rechten en verplichtingen uit bepalingen der overeenkomst voortvloeien. Ook dient het economische en juridische kader van de overeenkomst in aanmerking te worden genomen, met name of nevenimporten van het ene naar het andere land kunnen worden verhinderd, enerzijds door het bestaan van met verschillende licentiehouders gesloten overeenkomsten, en anderzijds door de werking van de nationale octrooiwetgeving. Centrafarm verwijst ten deze naar het arrest van het Hof van 25 november 1971 (zaak 22/71, Béguelin, Jurispr. 1971, blz. 949) en merkt op dat het Hof overwoog dat de verhouding tussen een moeder- en een dochtervennootschap niet in aanmerking kon worden genomen bij de beoordeling van de geldigheid van een alleenverkoopovereenkomst tussen de dochteronderneming en een derde; zij legt evenwel de nadruk op de overwegingen 12 tot en met 14 van het Hof. Zij trekt daaruit de volgende conclusie: daar een alleenverkoopovereenkomst op de in deze overwegingen genoemde gronden onder het verbod van artikel 85 van het Verdrag kan vallen, moet worden aangenomen, dat artikel 85 ook van toepassing is indien een octrooihouder met licentiehouders in verschillende E.E.G.-landen overeenkomsten sluit, welke hoofdzakelijk erop zijn gericht de marktcondities voor de door het octrooi beschermde goederen van land tot land verschillend te regelen.

Opmerkingen van de Deense regering

De Deense regering is van mening dat onderscheid moet worden gemaakt naar gelang de produkten afkomstig zijn van een en dezelfde fabrikant ofwel in verschillende landen van de EEG zijn vervaardigd. Derhalve verzetten de artikelen 30 en volgende van het E.E.G.-Verdrag zich ertegen, dat een alleenverkoper die zelf de behoeften op zijn binnenlandse markt dekt door importen, een octrooirecht inroept tegen de import door anderen van produkten die de buitenlandse fabrikant in een ander E.E.G.-land in het verkeer heeft gebracht. Het is tevens in strijd met deze artikelen, dat een octrooihouder in een bepaalde Lid-Staat zijn recht inroept tegen de invoer van produkten, die hij zelf in een andere Lid-Staat in het verkeer heeft gebracht. De regering verwijst naar de arresten van het Hof van 13 juli 1966 (gevoegde zaken 56 en 58/64, Grundig, Jurispr. 1966, blz. 449) 4) en van 8 juni 1971 ([Deutsche Grammophon](#)). Het arrest Deutsche Grammophon kan echter niet van toepassing zijn, indien een in eigen land producerende octrooi- of licentiehouder het octrooirecht opwerpt tegen de invoer door een met hem economisch verbonden bedrijf, of door een andere licentiehouder van produkten die in een ander E.E.G.-land zijn vervaardigd door de octrooihouder zelf. Indien de mogelijkheid om de invoer in dat geval te verbieden, wordt afgesneden, zou zulks de rechtspositie

en de exploitatiemogelijkheden van octrooien voor de industrieën fundamenteel aantasten. Dit is de reden waarom in het Ontwerp-Verdrag betreffende een Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt is voorgesteld het beginsel van internationale verwerking van octrooirechten in de Gemeenschappelijke Markt eerst na een — door de regeringen noodzakelijk geachte — overgangperiode toepassing te doen vinden. Dit Ontwerp-Verdrag maakt het bovendien mogelijk conflicten te voorkomen die kunnen ontstaan door de verplichting krachtens de thans geldende nationale octrooiwetgeving om de uitvindingen daadwerkelijk in het land toe te passen; artikel 47 van het Verdrag geeft een regeling voor dit geval. De regering merkt tenslotte op, dat de octrooihouder in het onderhavige geval terecht kan aanvoeren, dat de prijsverschillen het gevolg zijn van overheidsmaatregelen en dat hij, nu het een octrooi voor farmaceutische produkten betreft, een rechtmatig belang heeft om de verspreiding van zijn produkten te kunnen controleren.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft met betrekking tot de verschillende vragen de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Vraag I a)

In het door de Hoge Raad bedoelde geval volgt de onverenigbaarheid van de door het nationale recht aan de octrooihouder verleende bescherming met de gemeenschapsregels betreffende het vrije verkeer van goederen reeds uit het arrest van het Hof in de zaak 78/70 ([Deutsche Grammophon](#)). Vonnissen van nationale rechters vormen een maatregel van gelijke werking in de zin van artikel 30, indien zij een verbod opleggen om waren uit een Lid-Staat naar een andere uit te voeren. In voornoemd arrest definieerde het Hof de uitzondering van artikel 36, door te overwegen dat dit artikel inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts gedooft, voor zover deze van hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van industriële of commerciële eigendom vormen. Deze omschrijving van een aan het auteursrecht verwant recht dient ook van toepassing te zijn op het octrooirecht. In beide gevallen bestaat het specifieke voorwerp van de eigendom uit het uitsluitend recht om een bepaald geestes- of industrieel voortbrengsel te vervaardigen, te vermenigvuldigen en het voor het eerst in het verkeer te brengen. Wanneer de nationale rechtsmiddelen de mogelijkheid bieden om de import van rechtmatig volgens het octrooi vervaardigde en vervolgens in de handel gebrachte produkten tegen te gaan, dan gaat dit het specifieke voorwerp van de eigendom van een octrooi te buiten. Deze opvatting sluit geheel aan bij het dictum van het Hof in de zaak [Deutsche Grammophon](#). Terwijl echter het Hof de maatregel van gelijke werking eerder schijnt te zien in de uitoefening door de belanghebbende van uitsluitende rechten, ligt voor de Commissie het zwaartepunt meer bij het vonnis van de nationale rechter, dat deze uitoefening mogelijk maakt.

2. Vraag I b)

Voor de toepassing van het verbod van artikel 30 is niet het streven naar het afschermen van nationale markten

relevant, doch het feit zelf dat een dergelijke afscherming tot stand komt. Voor zover de vraag erop is gericht, dat ook de grenzen van artikel 36 worden aangegeven: deze bepaling kan worden ingeroepen als uitzondering op de regel van artikel 30, indien de ingevoerde producten niet door de octrooihouder, de licentiehouder of anderen die rechtmatig hiertoe toestemming hebben verkregen, zijn vervaardigd of in het verkeer gebracht.

3. Vraag I c)

Het maakt geen verschil of de octrooi- en licentiehouders al dan niet tot hetzelfde concernverband behoren — zoals de nationale rechter vraagt —. Waar het om gaat is, of de produkten door de octrooihouder of met zijn toestemming binnen de gemeenschappelijke markt in het verkeer zijn gebracht.

4. Vraag I d)

Dat er tussen twee landen een groot prijsverschil voor hetzelfde produkt bestaat, geeft geen aanleiding om met een beroep op de octrooibescherming de invoer van produkten uit het land met het laagste prijspeil te verbieden. Het is juist een der essentiële aspecten van de gemeenschappelijke markt dat produkten vervaardigd kunnen worden daar waar dit het goedkoopst blijkt te zijn. Het opleggen van een prijsstop in een bepaalde Lidstaat, of het verlenen van subsidies aan bepaalde ondernemingen, kan verschillen doen ontstaan die het handelsverkeer tussen de Lid-Staten beïnvloeden. De gemeenschapsautoriteiten hebben echter tot taak eventueel een dergelijke ontwikkeling te bestrijden, bijvoorbeeld door tot een harmonisatie van wetgeving over te gaan. Mochten de gemeenschapsautoriteiten hierbij echter in gebreke blijven, dan is het de nationale rechter nog niet geoorloofd om op grond van het octrooirecht met de beginselen van artikel 30 strijdige vonnissen te geven.

5. Vraag I e)

De produktie en het in de handel brengen van geneesmiddelen scheppen het probleem van de controle op geneesmiddelen die bepaalde gebreken vertonen. Voor de oplossing van dit vraagstuk zijn reeds verschillende maatregelen genomen. Voor Nederland is de grondslag van deze maatregelen te vinden in artikel 18, lid 2, van het „Besluit verpakte geneesmiddelen”. Voor de toepassing dezer maatregelen is het niet nodig dat het vervaardigen of in de handel brengen van een geneesmiddel aan één onderneming wordt overgelaten; de controle werkt ook in het geval dat er diverse — parallelle — importeurs in het spel zijn. Het verbod van artikel 30 blijft dus op de onderhavige situatie van toepassing.

6. Vraag I f)

Artikel 42 van de Toetredingsakte bepaalt de termijn waarbinnen bestaande maatregelen van gelijke werking moeten worden opgeheven. Deze bepaling behandelt derhalve niet het probleem van nieuwe maatregelen van gelijke werking, waarvan in het onderhavige geval sprake zou zijn, indien de Hoge Raad de eis van Sterling Drug tot stopzetting van de invoer van het bewuste geneesmiddel zou toewijzen. Het antwoord op de gestelde vraag moet om die reden ontkennend luiden.

7. Vraag II a)

De Hoge Raad spreekt van het van land tot land verschillend regelen van marktcondities en doelt daarmee kennelijk op de instandhouding van een gedifferentieerde prijspolitiek door de ondernemingen. Om deze politiek te doen slagen doen de ondernemingen een beroep op rechten die zij menen te kunnen onttelen aan hun industriële eigendom. Aldus geven de betrokkenen aan hun licentie-overeenkomsten een op de afscherming van de verschillende markten gerichte en bijgevolg met artikel 85, lid 1, van het Verdrag strijdige werking. De letter van het contract is minder belangrijk. De uitoefening van het industriële eigendomsrecht valt onder het verbod van artikel 85, telkens wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafpraak blijkt te zijn. Deze opvatting wordt in verschillende arresten van het Hof bevestigd. De Commissie verwijst naar de arresten van 13 juli 1966 en 18 februari 1971 (zaken 56 en 58/64, Consten, Jurispr. 1966, blz. 449 4), en zaak 40/70, **Sirena**, Jurispr. 1971, blz. 69 3)). Ten aanzien van de vraag of onder de veronderstelde omstandigheden een inbreukactie op grond van het octrooirecht als ongeoorloofd moet worden beschouwd, lijkt het duidelijk dat het verbod van artikel 85, lid 1, niet door een dergelijke actie kan worden omzeild.

8. Vraag II b)

Artikel 85 is niet van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemingen die tot dezelfde groep behoren en welke alleen een taakverdeling binnen één en dezelfde economische eenheid ten doel hebben. Indien overeenkomsten binnen een groep echter verder reiken — bijvoorbeeld doordat zij de vrijheid van derde ondernemingen beperken om zich op een bepaalde markt te begeven —, dan moeten dergelijke overeenkomsten worden geacht onder artikel 85, lid 1, te vallen. De Commissie beperkt zich tot dit theoretisch commentaar, gezien haar opmerkingen betreffende artikel 30 en volgende. Of artikel 85, lid 1, van toepassing is, moet aan de hand van het concrete geval worden gezien; op basis van de processtukken lijkt een bevestigend antwoord waarschijnlijk.

O. dat na de sluiting der schriftelijke behandeling, op 3 juli 1974 de mondelinge behandeling heeft plaatsgehad. De vennootschap Sterling Drug Inc. werd ten deze vertegenwoordigd door A. Deringer en T. Schaper, de vennootschap Centrafarm en De Peijper door L. D. Pels Rijcken en A.F. de Savornin Lohman en de Commissie door haar juridisch adviseur B. van der Esch.

O. dat tijdens de mondelinge behandeling de beide vennootschappen en de Commissie op een vraag van het Hof verklaringen hebben afgelegd met betrekking tot het aanzienlijke prijsverschil in Groot-Brittannië en Nederland. De vennootschap Sterling Drug Inc. merkt op dat het produkt „Negram” in 1963 op de Europese markt is geïntroduceerd. Zij betoogt dat het prijsverschil is gelegen in de volgende factoren: 1) wijziging in wisselkoersen (waardoor ongeveer 60% van het verschil wordt veroorzaakt), 2) vracht, invoerrechten, importeurs-marge (circa 15% van het verschil), 3) het kunstmatig laag houden van de prijs van pharmaceuti-

sche produkten door de autoriteiten in Groot-Brittannië. De vennootschap verwijst in dit verband naar de brochure „International price comparison”. Hieruit blijkt dat het prijsniveau van farmaceutische produkten in Groot-Brittannië als gevolg van het prijsregelingssysteem globaal 30% lager is dan in vergelijkbare landen. In dit rapport van een semi-overheidsorgaan wordt gesteld dat de internationale ondernemingen die research verrichten over een toereikende winstmarge moeten beschikken om een verhoging van de researchkosten te kunnen dragen, terwijl het in het Britse systeem slechts mogelijk is de lopende kosten van research te dekken. De vennootschap Centrafarm wijst er allereerst op, dat de door Sterling Drug genoemde brochure als een pleidooi van de Britse farmaceutische industrie lijkt te zijn opgesteld. Zij verwijst daarentegen naar drie officiële rapporten, met name het rapport van 1973 van de „Monopolies Commission” met betrekking tot de Rocheprodukten. De vennootschap geeft een korte uiteenzetting van het in Groot-Brittannië toegepaste „Voluntary Price Regulation Scheme” en stelt vast, dat de Britse regering, afgezien van één enkel geval noch aan fabrikanten, noch aan importeurs, noch aan grossiers, ooit een verkoopprijs heeft opgelegd en dat de prijzen in gemeenschappelijk overleg tussen de industrie en het Ministerie van Volksgezondheid tot stand komen. De vennootschap merkt voorts op, dat Negram wel geen uniek geneesmiddel is maar dat men kan stellen dat het op een beperkt terrein een centrale, zonet overheersende positie inneemt. Zij wijst er tevens op dat er in de handel in farmaceutische produkten in Nederland een zeer nauw samenwerkingsverband bestaat, waarbij 95% der fabrikanten en handelaren is aangesloten. Centrafarm stipt tenslotte de moeilijkheden aan die door een bevestigend antwoord op de gestelde vraag ontstaan voor de nationale rechter. Kan deze het verbod laten werken zodra is gebleken dat er in het exportland een maatregel bestaat ten gevolge waarvan de prijs van de waar lager is dan bij een vrije concurrentie? De vennootschap wijst er nog op dat, aangezien de prijsvorming in de meeste landen verre van vrij is, een bevestigend antwoord op de vraag van de Hoge Raad tot gevolg zou hebben dat de huidige situatie in de Gemeenschap ongewijzigd blijft. Men dient te bedenken dat octrooihouders meestal zouden kunnen aanvoeren dat de prijsverschillen het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. De Commissie merkt op, dat uit de haar ter beschikking staande gegevens blijkt, dat het hoofddoel van de Britse regeling terzake is om een zeker inzicht in de fabrikatiekosten, waaronder onderzoek en ontwikkeling, te verkrijgen. Volgens de Commissie dienen de prijsverschillen in Groot-Brittannië en Nederland te worden verklaard uit volkomen normale factoren zoals een grotere afzet in Groot-Brittannië en een iets geringere concurrentie op de Nederlandse markt.

O. dat een van 's Hofs rechters opmerkte dat er in de huidige situatie in Nederland geen produktie van Negram plaatsvindt, en de vraag stelde of de situatie rechtens anders zou zijn, indien de octrooihouder zelf

in het importland het betrokken produkt zou vervaardigen. De beide vennootschappen beantwoordden de vraag ontkennend. Volgens de Commissie worden met deze vraag buitengewone ingewikkelde problemen aangesneden. Omtrent de kwestie is bij de Commissie overleg gaande. Hoewel men op het eerste gezicht zou zeggen dat er geen verschil bestaat tussen de beide situaties, kan men argumenten aanvoeren ter bescherming van de producent in het importland tegen invoer van hetzelfde produkt, dat door anderen is vervaardigd.

0. dat de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 september conclusie heeft genomen.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

1. Overwegende dat de Hoge Raad der Nederlanden, bij interlocutoir arrest van 1 maart 1974, ingekomen ter griffie van het Hof op 4 maart 1974, krachtens artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag een aantal vragen heeft gesteld met betrekking tot het octrooirecht in verband met de bepalingen van het Verdrag en van de Akte betreffende de toetreding van drie nieuwe Lid-Staten;

2. dat de Hoge Raad de ter fine van beantwoording der vragen in aanmerking komende feitelijke en nationaal-rechtelijke gegevens als volgt in het verwijzend arrest heeft vermeld:

— een octrooihouder heeft parallelle octrooien in verschillende tot de EEG behorende landen,

— de door die octrooien beschermde voortbrengsels worden in een of meer dier landen rechtmatig in het verkeer gebracht door ondernemingen die van de octrooihouder fabricage- en/of verkooplicenties hebben gekregen,

— die voortbrengsels worden vervolgens door derden uitgevoerd en in een dier andere landen in het verkeer gebracht en verder verhandeld,

— de octrooiwetgeving in laatstgenoemd land geeft aan de octrooihouder het recht zich in rechte ertegen te verzetten, dat aldaar de door het octrooi beschermde voortbrengsels door anderen in het verkeer worden gebracht, ook indien deze tevoren in een ander land door de octrooihouder of een licentiehouder van de octrooihouder rechtmatig in het verkeer waren gebracht;

3. dat, naar uit de behandeling blijkt, het hoofdgeding betrekking heeft op de rechten van een houder van parallelle octrooien in verschillende Lid-Staten, die in een dier Staten een exclusieve vergunning heeft verleend voor het in het verkeer brengen, doch niet voor de vervaardiging, van het geoctrooieerde produkt, terwijl de octrooihouder zich overigens onthoudt van vervaardiging van het geoctrooieerde produkt in deze Lid-Staat.

Vraag I a

4. O. dat het Hof bij deze vraag wordt verzocht uit te spreken, of in het gestelde geval de in het Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen de octrooihouder verhinderen zich ertegen te verzetten, dat een door het octrooi beschermd voortbrengsel door anderen in het verkeer wordt gebracht;

5. O. dat uit kracht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, en in het bijzonder artikel 30, invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten zijn verboden;

6. dat luidens artikel 36 deze bepalingen echter geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom;

7. dat echter uit dit artikel zelf, met name uit de tweede zin, evenzeer als uit de context, volgt dat, ook al raakt het Verdrag niet aan het bestaan van de rechten die in de wetgeving van een Lid-Staat inzake de industriële en commerciële eigendom zijn erkend, de uitoefening dier rechten naargelang der omstandigheden niettemin door de verboden van het Verdrag kan worden geraakt;

8. dat, waar artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, slechts gedooft, voorzover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen;

9. dat terzake van octrooien de industriële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de octrooihouder, ter beloning van des uitvinders creatieve inspanning, het uitsluitende recht te verschaffen om een uitvinding hetzij rechtstreeks hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van produkten van nijverheid, alsmede het recht zich tegen inbreuken te verzetten;

10. dat een belemmering van het vrije verkeer van goederen kan voortvloeien uit het bestaan, in een nationale wetgeving op het stuk van de industriële en commerciële eigendom, van bepalingen inhoudende dat het recht van de octrooihouder niet is uitgeput met het in het verkeer brengen van het door het octrooi beschermde voortbrengsel in een andere Lid-Staat, zodat de octrooihouder zich tegen de invoer in zijn eigen Staat van een in een andere Staat in het verkeer gebracht voortbrengsel kan verzetten;

11. dat een dergelijke belemmering van het vrije verkeer weliswaar kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, wanneer die bescherming wordt ingeroepen tegen een produkt, afkomstig uit een Lid-Staat waar het niet octrooieerbaar is en is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder, evenals in het geval van octrooien wier oorspronkelijke houders juridisch en economisch onafhankelijk zijn, doch dat daarentegen een afwijking van het beginsel van het vrije verkeer van goederen niet is gerechtvaardigd, 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, met name indien het een houder van parallelle octrooien betreft;

12. dat immers, indien de octrooihouder de invoer der beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht, zou kunnen verbieden, hij de mogelijkheid zou hebben de nationale markten- af te grendelen en aldus de handel tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van de uit de parallelle octrooien voortvloeiende wezenlijke exclusieve rechten te verzekeren;

13. O. dat verzoekster in het hoofdgeding in dit verband heeft aangevoerd dat er wegens de verschillen tussen de nationale wetgevingen en praktijken nauwelijks sprake is van werkelijk identieke of parallelle octrooien;

14. dat ten deze moet worden opgemerkt dat, ondanks de bij gebreke ener eenmaking van de nationale voorschriften inzake de industriële eigendom bestaande verschillen, de, door de rechter te beoordelen, identiteit van de beschermde uitvinding is te zien als het wezenlijke element van het begrip parallelle octrooien;

15. dat de gestelde vraag mitsdien aldus moet worden beantwoord dat de uitoefening door de octrooihouder van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze Staat in het verkeer brengen van een geoctrooieerd produkt dat in een andere Lid-Staat door deze octrooihouder of met diens toestemming in de handel is gebracht, te verbieden, onverenigbaar zou zijn met de regels van het E.E.G.-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt;

Vraag Ib

16. O. dat deze vraag is gesteld voor het geval de communautaire voorschriften zich er niet onder alle omstandigheden tegen zouden verzetten dat de octrooihouder het, hem door de nationale wet verleende, recht uitoefent om de invoer van het beschermde produkt te verbieden;

17. dat de vraag als gevolg van het op de vorige vraag gegeven antwoord zonder voorwerp is geraakt;

Vraag Ic

18. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht uit te spreken, of het voor de beantwoording van vraag I a verschil maakt of de octrooihouder en de licentiehouders al dan niet tot het hetzelfde concernverband behoren;

19. O. dat uit het antwoord op vraag I a volgt, dat de factor die hoofdzakelijk een beperking in de handel tussen de Lid-Staten teweegbrengt, is gelegen in de territoriale bescherming welke in een Lid-Staat aan de octrooihouder wordt verleend tegen de invoer van het produkt dat in een andere Lid-Staat door de octrooihouder of met diens toestemming in het verkeer is gebracht;

20. dat aldus de verlening van een verkooplicentie in een Lid-Staat tot gevolg heeft, dat de octrooihouder zich niet meer kan verzetten tegen het in het verkeer brengen van het beschermde produkt voor de gehele gemeenschappelijke markt;

21. dat het mitsdien niet van belang is of de octrooihouder en de licentiehouders al dan niet tot hetzelfde concernverband behoren;

Vraag Id

22. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht uit te spreken of, ondanks het antwoord op de eerste vraag, de octrooihouder zich tegen de invoer van de beschermde produkten kan verzetten bij het bestaan van prijsverschillen welke worden veroorzaakt door in het land van uitvoer genomen overheidsmaatregelen ter beheersing van de prijs van het produkt;

23. O. dat de gemeenschapsautoriteiten mede tot taak hebben concurrentievervalsende factoren tussen de Lid-Staten weg te nemen, met name door het harmoniseren van nationale prijsbeheersingsmaatregelen en door het verbieden van met de gemeenschappelijke markt onverenigbare steunmaatregelen, alsmede door het uitoefenen van hun bevoegdheden op het stuk der mededinging;

24. dat evenwel het bestaan van zodanige factoren in een Lid-Staat niet vermag de handhaving of invoering door een andere Lid-Staat te rechtvaardigen van maatregelen die onverenigbaar zijn met het vrije verkeer van goederen, met name op het stuk van de industriële en commerciële eigendom;

25. dat de gestelde vraag derhalve ontkennend dient te worden beantwoord;

Vraag I e

26. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht uit te spreken, of de octrooihouder, teneinde de verspreiding van een farmaceutisch produkt te kunnen controleren ter bescherming van het publiek tegen de aan gebrekkige produkten verbonden gevaren, gemachtigd is de hem bij het octrooi verleende rechten uit te oefenen, ongeacht de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen;

27. O. dat, waar de bescherming van het publiek tegen gevaren, verbonden aan gebrekkige farmaceutische produkten, terecht een voorwerp van overheidszorg vormt, artikel 36 van het Verdrag de Lid-Staten machtigt uit hoofde van de bescherming van de gezondheid, en het leven van personen en dieren af te wijken van de voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen;

28. dat evenwel de hiertoe noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen als maatregelen in het raam van de gezondheidszorg en niet door oneigenlijk gebruik van de bepalingen inzake de industriële en commerciële eigendom;

29. dat overigens overwegingen welke aan de bescherming van de industriële en commerciële eigendom ten grondslag liggen, andere zijn dan die der bescherming van het publiek en de vaststelling der eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden;

30. dat de gestelde vraag derhalve ontkennend dient te worden beantwoord;

Vraag I f

31. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht uit te spreken, of artikel 42 van de Akte betreffende de voorwaarden van de toetreding van de drie nieuwe Lidstaten meebrengt, dat op de verdragsregels met betrekking tot het vrije verkeer van goederen in Nederland tot 1 januari 1975 geen beroep kan worden gedaan, voorzover de desbetreffende goederen afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk;

32. O. dat artikel 42 van de Toetredingsakte in de eerste alinea bepaalt dat de kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten onmiddellijk bij de toetreding worden afgeschaft;

33. dat luidens de in de vraag inzonderheid bedoelde tweede alinea van dit artikel „de maatregelen van gelijk-

ke werking als zulke beperkingen uiterlijk op 1 januari 1975 worden afgeschaft”;

34. dat deze bepaling in haar context slechts kan doelen op die maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen, die ingevolge de artikelen 30 en 32 tot en met 35 van het E.E.G.-Verdrag aan het einde van de overgangperiode tussen oude Lid-Staten moesten zijn afgeschaft;

35. dat derhalve blijkt dat artikel 32 van de Toetredingsakte niet van invloed is op de invoerverboden die voortvloeien uit een nationale wetgeving inzake de industriële en commerciële eigendom;

36. dat deze materie derhalve wordt beheerst door het in het Verdrag en de Toetredingsakte opgesloten beginsel dat, behoudens uitdrukkelijke afwijking, de in de gemeenschapsverdragen op genomen bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, en inzonderheid artikel 30, onmiddellijk bij de toetreding op de nieuwe Lid-Staten van toepassing zijn;

37. dat hieruit volgt, dat op artikel 42 der Toetredingsakte geen beroep kan worden gedaan ter verhinderend van de invoer in Nederland, ook vóór 1 januari 1975, van goederen die onder de omstandigheden als voormeld door de octrooihouder of met diens toestemming in het Verenigd Koninkrijk op de markt zijn gebracht;

Vragen II a en b

38. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht te zeggen, of artikel 85 van het Verdrag toepassing vindt op overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen de houder van parallelle octrooien in verschillende Lid-Staten en zijn licentiehouders, indien het geheel dier overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen erop gericht is de marktcondities voor de door de octrooien beschermde goederen van land tot land verschillend te regelen;

39. O. dat, al worden de in een wettelijke regeling van een Lid-Staat op het stuk van de industriële eigendom erkende rechten niet in hun bestaan geraakt door artikel 85 van het Verdrag, hun uitoefening niettemin onder de verboden van dit artikel kan vallen;

40. dat zulks het geval kan zijn, telkens wanneer de uitoefening van zodanig recht als voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafpraak is te zien;

41. dat artikel 85 echter niet ziet op overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen die als moedermaatschappij en dochteronderneming tot een en hetzelfde concern behoren, indien de ondernemingen een economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de markt niet werkelijk zelfstandig kan bepalen, en indien die overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne taakverdeling tussen de ondernemingen ten doel hebben;

Ten aanzien van de kosten

42. O. dat de kosten, door de regering van het Koninkrijk Denemarken en de Commissie der Europese Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen;

43. dat de procedure ten aanzien van de Partijen in het hoofdgeding als een aldaar gerezen incident is te be-

schouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen;

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij interlocutoir arrest van 1 maart 1974 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1. De uitoefening door de octrooihouder van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze Staat in het verkeer brengen van een geoctrooieerd produkt dat in een andere Lid-Staat door deze octrooihouder of met diens toestemming in de handel is gebracht, te verbieden, zou onverenigbaar zijn met de regels van het E.E.G.-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt.

2. Het is ten deze niet van belang of de octrooihouder en de ondernemingen waaraan hij licenties heeft verleend, tot hetzelfde concernverband behoren.

3. Eveneens is het niet van belang dat er tussen de Lid-Staat van uitvoer en de Lid-Staat van invoer prijsverschillen bestaan, welke worden veroorzaakt door in de Staat van uitvoer genomen overheidsmaatregelen ter beheersing van de prijs van het produkt.

4. Het staat de houder van een octrooi betreffende een farmaceutisch produkt niet vrij zich aan de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen te onttrekken om de verspreiding van het produkt te controleren ter bescherming van het publiek tegen gebrekkige produkten.

5. Op artikel 42 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen kan geen beroep worden gedaan ter verhindering van de invoer in Nederland, ook vóór 1 januari 1975, van goederen die door de octrooihouder of met diens toestemming in het Verenigd Koninkrijk op de markt zijn gebracht.

6. Artikel 85 van het Verdrag ziet niet op overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen die als moedermaatschappij en dochteronderneming tot een en hetzelfde concern behoren, indien de ondernemingen een economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de markt niet werkelijk zelfstandig kan bepalen, en indien die overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne taakverdeling tussen de ondernemingen ten doel hebben.;

Conclusie van de Advocaat-Generaal A. Trabucchi.

Mijnheer de President, mijne heren rechters,

1°. De gevoegde zaken 15 en 16/74, die de Hoge Raad der Nederlanden aanleiding gaven het Hof om uitlegging te verzoeken, betreffen analoge kwesties, die evenwel in eerstgenoemde zaak met het octrooirecht en in laatstgenoemde met het merkenrecht verband houden.

Het gaat om de verhouding tussen deze beide rechtsdomeinen en het gemeenschapsrecht — het recht betreffende het vrije verkeer van goederen tussen de Lid-Staten c.q. het verbod van gedragingen welke de mededinging beperken —, en wel zulks in een com-

plexe situatie die bepaald wordt door de navolgende factoren:

a) een Amerikaanse firma met parallelle octrooien in verschillende Lid-Staten heeft in ieder van die Staten fabricage-, althans verkooplicenties verleend aan dochtermaatschappijen welke zij volledig onder haar controle heeft;

b) het produkt wordt, na in een Staat rechtmatig in het verkeer te zijn gebracht door de fabrikant-licentiehouders die ter plaatse gerechtigd is tot het desbetreffende merk, door derden-verkrijgers uitgevoerd naar en verkocht in een andere Lid-Staat waar de moedermaatschappij weliswaar octrooirecht heeft doch zich daarvan niet ter fabricage van het produkt bedient, terwijl een ter plaatse gevestigde, door haar gecontroleerde vennootschap die gerechtigd is tot hetzelfde merk dat in het land van vervaardiging op het produkt is aangebracht, met de verkoop van het ingevoerde produkt is belast;

c) volgens de wettelijke regeling van de Staat van invoer mogen de octrooihouder en de merkgerechtigde er zich met rechtsmaatregelen tegen verzetten dat het produkt aldaar door derden in het verkeer wordt gebracht. De nationale rechter wenst nu te weten, of dan de regels van het E.E.G.-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen — niettegenstaande de uitzondering die in artikel 36 wordt gemaakt op het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking — en het verbod van gedragingen welke afbreuk doen aan de mededinging, een uitoefening van octrooirecht (zaak 15/74) c.q. merkrecht (zaak 16/74) gedogen welke uitsluitend of mede een afscherming van de nationale markten binnen de gemeenschappelijke markt ten doel of tot effect heeft. Wij zullen deze vraag allereerst toetsen aan de regels betreffende het vrije verkeer van goederen: behelst het verbod van parallelle invoer een tegen artikel 30 e.v. van het E.E.G.-Verdrag indruisende maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking?

2°. Op de zaak zelf kan echter pas worden ingegaan, nadat een alleen met betrekking tot het octrooi gemaakte doch logischerwijze eveneens voor merken geldende tegenwerping ter zijde gesteld is. De firma Sterling Drug Inc. betoogt in haar schriftelijke opmerkingen, dat artikel 32, lid 2, volgens hetwelk maatregelen van gelijke werking als contingenten uiterlijk aan het einde van de overgangperiode dienen te zijn afgeschaft, aan de Lid-Staten een „verplichting tot doen" oplegt — waarbij zij over een zekere beleidsmarge beschikken —; het voorschrift zou derhalve niet rechtstreeks toepasselijk zijn. Terwijl de rechtstreekse toepasselijkheid van het duidelijke en onvoorwaardelijke verbod van artikel 31 voor maatregelen genomen na de inwerking-treding van het Verdrag geen twijfel lijdt, bepaalt artikel 33, lid 7, met betrekking tot anterieure maatregelen, dat de Commissie de procedure en het ritme van de opheffing tussen de Lid-Staten regelt. Moet daaruit worden geconcludeerd, dat het in artikel 30 in beginsel geformuleerde verbod pas kan werken nadat de Commissie daartoe de nodige richtlijnen heeft vastgesteld — die weer positieve maatregelen van de Staten nodig

maken —, zodat het niet als rechtstreeks toepasselijk zou zijn te beschouwen? Het is nu de vraag of men er ook na afloop van de overgangperiode deze voorzieningen bij te pas moet brengen om uit te maken, in hoeverre het verbod rechtstreeks toepasselijk is geworden dan wel of het ervoor dient te worden gehouden, dat het die toepasselijkheid op eigen kracht reeds ten volle heeft bereikt. Men dient te bedenken dat volgens artikel 8, lid 7, „het einde van de overgangperiode het uiterste tijdstip" vormt „waarop alle gestelde regels in werking moeten treden en waarop alle maatregelen welke het tot stand brengen van de gemeenschappelijke markt medebrengt, moeten zijn verwezenlijkt". Nog onlangs, in de zaak 2/74 (Reyners), zagen wij welke draagwijdte moet worden toegekend aan verdragsbepalingen volgens welke er voor het einde van de overgangperiode bepaalde andere fundamentele doelstellingen moesten worden verwezenlijkt — eveneens via wijziging van de nationale wettelijke regelingen — en welke waarde er voor de toekenning van rechtstreekse werking aan zulke voorschriften aan voormelde algemene bepaling (artikel 8, lid 7) dient te worden gehecht. Wanneer dus, zoals het geval is met het voorschrift dat de afschaffing van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking behelst, in de bepaling van gemeenschapsrecht een absoluut verbod besloten ligt om met ingang van een bepaalde datum onder zulk een omschrijving vallende wettelijke administratieve en andere nationale maatregelen te nemen (behoudens de in artikel 36 eens voor al toegestane uitzonderingen), dan werkt zodanig voorschrift met ingang van de in het Verdrag genoemde datum ook rechtstreeks, althans in die zin dat nationale voorschriften welke zich daarmee niet verdragen, binnen de Gemeenschap niet langer mogen worden toegepast. Deze uitlegging is ook in overeenstemming met het beginsel dat het Hof heeft opgesteld in de zaken 9/70 (Grad), 20/70, 23/70 en 50/70 (Jurisprudentie 1970, blz. 825 e.v.), volgens hetwelk een beschikking van de Raad waarbij aan de betrokken Lid- Staten een bepaalde gedragslijn wordt voorgeschreven (hun was de verplichting opgelegd om ter vermindering van cumulatie van verschillende soorten belasting een bepaald gemeenschappelijk belastingstelsel in te voeren), gevolgd door richtlijnen ter vaststelling van de termijn binnen welke daaraan uitvoering moet zijn gegeven, na ommekomst van die termijn voor de Staten het absolute verbod behelst het gemeenschappelijke belastingstelsel en specifieke belastingregelingen naast elkaar toe te passen, terwijl voorts particulieren desnodig in rechte tegen zodanige cumulatie kunnen opkomen, ook al mocht de betrokken Staat niets hebben gedaan ter nakoming van zijn verplichting. Een soortgelijke conclusie dringt zich ook thans op. Weliswaar laat de onderhavige bepaling de in het Verdrag voorziene uitzonderingen uitdrukkelijk onverlet.

Doch artikel 33, lid 7, is niet als zodanige uitzondering te beschouwen; het beoogt slechts het daarbedoelde verbod gedurende de overgangperiode geleidelijk te doen ingaan, des dat de Commissie ter vaststelling van de procedure en het ritme alle vrijheid wordt gelaten.

Zij was anderzijds verplicht het nodige te doen ter verzekering van de naleving van het algemene voorschrift van artikel 8, lid 7; na op verschillende tijdstippen richtlijnen te hebben vastgesteld waarin de voorwaarden ter afschaffing van de hierbedoelde maatregelen voor bepaalde sectoren nader worden omschreven, deed zij op 27 december 1969 een algemene richtlijn inzake de algehele afschaffing van alle nog bestaande maatregelen van gelijke werking als contingenten uitgaan. Weliswaar is er in deze richtlijn, die kort voor het einde van de overgangperiode afkwam, niet ook bepaaldelijk sprake van beperkingen die met de bescherming van merken of octrooien verband houden, terwijl er al evenmin een uiterste termijn wordt genoemd binnen welke er in de Lid-^Staten gevolg aan moet zijn gegeven. Dit doet echter niet ter zake, immers bij afloop van de overgangperiode trad het rechtstreeks in het Verdrag neergelegde verbod automatisch ten volle in werking.

Dit beginsel schijnt trouwens in het onlangs gewezen [arrest-Dassonville](#) (zaak 8/74) reeds implicite te zijn aanvaard.

3°. Wij zullen nu de vraag bespreken hoe de artikelen 30 e.v. met name in een merkrechtzaak moeten worden uitgelegd. Het antwoord is echter niet moeilijk en ligt reeds in Uw jurisprudentie besloten.

Na de arresten in de zaken [Sirena](#)¹⁾ (40/70) en Hag en deels ook na voormeld arrest-Dassonville kon het geen twijfel meer lijden dat een ter bescherming van een bepaald merk ingesteld verbod van invoer en verkoop door een derde verkrijger van produkten die dat merk voeren, met de beginselen van de gemeenschappelijke markt en met name met dat van het vrije verkeer van goederen niet te verenigen is, wanneer zij afkomstig zijn van een en dezelfde leverancier, namelijk van degene die de merkgerechtigde in de Staat van invoer bevoorraadt en ze in zijn eigen Staat als houder van hetzelfde merk rechtmatig in het verkeer gebracht heeft. Het gaat hier echter niet om gelijksoortige waren die door de onderscheiden merkgerechtigden in de onderscheiden staten zijn vervaardigd, zoals in de zaken [Sirena](#) en Hag, maar om één en hetzelfde produkt, vervaardigd door één enkele fabrikant. Wanneer wij te maken hebben met de oorspronkelijke produkten, voorzien van het merk dat de fabrikant die ze in het verkeer gebracht heeft in zijn Staat rechtmatig gebruikt, terwijl de herkomst dezelfde is als die van de produkten welke in de Staat van invoer door de aldaar tot het merk gerechtigde worden verhandeld, dan kan er omtrent de oorsprong en eigenschappen van het produkt geen twijfel bestaan en is er van „namaak" of van oneerlijke mededinging door degene die parallelle invoer bedrijft, geen sprake. Behalve om een afgerond beeld van de situatie te geven behoeven wij er dan misschien niet eens meer op te wijzen dat de ondernemingen die in de betrokken Lid- Staten tot het merk gerechtigd zijn, vallen onder dezelfde moedermaatschappij die ze volledig controleert en, zoals gezegd, in de onderscheiden Staten zelf houder is van het octrooi krachtens hetwelk het produkt wordt vervaardigd. Naar de gemeenschappelijke oorsprong van het merk en het gemeenschappelijk

vervaardigingsprocédé van soortgelijke produkten behoeft dus niet lang te worden gezocht.

De toepassing van in Uw jurisprudentie met betrekking tot de artikelen 30 e.v. van het Verdrag gehuldigde beginselen brengt dan noodzakelijkerwijze mede, dat een merk niet mag worden gebruikt om parallele importen te verhinderen: zodanige afsluiting van een nationale markt voor parallele invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat door de aldaar tot het merk gerechtigde rechtmatig in het verkeer gebracht is, wordt niet kennelijk gedekt door artikel 36 van het Verdrag, omdat het er niet om gaat namaak dan wel dwaling omtrent de oorsprong en eigenschappen der in de Staat onder dat merk in het verkeer gebrachte produkten te voorkomen, anders gezegd om de eerbiediging van een bepaaldelijk door het merk beschermd recht te verzekeren, doch om misbruik van dat merk, waarvan sprake is wanneer het alleen om zodanige afsluiting — ter handhaving van een niet gerechtvaardigde monopoliepositie — begonnen is.

4°. Kunnen de voornaamste thans bestaande verschillen tussen de beide hierbedoelde eigendomsrechten — merkrecht en octrooi — in verband met de verdragsbepalingen nopens vrij verkeer en mededinging aanleiding geven om het octrooi wezenlijk gunstiger te behandelen dan met betrekking tot het merk toelaatbaar werd geacht?

De bescherming van de octrooihouder, die in hoofdzaak diens uitsluitend recht behelst het geoctrooieerde produkt te vervaardigen en in de handel te brengen en waardoor de uitvinder wordt beloond voor zijn inspanningen en voor het economisch risico dat hij heeft willen lopen —, wordt slechts tijdelijk verleend, terwijl het merkrecht voor onbepaalde tijd geldt dan wel gemakkelijk kan worden verlengd. Er zij aan herinnerd dat de octrooihouder in het onderhavig geval feitelijk een andere positie inneemt dan de merkgerechtigde: behoort het merk in de beide betrokken landen aan dochtermaatschappijen (de fabriek in het land van oorsprong, de verkoopmaatschappij in de Staat van invoer), het octrooi is in beide landen in handen van de moederonderneming. Deze casuspositie is typerend voor in verschillende Lid-Statens naast elkander bestaande octrooien; de doctrine heeft dit geval — niet steeds met dezelfde uitkomsten — reeds getoetst aan de communautaire voorschriften inzake de mededinging en het vrije verkeer. Voor zover deze beide rechten in de nationale wettelijke regelingen hier en daar wellicht verschillend zijn geregeld (bijvoorbeeld wat duur en voorwaarden betreft), kunnen zulke verschillen welbeschouwd toch geen aanleiding geven om octrooien als hierbedoeld niet langer als parallel te beschouwen, zolang zij hetzelfde produkt en hetzelfde procédé betreffen en ook de octrooihouder ^dezelfde is. De moedermaatschappij, octrooihoudster in de verschillende Lid-Statens, kan er belang bij hebben in de ene Lid-Staat tegen parallele invoer van het door een bij haar concern aangesloten onderneming in een andere Lid-Staat vervaardigde produkt op te komen en aldus aan een andere bij haar concern aangesloten onderneming die in die andere Lid-Staat met de verkoop belast

is, een importmonopolie te verschaffen. Op deze intentie schijnt de Nederlandse rechter te doelen, wanneer hij in zijn tweede vraag met name aandacht besteedt aan een gebruik van bedoeld recht dat vooral op afscherming van de nationale markten gericht is. Gemeenschapsrechtelijk bezien komt zodanig belang duidelijk in botsing met bepaalde grondbeginselen van het systeem die met name in artikel 3, letter a) en f), van het E.E.G.- Verdrag zijn omschreven: vrijheid van het verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt en invoering van een regime dat gezonde mededingingsverhoudingen waarborgt.

5°. Wanneer het er dus voor moet worden gehouden dat een verbod van parallele invoer in samenhang met de bescherming welke de octrooihouder aan het nationale recht ontleent, zich niet verdraagt met de artikelen 30 en 32, lid 2, zullen wij thans moeten nagaan of een en ander in de casuspositie door de Nederlandse rechter bedoeld, wèl de toets van artikel 36 kan doorstaan. Disposities van een onderneming die geheel en al aan een moedermaatschappij toebehoort, kunnen niet worden geacht buiten deze laatste om te geschieden. De firma Sterling Winthrop, die voor 100% een produktiemaatschappij is van Sterling Drug Inc., heeft in Engeland een bepaald door haar krachtens licentie van die moedermaatschappij (houdster van het octrooi) in Engeland c.q. Nederland vervaardigd produkt verkocht. In de lijn van het normale commerciële gedrag van de fabrikant zelf moet het er redelijkerwijze voor worden gehouden, dat het in de handel brengen van dit produkt in een Lid-Staat is geschied met goedvinden van Sterling Drug; normaliter bepaalt de moedermaatschappij het handelsbeleid van volledig door haar gecontroleerde filialen. Voorts heeft een der advocaten van Sterling Drug tijdens de mondelinge behandeling met zoveel woorden gesteld, dat deze vennootschap met de onderhavige Engelse en Nederlandse dochtermaatschappijen één enkele onderneming vormt. In ieder geval brengt de economische realiteit mede, dat een dergelijke handeling van een filiaal voor de moedermaatschappij niet zonder gevolgen blijft. Een produkt dat in de Gemeenschap rechtmatig in de handel gebracht is, moet aldaar vrijelijk in het verkeer kunnen blijven zolang rechten van particulieren of een openbaar belang waaraan in de rechtsorde der Gemeenschap voorrang toekomt, zich daartegen niet verzetten. Volgens Uw jurisprudentie is er voor de uitzonderingen welke artikel 36 ter bescherming van de industriële eigendom toestaat slechts plaats, wanneer het gaat om de bescherming van de rechten welke het specifieke voorwerp van de eigendom vormen. Ofschoon deze formule voor de octrooien nog verduidelijking behoeft, ligt er stellig in besloten, dat de rechtsorde van de Gemeenschap zonder meer tot beperkingen kan leiden, ook al worden de octrooihouder in de nationale wettelijke regelingen bepaalde voorrechten ingeruimd. Telkens wanneer een bepaalde wijze van bescherming welke het nationale recht de octrooihouder verleent, zich niet blijkt te verdragen met de eisen welke een goede werking van het communautaire stelsel medebrengt, zal men via afweging van de botsende belangen en de noodzaak voor ogen houdend

een in wezen uitsluitend door het nationale recht beheerst instituut te eerbiedigen, moeten nagaan, of het nationale recht desondanks onder de uitzondering van artikel 36 kan worden gebracht. Vanuit deze gezichtshoek willen wij thans bezien welke concrete betekenis in casu aan het beperkend criterium dat in de woorden „specifiek voorwerp” besloten ligt, moet worden toegekend. Wezenlijk voor octrooien is het uitsluitend recht om het produkt te vervaardigen dan wel in de handel te brengen. Dit door de wetgever ten gunste van een particulier in het leven geroepen monopolie impliceert noodzakelijkerwijze het recht zich te verzetten tegen verkoop van onder het octrooi vallende produkten die door derden vervaardigd dan wel zonder zijn goedvinden in de handel gebracht zijn. De nationale wet mag dan ook de houder het recht toekennen op te komen tegen de invoer van produkten die zonder zijn toestemming zijn vervaardigd of in de handel gebracht, terwijl er daarentegen voor een invoerverbod ter bescherming van een en dezelfde persoon die in de verschillende Lid-Statens octrooihouder is — gebaseerd op het feit dat zijn toestemming tot verkoop binnen de gemeenschappelijke markt aan territoriale grenzen gebonden is — geen plaats is. Zulk een beperking zou alleen dienen om de octrooihouder in staat te stellen de afzet van het produkt in de Gemeenschap te controleren en kan niet geacht worden tot het „specifieke voorwerp” van het octrooirecht te behoren; en het valt stellig niet te rijmen met de grondbeginselen van de communautaire regeling inzake het verkeer van goederen, dat een vennootschap die in het bezit is van parallelle octrooien in de Gemeenschap en die via een door haar volledig gecontroleerde firma in zekere Lid-Staat bij de handel bij een bepaald produkt betrokken is geweest, tegen invoer van dat produkt door derdenverkrijgers in een andere Lid-Staat opkomt teneinde aldaar aan een andere dochtermaatschappij een handelsmonopolie te verzekeren.

De onderhavige casuspositie verschilt trouwens niet wezenlijk van die in de zaak-**Deutsche Grammophon** (Gesellschaft²), waarin het naar wij weten ging om een met het auteursrecht gelijk te stellen recht op „draggers” voor het weergeven van geluid. Ofschoon het produkt in dit geval vervaardigd wordt in een andere Lid-Staat dan die waar tegen de import bezwaar wordt gemaakt en het ook in de handel is gebracht door een persoon die in juridische zin moet worden onderscheiden van degene die tegen de invoer opkomt, kan worden opgemerkt dat de waar ook in de zaak-**Deutsche Grammophon** (Gesellschaft voor het eerst was verkocht in een andere Lid-Staat dan die waar de gerechtigde die tegen de invoer opkwam was gevestigd, terwijl bovendien het in de handel brengen van het produkt in het onderhavige geval wel geschied is door een persoon die in juridische zin van de octrooihouder moet worden onderscheiden, doch niet kan worden geacht buiten hem te zijn omgegaan. Het beginsel opgesteld voor een met het auteursrecht gelijk te stellen recht als waarop de **Deutsche Grammophon** (Gesellschaft zich beriep, geldt ook voor het octrooi: de Commissie heeft er recht op gewezen dat het specifieke voorwerp van

beide eigendomsrechten gelegen is in het uitsluitend recht een bepaald produkt van menselijk vernuft of voortbrenging voor het eerst in de handel te brengen. In een geval als het onderhavige gaat het de octrooihouder — evenals de rechthebbende in de casuspositie welke het Hof in het arrest-**Deutsche Grammophon** besprak — met zijn bestrijding van de invoer van een bepaald produkt niet alleen maar om het specifieke voorwerp van de bescherming van het desbetreffend eigendomsrecht: was het de gerechtigde in de zaak-**Deutsche Grammophon** met zijn verzet tegen de wederinvoer van een zijner produkten dat door hem of met zijn goedvinden voor het eerst in een andere Lid-Staat verkocht was, om meer begonnen dat cje hem toekomende rechtsbescherming alleen, ook in ons geval moeten wij, gezien de betrekkingen tussen degene die het produkt voor het eerst in een andere Lid-Staat heeft verkocht en de octrooihouder enerzijds en tussen deze laatste en de handelsvennootschap waaraan hij in de Staat van invoer een verkooplicentie heeft verleend anderzijds, ten aanzien van de bezwaren van de octrooihouder tegen de vrije verhandelbaarheid van het produkt tot eenzelfde oordeel komen.

6°. In sommige Lid-Statens had men buiten het gemeenschapsrecht om getracht het belang van de octrooihouder bij zoveel mogelijk commercieel profijt en het openbare belang van de vrije handel met elkander te verzoenen met behulp van de theorie dat het uitsluitend recht een produkt in het verkeer te brengen zou zijn „uitgeput” wanneer het door of met goedvinden van de octrooihouder — eventueel ook buiten het grondgebied waarvoor het octrooi verleend is — is verkocht. Ik moge er de aandacht op vestigen dat deze op een nationaal octrooi toegesneden theorie niet rechtstreeks op het communautaire stelsel kan worden toegepast. Zij kan slechts tot gelding komen binnen de rechtsorde volgens welke het octrooirecht is ontstaan — en die de inhoud en wederwaardigheden ervan regelt —. Aan de onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van een verbod om in de ene Lid-Staat waren in te voeren en te verhandelen die in de andere reeds in het verkeer zijn gebracht door of met goedvinden van degene die in beide Statens het octrooirecht bezit, behoeft in casu, vooral waar het een door hem gecontroleerde vennootschap betreft, alleen maar de overweging ten grondslag te worden gelegd dat zodanige uitsluiting dan bij gebreke van zelfstandige productie-activiteiten in het land van invoer niet zou dienen om het eigenlijke octrooirecht — dat een industrieprodukt betreft en dus onlosmakelijk met op productie gerichte activiteiten samenhangt — te beschermen, doch alleen om de handel tussen de Lid-Statens te beperken. De uitzondering van artikel 36 van het Verdrag is dan niet van toepassing. Zoals ik in de zaak-**Dassonville** (8/74) reeds betoogde, is er dan geen sprake van een substantieel soeverein belang van de invoerende Staat, ter bescherming waarvan er uitzonderingen zouden mogen worden gemaakt op het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap.

Er is natuurlijk niets tegen dat juristen met het oog op de consequenties voor de toepassing van het nationale recht proberen het verschijnsel redelijkerwijze in te passen in het stelsel van het industriële eigendomsrecht en er dan de uitputtingstheorie bij halen. Zij heeft echter met de toepassing van het gemeenschapsrechtelijke verbod en de niet-toepasselijkheid van de uitzondering die in artikel 36 voor de industriële eigendom wordt voorzien niet van doen. Die uitzondering wordt alleen mogelijk gemaakt met het oog op belangen die het specifieke voorwerp van het eigendomsrecht vormen. Wanneer van een octrooi gebruik gemaakt wordt ter bescherming van een rechtens en economisch niet aan de fabrikant gebonden, in een andere Lid-Staat gevestigde, plaatselijke fabrikant van de geöctrooideerde waar welke invoer in het geding is, kunnen er netelige vragen rijzen; in casu wordt het alleen maar gebruikt om te waken voor een handelsmonopolie van het als een economische eenheid te beschouwen concern, waartoe hetzij de enige octrooihouder in de verschillende betrokken Staten hetzij de fabrikant — en eerste verkoper — van het betrokken produkt behoort —. Aan het octrooi wordt dan eigenlijk geen wezenlijk andere rol toegedacht dan die waarvan men bij een merk niet heeft willen weten. De in beginsel belangrijke verschillen tussen beide eigendomsrechten zijn dus in ons geval niet van voldoende gewicht om het octrooirecht voor een andere bescherming in aanmerking te doen komen dan het merkrecht en te gedogen dat van het octrooirecht een gebruik wordt gemaakt dat zou leiden tot afsluiting van de nationale markten voor het vrije verkeer van goederen die in een Lid-Staat rechtmatig in de handel zijn gebracht. ! Aan deze redenering wordt niet wezenlijk afbreuk gedaan door het argument dat niet de gedragingen van Sterling Drug in strijd zijn met de regelen nopens het vrije verkeer, doch — eventueel — de door haar ingeroepen wettelijke regeling van een Lid-Staat. Wat hiervan ook zij, de nationale rechter kan geen met het gemeenschapsrecht niet verenigbare vorderingen toewijzen, waarbij niet ter zake doet of een particulier misbruik maakt van hem door de nationale rechtsorde verleende rechten dan wel het ongeoorloofd karakter van zodanige vorderingen — in verband met het verbod van maatregelen van gelijke werking als contingenteringen — bij nader inzien blijkt te zijn gelegen in de omstandigheid dat het nationale recht, dat zulke gedragingen gedooft, zich in objectieve zin niet met het communautaire stelsel verdraagt (hetgeen mij voorkomt het geval te zijn). Ik volsta met er van deze plaats op te wijzen, dat de Lid-Staten in zodanig geval aan artikel 36 van het Verdrag niet de bevoegdheid ontnemen een octrooihouder in staat te stellen zich met rechtsmaatregelen tegen parallelle invoer van derden te verzetten. 7°. De firma Sterling Drug heeft er ten processe op gewezen, dat een octrooihouder die niet meer de invoer in de ene Lid-Staat van in een andere Lid-Staat op grond van een parallel octrooi in het verkeer gebrachte produkten zou kunnen beletten, zijn industrieel eigendomsrecht in de Staat van invoer wezenlijk zou zien miskend, zodat tot intrekking van nationale voorschriften volgens welke de octrooihouder tegen

parallelle invoer mag opkomen, niet zou mogen worden overgegaan zonder gelijktijdige harmonisatie der desbetreffende nationale wettelijke regelingen of invoering van een uniform voor de gehele Gemeenschap geldend octrooirecht. Dit is niet juist: aan de octrooihouder zou in ieder geval het uitsluitend recht worden gelaten om het produkt in het land dat hem het octrooi heeft verleend te vervaardigen dan wel in het verkeer te brengen. Stellig wordt de inhoud van het eigendomsrecht bepaald door het nationale recht dat het scheidt en verzekert. Doch het in de onderscheiden Lid-Staten heersende recht kan niet onberoerd blijven door het communautaire stelsel en zijn implicaties. De totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt plaatst ook rechtsorden en economische verhoudingen in een nieuwe dimensie; en het communautaire stelsel brengt tevens een nieuwe, op zulke betrekkingen afgestemde juridische formule, althans in die zin dat aan Staten en particulieren bij het regelen en hanteren dier betrekkingen grenzen worden gesteld. Een volledige en organische aanpassing der nationale regelingen inzake de industriële en commerciële eigendom aan de eisen welke een goede werking van de gemeenschappelijke markt stelt, zou stellig de beste oplossing zijn. Doch bij gebreke daarvan mag men de beperkte harmonisatiemogelijkheden welke rechtstreeks in het Verdrag besloten liggen, niet ongebruikt laten. Dat volgens het ontwerp-verdrag tot instelling van een Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt het beginsel ener — internationale — uitputting van de octrooirechten binnen de Gemeenschap pas na een bepaalde overgangperiode tot gelding zou kunnen komen, laat inhoud en geest van het communautaire stelsel en dus ook de uitlegging der bestaande voorschriften — aan welke bindende kracht volgens een uitdrukkelijke bepaling van hetzelfde ontwerp trouwens geen afbreuk wordt gedaan — onverlet. Anderzijds kan in dit ontwerp thans hoogstens de uitdrukking van een bedoeling van een der redacteuren en niet een gemeenschappelijke wilsverklaring der Staten worden gelezen. Wij ontkennen niet dat zich, vooral wanneer het octrooi een der mogelijke wijzen van vervaardiging betreft, bepaalde door Sterling Drug's raadsman gesignaleerde moeilijkheden kunnen voordoen, bijvoorbeeld wanneer het bewijs van de identiteit van zogenaamde parallelle octrooien of van de herkomst der produkten moet worden geleverd. Doch voor moeilijkheden welke het bewijs der feiten betreffen, is met behulp van de voorschriften nopens de onus probandi steeds een oplossing te vinden. Voorts zal de nationale rechter die wanneer het om nationale octrooien gaat zeer wel weet van hoe groot nut een deskundigenbericht kan zijn, van betrokkene stellig alle medewerking ondervinden, wanneer moet worden uitgemaakt of de desbetreffende octrooien identiek zijn c.q. of een bepaalde herkomst van het produkt is komen vast te staan.

Ook in bijzondere casusposities die zich in verband met het naast elkaar bestaan van verschillende nationale regelingen kunnen voordoen (bijvoorbeeld wanneer een octrooi in het land van een licentiehouder gauwer afloopt dan in andere Staten) zie ik geen onoplosbare

problemen rijzen. En om te beginnen zouden betrokkenen bij het vastleggen van hun toekomstige betrekkingen met zulke problemen rekening kunnen houden. De mogelijkheid om van parallelle octrooien in de onderscheiden Lid-Staten der Gemeenschap via opsplitsing van de gemeenschappelijke markt een zodanig gebruik te maken dat er in bepaalde gebieden alleen zou worden geproduceerd en de octrooien elders alleen voor handelsdoeleinden zouden worden gebruikt — met uitsluiting van parallelle invoer — is, naar door Sterling Drug Inc. als interveniërende partij is betoogd, stellig van groot belang voor de ondernemingen: zij hebben dan, onder meer wat de prijzen betreft, een grotere bewegingsvrijheid. Het belang van de gemeenschappelijke markt is hieraan echter geheel tegengesteld: met het Verdrag onverenigbare situaties zijn niet te voorkomen, zolang het niet tot harmonisatie van de nationale wettelijke octrooieregelingen is gekomen — al ware het alleen maar ter vermindering van moeilijkheden zoals de ondernemingen via niet geharmoniseerde regelingen die op hun weg vinden —. Het dwingende verbod van artikel 30 en de beperkte aard der in artikel 36 toegestane uitzonderingen dienen zonder verwijl tot gelding te worden gebracht. Voorzover de toepassing van de verbodsbepaling van het Verdrag tot bezwaren mocht leiden die alleen via harmonisatie van nationale wettelijke regelingen overeenkomstig de artikelen 100 e.v. van het E.E.G.- Verdrag uit de weg kunnen worden geruimd, mag men daarin een gereede aanleiding vinden om de aldaar gewezen weg ten spoedigste te bewandelen.

8°. Wij kunnen dan thans zowel voor het merkrecht als voor het octrooi overgaan tot bespreking van de overige, in beide zaken vrijwel identiek geformuleerde vragen betreffende de verdragsregelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap. De Nederlandse rechter wenst te weten, of belangrijke prijsverschillen tussen de betrokken landen als gevolg van maatregelen in de uitvoerende Staat waar de overheid de prijzen laag wil houden, een verbod van parallelle invoer krachtens de hierbedoelde industriële en commerciële eigendomsrechten vermogen te rechtvaardigen. Er zij allereerst aan herinnerd, dat in de zaak [Deutsche Grammophon](#) het gevaar voor de verkoopprijzen van de Duitse fabrikant als gevolg van vrije invoer van zijn in Frankrijk (waar althans de grossiersprijzen veel lager waren) afgezette producten stellig de toegang tot de Duitse markt niet heeft verhinderd. Het enkele feit dat de gerechtigde krachtens het desbetreffende eigendomsrecht aldus voor de vinding minder ontvangt, tast het recht stellig niet wezenlijk aan. Dat de prijzen in de producerende Staat veel lager zijn dan in de Staat van invoer vermag, ook wanneer zulks voornamelijk een gevolg is van een ingrijpen van de overheid die de prijzen kunstmatig laag wil houden, geenszins een afsluiting der nationale markten te rechtvaardigen welke het concern dat onder leiding van de octrooihouder staat gelegenheid zou geven zijn balans weer in evenwicht te brengen op kosten van de gebruikers in andere Lid-Staten, waar met kunstmatige instandhouding van het alleenverkooprecht veel hogere

prijzen kunnen worden gemaakt dan in de Staat waar het produkt wordt vervaardigd. Mocht de firma Sterling Drug in vervaardiging van het geoctrooierde produkt in de Staat waar de prijzen kunstmatig laag worden gehouden geen brood meer zien, dan belet niets haar haar productieactiviteiten te verleggen naar andere Staten van de Gemeenschap waar zij betere prijzen kan maken, terwijl anderzijds een kunstmatige verdeling van het grondgebied der Gemeenschap die het vrije verkeer van rechtmatig in een Lid-Staat in het verkeer gebrachte goederen belemmert, regelrecht indruist tegen hetgeen men in het oprichtingsverdrag met de versmelting der nationale markten tot een enkele markt wezenlijk heeft beoogd. De in de Gemeenschap toegestane octrooibescherming kan niet worden losgemaakt van een juiste werking der economische wetgeving — en daarmee van de vraag binnen de gemeenschappelijke markt —. Tenslotte zou het, ook afgezien van deze overwegingen, niet aan het systeem en aan de rechtszekerheid op dit gebied beantwoorden, wanneer men de omvang van het uitsluitend recht dat op het niveau van de gemeenschappelijke markt aan de houders van nationale merkrechten en octrooien is toegekend, van toevallige en hoogst ongewisse gebeurlijkheden als prijsmaatregelen der nationale overheden zou laten afhangen.

9°. De hoogste Nederlandse rechter vraagt vervolgens of de bescherming van zulke rechten — door uitsluiting van parallelle invoer — met betrekking tot farmaceutische produkten gerechtvaardigd is in die zin dat de gerechtigde mag aanvoeren, dat de afwezigheid van zodanige bescherming hem hindert in de mogelijkheid de verspreiding van zijn produkten te controleren, hoedanige controle hij nodig acht om in geval van gebreken maatregelen ter bescherming van het publiek te kunnen nemen. Allereerst zij opgemerkt, dat met de bescherming der volksgezondheid verband houdende behoeften in een situatie als de onderhavige nimmer een argument ten gunste van het uitsluitende recht van de houder van een merk tegenover parallelle importeur kunnen opleveren. Het merk scheidt een verbintenis tussen de eerste verkoper en diens afnemers, en die verbintenis is van groot commercieel belang. Bij de bescherming van merkrecht gaat het om deze voor de goodwill zo belangrijke factor. De bescherming van de volksgezondheid heeft met het privaatrechtelijk belang van een eigendomsrecht als hierbedoeld niets uitstaande. De volksgezondheid vraagt voorts blijvend om bescherming; en die bescherming gaat verder dan die van het octrooi, dat ook slechts gedurende een beperkte tijd wordt beschermd. Bescherming van de volksgezondheid is niet een specifiek doel van het uitsluitende recht dat de octrooihouder is verleend. Wanneer een bepaalde neven-importeur zich niet gedraagt naar de nationale voorschriften betreffende de verkoop van farmaceutische produkten of zich anderszins gedraagt op een wijze die nadeel of gevaar voor de volksgezondheid kan inhouden, dan kan zulks de bevoegde autoriteiten aanleiding geven om op grond van die voorschriften daartegen iets te ondernemen. Er is dan plaats voor op dit doel afgestemde beperkende maatregelen.

gelen. Een en ander heeft echter niets uitstaande met de privaatrechtelijke bescherming van met octrooi- of merkrecht samenhangende monopolieposities en mag er in geen geval toe leiden, dat in een situatie als de onderhavige van zodanig recht gebruik gemaakt wordt om invoer van derden tegen te gaan.

10°. Nog altijd met betrekking tot de voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen vraagt de Nederlandse rechter, of artikel 42 van het Verdrag waarbij Engeland tot de Gemeenschap is toegetreten, medebrengt dat op bedoelde verdragsregels, voor zover de desbetreffende goederen uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn, in Nederland tot 1 januari 1975 geen beroep kan worden gedaan. Wanneer nationale voorschriften die op zichzelf de merkgerechtigde of octrooihouder het recht toekennen zich tegen invoer te verzetten, anterior zijn aan de inwerkingtreding van het toetredingsverdrag, zal men jegens de nieuwe Lid-Staat zodanige toepassing tot 1 januari 1975 moeten gedogen: de maatregel van gelijke werking is de nationale wet zelf die, op grond van een uitdrukkelijke bepaling van het gemeenschapsrecht voorlopig van kracht gebleven, niet buiten werking mag worden gesteld door een harer uitvoeringsbesluiten op zichzelf als posterieure en mitsdien verboden maatregel van gelijke werking te beschouwen. Het daarop gerichte betoog der Commissie dat aan de Staten de uitoefening ener hun in het Toetredingsverdrag met zoveel woorden toegekende tijdelijke bevoegdheid zou beletten, kan dus niet worden aanvaard.

11°. Wij willen thans de in onze inleiding reeds even ter sprake gebrachte vraag betreffende artikel 85 van het Verdrag bespreken. De nationale rechter doelt in zaak 15/74 op een casuspositie waarin een houder van parallelle octrooien in een Lid-Staat fabricage- en verkooplicenties en in een andere Lid-Staat, waar het octrooi niet voor fabricage wordt gebruikt, verkooplicenties heeft verleend, een en ander met de bedoeling voor de verschillende betrokken Staten de marktvoorwaarden voor het geoctrooieerde produkt verschillend te regelen. De Nederlandse rechter wenst te weten of deze overeenkomsten, mede in verband met de actie welke in het nationale geding tegen de parallelle importen is ingesteld, onder het verbod van artikel 85 vallen, ook indien er alleen ondernemingen bij betrokken zijn die tot een en hetzelfde concern behoren. In de zaak 16/74 wordt in enigszins afwijkende formulering dezelfde vraag gesteld voor het geval dat van hetzelfde voor verschillende Lid-Staten geldend merkrecht door tot hetzelfde concern behorende ondernemingen gebruik gemaakt wordt voor een en hetzelfde produkt, waarbij het merkrecht wordt ingeroepen om parallelle invoer van bedoeld produkt te verhinderen. Contracten waarbij fabricage- en verkooplicenties voor een geoctrooieerd produkt worden verleend, zijn niet zonder meer in strijd met de mededingingsvoorschriften van het Verdrag. Maar wanneer zij, gezien het gezamenlijk gedrag der partijen en de juridische en economische samenhang welke eraan is toegedacht, kunnen worden geacht ten grondslag te liggen aan een op opsplitsing der nationale markten gerichte gedragslijn die geen

rechtvaardiging kan vinden in de bescherming van specifiek onder het octrooi vallende rechten, kan dat zijn weerslag hebben op het oordeel nopens de toelaatbaarheid van de contracten zelve — die zulke praktijken mogelijk maken of in het hand werken —. In dit licht bezien kan ook een gedragslijn — als hierbedoeld — van een merkgerechtigde in de Staat van invoer van belang zijn ter beoordeling van de gezamenlijke rechtsbetrekkingen en gedragingen waarbinnen zij meespeelt. In dit geheel van gedragingen, geënt op uitsluitende eigendomsrechten die ook in geografisch opzicht handig over de leden van eenzelfde concern zijn verdeeld, treden mogelijkerwijze met de mededinging strijdige en op uitsluiting van concurrentie van derden op de markt van bepaalde Lid-Staten gerichte bedoelingen aan den dag. De rechtshandelingen en gedragingen waarin die bedoelingen gestalte aannemen, kunnen dan onder de verbodsbepaling van artikel 85 worden gebracht, wanneer daartoe tenminste alle andere toepassingsvoorwaarden zijn vervuld. Gelden deze overwegingen nopens de toepasselijkheid van artikel 85 ook wanneer voormelde overeenkomsten alleen worden aangegaan door tot eenzelfde concern behorende en door een moedermaatschappij gecontroleerde ondernemingen? Of brengt de onzelfstandigheid der dochtermaatschappijen bij de bepaling van hun marktgedrag dan mede, dat de toepasselijkheid van artikel 85 radicaal moet worden verworpen en kan in zodanig geval op het gedrag van het op de markt als een eenheid optredend concern alleen controle worden uitgeoefend via artikel 86, dat misbruik van een machtspositie verbiedt? Het verbod van artikel 85 op overeenkomsten tot regeling van de betrekkingen tussen de leden van een concern niet van toepassing achtend, heeft de Commissie al dadelijk de nadruk gelegd op het feit dat er tussen zulke ondernemingen ook bij gebreke van een desbetreffende afspraak geen concurrentie kan bestaan; en op deze elementaire overweging heeft de Commissie sedert de negatieve verklaring, gegeven bij beschikking van 18 juli 1969 in de zaak Christiani en Nielsen (P.B. L 165 van 5 juli 1969, blz. 12), haar doctrine gebouwd, volgens welke overeenkomsten tussen tot een concern behorende ondernemingen die in feite door een moedermaatschappij worden gecontroleerd en slechts een taakverdeling binnen eenzelfde economische eenheid behelzen, niet onder het verbod van artikel 85 vallen, en wel juist omdat die handelingen dan geen beperking van de mededinging ten doel of tot gevolg hebben: binnen het concern is daarvan per definitie geen sprake. Maar dan kan het verbod van artikel 85 wél van toepassing worden geacht, wanneer de overeenkomsten tussen de leden van het concern niet alleen de interne betrekkingen regelen, doch er ook op gericht zijn de handels- en concurrentiemogelijkheden van derden te beperken en te belemmeren. Een moeilijkheid zou nog kunnen rijzen als gevolg van het feit dat waar in Uw jurisprudentie met betrekking tot groepen ondernemingen die door een moedermaatschappij worden gecontroleerd, het verbod van artikel 85 op contracten tussen die ondernemingen niet van toepassing wordt geacht, de nadruk wordt gelegd op hun economische

onzelfstandigheid en op het concernverband der als economische eenheid optredende ondernemingen (men zie arrest 22/71 Beguelin, Jurisprudentie 1971, blz. 958, 8e overweging; arresten 48/69, 52/69 en 53/69, I.C.I., Geigy, Sandoz, Jurisprudentie 1972, blz. 665, overwegingen 132-140, blz. 837; arresten in de gevoegde zaken 6-7/73, Instituto Chemioterapico Italiano en Commercial Solvents Co., Jurisprudentie 1974, blz. 254, overwegingen 36-41). Wij menen echter dat Uw Hof in genoemde arresten de toepasselijkheid van artikel 85 op overeenkomsten en gedragingen waarbij alleen tot een concern behorende ondernemingen zijn betrokken, niet zonder meer heeft uitgesloten. De zaak Beguelin betrof de overdracht van een alleenverkooprecht door een moedermaatschappij aan een dochteronderneming in een andere Lid-Staat, welke transactie op de produkten van een onderneming in een derde Staat betrekking had. Voor de concurrenten en verbruikers in de Gemeenschap maakte het niets uit, of de moedermaatschappij in beide Staten het alleenverkooprecht had dan wel of in een dezer Staten een filiaal haar plaats innam. Het Hof heeft op grond van de strekking der overeenkomst gemeend dat niet van beperking der mededinging kon worden gesproken. In de andere aangehaalde zaken moest worden uitgemaakt, of een met de mededinging strijdig gedrag van een binnen de gemeenschappelijke markt gevestigd filiaal ook kon worden toegerekend aan de in een derde land gevestigde moedermaatschappij die dat filiaal controleerde. Hier blijkt de specifieke functie welke dan een het begrip „economische eenheid" (van het concern) moet worden gehecht. Het mag dus voor uitgesloten worden gehouden, dat op grond van Uw jurisprudentie die in welbepaalde behoeften wil voorzien, artikel 85 op overeenkomsten en onderling afgestemde gedingen van de leden van eenzelfde concern niet van toepassing zouden kunnen worden geacht, wanneer die handelingen en gedragingen een beperking van de mededingingsvrijheid van derden ten doel of tot gevolg hebben. Ik concludeer dat het den Hoge Raad in voormelde zin te beantwoorden.
