

Hof van Justitie EG, 31 oktober 1974, Centrafarm v Winthrop



MERKENRECHT

Uitputting – vrij verkeer van goederen

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

dat de uitoefening door de merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze Staat in het verkeer brengen van een produkt dat in een andere Lid-Staat onder dit merk door de merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer 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;.

Prijsverschillen irrelevant

- [Het is ten deze 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 bescherming van de prijs van het produkt.](#)

Controle gebrekkige produkten geen rechtvaardiging

- [Het staat de gerechtigde tot een merk voor 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](#)

dat artikel 85 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;.

Vindplaatsen: BIE 1975, nr. 2, p. 18

Hof van Justitie EG, 31 oktober 1974

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

In de zaak 16/74 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 Winthrop B.V., gevestigd te Haarlem, 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 merkenrecht.

(...)

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. Winthrop B.V., een 100% dochtermaatschappij van de Engelse Sterling-Winthrop Group Ltd., brengt met toestemming van deze laatste onder het haar in Nederland toebehorende merk „Negram“, aldaar het geneesmiddel Acidum nalidixicum op de markt waarvoor de vennootschap Sterling Drug, moedermaatschappij van de Sterling-Winthrop Group Ltd., houdster is van het Nederlandse octrooi no. 125.254. Centrafarm heeft hoeveelheden van dit geneesmiddel uit Engeland ingevoerd en in Nederland onder het merk „Negram“ in de handel gebracht. Deze geneesmiddelen waren via een Engelse relatie van Centrafarm betrokken van de Sterling-Winthrop Group Ltd., die in Engeland rechthebbende op het merk Negram is. Door de waar uit Groot-Brittannië in te voeren heeft Centrafarm van een aanzienlijk prijsverschil geprofiteerd. In Groot-Brittannië blijkt de verkoopprijs van het produkt half zo hoog te zijn als in Nederland.

2. Op 16 juni 1971 heeft Winthrop in kort geding bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam een voorziening bij voorraad gevorderd tegen het handelen van Centrafarm en diens directeur, inhoudende dat dezen zich onthouden van directe en indirecte inbreuk op het merk Negram van Winthrop. Anders dan in de zaak 15/74, Sterling Drug, heeft de President deze vordering toegewezen. Centrafarm is tegen het vonnis van de President in beroep gekomen bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Het Hof stelde Winthrop in het gelijk, waarop Centrafarm en de Peijper tegen het arrest van het Hof beroep in cassatie hebben ingesteld bij de Hoge Raad.

3. Alvorens te beslissen heeft de Hoge Raad het geding 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. voor een bepaalde waar in verschillende tot de EEG behorende landen verschillende, tot hetzelfde concernverband behorende, ondernemingen tot het voeren van hetzelfde merk gerechtigd zijn,

2. waren van dat merk voorzien, na in het ene land door de merkgerechtigde rechtmatig in het verkeer te zijn gebracht, door derden-verkrijgers worden uitgevoerd en in een der andere landen in het verkeer worden gebracht en verder worden verhandeld,

3. de merkenwetgeving in laatstgenoemd land aan de merkgerechtigde het recht geeft er zich met rechtsmaatregelen tegen te verzetten, dat aldaar waren met het desbetreffende merk voorzien door anderen in het verkeer worden gebracht, ook indien deze tevoren in een ander land rechtmatig in het verkeer waren gebracht door een aldaar tot dat merk gerechtigde tot hetzelfde concern behorende onderneming, verhinderen dan de in het E.E.G.-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, niettegenstaande het in artikel 36 bepaalde, dat de merkgerechtigde van het hierboven onder 3 genoemde recht gebruik maakt?

b) Indien de regels betreffende het vrije verkeer van goederen er zich niet onder alle omstandigheden tegen verzetten dat de merkgerechtigde het onder a sub 3 genoemde recht uitoefent, is dat dan wèl het geval, indien de uitoefening van dat recht uitsluitend of mede voortkomt uit een streven de nationale markten van de desbetreffende landen ten aanzien van de genoemde waren van elkaar af te schermen, althans de afscherming van die markten tot effect heeft?

c) Kan de merkgerechtigde 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 waren in het andere land in het verkeer te brengen en het voor de merkgerechtigde in dat andere land van belang maken daartegen op te treden, het gevolg zijn van overheidsmaatregelen waar door in het uitvoerland het prijspeil van die waren lager wordt gehouden dan zonder die maatregelen het geval zou zijn geweest?

d) Kan, althans indien de desbetreffende waar een farmaceutisch produkt is, de merkgerechtigde zich ter rechtvaardiging van de uitoefening van zijn merkrecht op de aangegeven wijze met vrucht beroepen op de omstandigheid dat de onder a beschreven gang van zaken hem hindert in de mogelijkheid de verspreiding van het produkt te controleren, welke controle door hem nodig wordt geacht om in geval van gebleken gebreken

maatregelen ter bescherming van het publiek te kunnen nemen?

e) 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 een merkrecht als hierboven bedoeld verhinderen, op die regels, voor zover de desbetreffende waren afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk, in Nederland tot 1 januari 1975 geen beroep kan worden gedaan?

II. Ten aanzien van artikel 85:

Brengt de onder I sub a beschreven situatie mede, dat sprake is van gedragingen van de soort die door artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag worden verboden en moet een inbreukactie als daar bedoeld, voor zover deze als uitvloeisel van deze gedragingen moet worden beschouwd, om deze reden voor ongeoorloofd worden gehouden?

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 Winthrop B.V. door T. Schaper te 's-Gravenhage, advocaat bij de Hoge Raad; namens Centrafarm B.V. en Adriaan de Peijper door L. D. Pels Rijcken te 's-Gravenhage, advocaat bij de Hoge Raad, en A. F. de Savornin Lohman, advocaat te Rotterdam; 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.

II. BIJ HET HOF INGEDIENDE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN

Opmerkingen van Winthrop B.V.

De vennootschap bespreekt eerst de vier arresten van de Hoge Raad op dit gebied, waarbij is beslist: — een merkrecht kan niet worden gehanteerd om parallelimporten te weren van produkten die in een ander land in het verkeer zijn gebracht door de merkhouders zelf; — indien het parallelimporten betreft van door andere rechtspersonen in het buitenland in het verkeer gebrachte waren, kan import geweerd worden; zulks levert geen misbruik van het merk op, ook niet als de andere rechtspersoon tot hetzelfde concern behoort, en zelfs niet als zij is opgericht en eigenaresse van het merk is gemaakt met geen ander doel dan om met een beroep op haar merk parallelimport te kunnen weren. Winthrop B.V. verzet zich tegen een drastische wijziging in deze jurisprudentie. Zij betoogt dat een aanpassing die tot billijker resultaten zou leiden, kan worden bereikt door het criterium misbruik van recht te blijven toepassen; rekening houdend met alle bijzonderheden van ieder specifiek geval, dient te worden vastgesteld of een bepaald gebruik van een recht in die specifieke situatie inderdaad al dan niet misbruik van dat recht oplevert. In verband met dit begrip dient ermee rekening te worden gehouden: — enerzijds, dat er verandering van inzicht is gekomen omtrent prijshandhaving met een merk en ook omtrent de beperkte betekenis van het feit, dat twee ondernemingen van

éénzelfde concern verschillende rechtspersoonlijkheid hebben; — maar anderzijds evenzeer, dat Winthrop B.V. haar actie vooral heeft ingesteld, omdat de handelwijze van Centrafarm haar hindert in de mogelijkheid de verspreiding van het produkt te controleren, welke controle door haar nodig wordt geacht om in geval van gebleken gebreken maatregelen ter bescherming van het publiek te kunnen nemen. Voor wat betreft het antwoord op de vragen van de Hoge Raad, beperkt Winthrop B.V. zich tot vraag I d) in verband met het probleem van de „gezondheid en het leven van personen". De vennootschap merkt op, dat zij voor haar actie geenszins alleen aanvoert dat de produkten 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 produkten te controleren. Een dergelijke controle is in de eerste plaats en 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. Deze maatregelen dienen er meestal in te bestaan, dat alle medicijnen van die bepaalde partij met de grootst denkbare spoed worden opgespoord en teruggenomen. Reeds het bestaan van parallelimporten maakt de controle onmogelijk, omdat een of meer tussenhandelaren gaan optreden, wier gedrag buiten de controle en verantwoordelijkheid 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. Zij wijst er voorts op dat de Nederlandse overheid maatregelen tegen Centrafarm heeft genomen wegens overtreding van de Nederlandse Wet op de Geneesmiddelenvoorziening door het plegen van parallelimporten en de wijze waarop zij dat heeft gedaan. Zij merkt verder op dat artikel 85 van het E.E.G.- Verdrag in de onderhavige zaak niet van toepassing is en verwijst naar hetgeen is betoogd in de memorie van Sterling Drug Inc. in de zaak 15/74. Zij is van mening dat de enige overige grond, waarop men zou kunnen oordelen dat haar actie misbruik van recht oplevert, kan zijn gelegen in een rechtstreeks toepasselijk verbod van gedragingen, die de vrije handel tussen Lid-Staten belemmeren. Voor dergelijke gedragingen levert echter naar artikel 36 van het E.E.G.-Verdrag een beroep op „de gezondheid en het leven van personen" een rechtvaardigingsgrond op. Het beroep van Winthrop op het verloren gaan van haar controle op de verspreiding van geneesmiddelen betreft „het specifieke voorwerp" van de in artikel 36 bedoelde „gezondheid". Het antwoord op vraag I d) dient dan ook bevestigend te luiden.

Opmerkingen van Centrafarm

Centrafarm bespreekt allereerst de premissen waarvan de vragen van de Hoge Raad uitgaan. In de gestelde vragen wordt alleen gesproken over eenzelfde merk dat de verschillende ondernemingen gerechtigd zijn te voeren. Winthrop's vorderingen in kort geding betreffen echter ook de invoer door Centrafarm uit de Bondsre-

publiek Duitsland van dezelfde waar, die onder het merk Negram in de handel wordt gebracht. Zij betoogt voorts dat de derde premisse van de Hoge Raad een hypothetisch karakter draagt. De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of de merkgerichtigde ingevolge de in Nederland geldende merkenwetgeving het recht heeft zich tegen importen te verzetten. In dit verband wijst Centrafarm er op, dat zich in de jurisprudentie over nationaal merkenrecht van verscheidene landen een ontwikkeling heeft voorgedaan welke ertoe heeft geleid dat het vraagstuk, dat in de onderhavige zaak aan de orde is, in de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk en Zweden reeds is opgelost op het niveau van het nationale merkenrecht. Centrafarm verwijst naar verschillende uitspraken in die Staten. Met betrekking tot het vrije verkeer van goederen naar Nederlands recht wijst zij op artikel 33 van de eenvormige Beneluxmerkenwet en op het arrest van de Hoge Raad van 14 december 1956. Uit de geciteerde jurisprudentie blijkt, dat de hoogste rechters in deze landen reeds op grond van hun nationale recht gekant zijn tegen het gebruik van het recht op een merk als middel om nationale markten van elkander af te scherpen. De genoemde beslissingen zijn gebaseerd op de beperkte functie van het recht op een merk, welk recht er niet toe strekt de rechthebbende te verzekeren van de alleenverkoop van gemerkte waren, doch rechtens alleen ten doel heeft de rechthebbende en het publiek te beschermen tegen verwarring omtrent de herkomst van die waren. Voor de eerste vraag van de Hoge Raad moet worden gewezen op een belangrijk precedent, namelijk het arrest in de zaak [Deutsche Grammophon](#). De overwegingen van dit arrest welke betrekking hebben op de interpretatie van artikel 36 van het E.E.G.-Verdrag, zijn in de onderhavige zaak van het grootste belang. De waar, welke door parallelimport in Nederland in het verkeer is gebracht, is weliswaar niet afkomstig van Winthrop B.V. zelf maar van haar moedermaatschappij, doch het door Winthrop B.V. in Nederland ingevoerde geneesmiddel Negram is eveneens van haar moedermaatschappij afkomstig. Er kan dus geen sprake zijn van verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waar. Aangezien een merkrecht topfunctie heeft de rechthebbende bescherming tegen zulke verwarring omtrent de herkomst te verlenen, gebruikte Winthrop B.V. haar recht in feite voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Uit het vorenstaande volgt, dat zowel vraag I a) als vraag I b) voor bevestigende beantwoording in aanmerking komen. Uitoefening van een merkrecht in de situatie, welke in vraag I a) is omschreven, lijkt niet wel denkbaar zonder dat die uitoefening tot gevolg heeft dat nationale markten ten aanzien van de gemerkte waar van elkaar worden afgeschermd. Naar aanleiding van vraag I c) betoogt Centrafarm, dat de merkgerichtigde zich niet kan beroepen op overheidsmaatregelen waardoor in het uitvoerland het prijspeil lager wordt gehouden dan zonder die maatregelen het geval zou zijn geweest. Het handhaven van dergelijke prijsverschillen behoort niet tot de wezenlijke functie van het

merkenrecht en kan evenmin worden gerekend tot het „specifieke voorwerp" van dat recht, waarop het uitzonderingsregime van artikel 36, eerste zin, van het Verdrag toepassing zou kunnen vinden. Met betrekking tot vraag I d) wijst de vennootschap erop, dat het recht op een merk niet tot doel heeft de rechthebbende gelegenheid te geven de verspreiding van een merkartikel beter te controleren met het oog op mogelijke gebreken van het produkt. Gebreken kunnen evenzeer voorkomen bij geneesmiddelen welke niet onder een merk, doch als zogenaamd „generiek" produkt worden verhandeld. Zou behoefte bestaan aan een controle als in de vraag bedoeld, dan dient deze op andere wijze gerealiseerd te worden dan door de uitoefening van een merkrecht ter wering van nevenimporten. Met betrekking tot de vragen betreffende artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag merkt Centrafarm op, dat uit de beschreven situatie duidelijk blijkt dat de nationale markten binnen de Gemeenschap van elkaar worden afgeschermd. Gelet op de afhankelijkheid, waarin een dochteronderneming ten opzichte van haar 100% moedermaatschappij verkeert, is het ondenkbaar dat Winthrop B.V. haar merkrecht ter wering van nevenimport van door haar moedermaatschappij gefabriceerde en in het verkeer gebrachte produkten zou kunnen uitoefenen zonder overleg met de moedermaatschappij. Bovendien heeft Winthrop B.V. haar recht op het merk Negram verkregen als gevolg van één of meer overeenkomsten met haar moedermaatschappij, hetgeen onder de vroegere Nederlandse merkenwetgeving noodzakelijk was, omdat het anders niet mogelijk ware geweest dat Winthrop B.V. het merk Negram, waarvan de waar door de fabrikante, Sterling-Winthrop Group Ltd., was voorzien, voor zich heeft kunnen gebruiken en op haar eigen naam heeft kunnen doen inschrijven. Blijkens het arrest van 18 februari 1971 (zaak 40/70, [Sirena](#), Jurispr. 1971, blz. 69) 2) valt uitoefening van een merkrecht onder de verboden van het Verdrag, zodra zij „voorwerp, middel of gevolg" is van een artikel 85 van het Verdrag bedoelde ondernemersafpraak. Centrafarm wijst met name op de elfde rechtsoverweging van bedoeld arrest en betoogt dat deze in dit opzicht letterlijk op de onderhavige situatie kan worden toegepast. Dat in de onderhavige zaak een concern-verband bestaat tussen de ondernemingen, sluit de toepassing van artikel 85 niet uit. Weliswaar is het aannemelijk dat tussen deze ondernemingen geen mededinging bestaat, doch de hierboven aangeduide afspraken en onderling afgestemde gedragingen van Winthrop B.V. en haar Engelse moedermaatschappij hebben tot gevolg gehad dat Winthrop B.V. een recht op het merk Negram in Nederland heeft verkregen en dat zij door uitoefening van dit recht nationale markten binnen de Gemeenschap van elkander tracht af te schermen teneinde op die markten een verschillend prijspeil voor het merkartikel te handhaven. Ondanks het bestaan van een concern-verband, valt de uitoefening van het merkrecht in deze situatie onder artikel 85 van het Verdrag. Dit volgt uit het arrest van 25 november 1971 (zaak 22/71, [Béguelin](#), Jurispr. 1971, blz. 949), in het bijzonder uit

de rechtsoverwegingen 12 tot en met 14 van dit arrest.

Opmerkingen van de Commissie

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

I. Vraag I a)

Indien het invoeren van het merkrecht ten gevolge zou hebben, dat een rechter in een Lid-Staat een vonnis geeft waardoor de invoer van produkten uit andere Lid-Staten zou worden verboden, zou het verbod van artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag geschonden worden. Evenals op het gebied van het octrooirecht kan een eventuele uitzondering op bovengenoemd verbod alleen worden gegrond op artikel 36, dat beperkingen ter bescherming van industriële en commerciële eigendom op dezelfde voet plaatst en deze derhalve slechts gedoogt, voor zover zij hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van rechten welke het specifiek voorwerp van deze eigendom vormen (zaak 78/70, [Deutsche Grammophon](#)). De hier van belang zijnde vraag is derhalve of het recht importen in Nederland uit andere landen te verbieden, verbonden is met het bestaan zelf van het Nederlandse merk „Negram". Het antwoord op deze vraag moet ontkennend luiden. Het bestaan van een merk valt noodzakelijkerwijze samen met het exclusieve recht om de van het merk voorziene produkten voor het eerst in het verkeer te brengen. Het specifieke voorwerp van dit recht is de bescherming van de economische positie, die de rechthebbende op het merk heeft, en de handhaving van het beeld dat het publiek van het merk heeft. Indien de merkgerechtigde zijn merk overdraagt, dan is hij niet langer de enige rechthebbende. De produkten die door de koper van een merk of een licentiehouders vervaardigd worden, zijn geen nabootsingen van het oorspronkelijke produkt. Het verhinderen van de import van produkten die niet nagebootst, maar echt zijn, kan niet meer gemotiveerd worden met een beroep op artikel 36. In een dergelijke situatie maakt het geen verschil of de betrokken ondernemingen al dan niet tot één concern behoren. Waar het om gaat, is of de produkten door de houder van het merk of met diens toestemming binnen de gemeenschappelijke markt in het verkeer zijn gebracht.

2. De Commissie verwijst in het algemeen naar haar opmerkingen betreffende de door de Hoge Raad in de zaak 15/74 gestelde vragen 1 b, d, e en f. Volledigheidshalve geeft de Commissie enkele punten echter nogmaals weer, nu voor het merkenrecht.

Vraag I b)

Voor de toepassing van het verbod van artikel 30 is niet het streven naar het afschermen van de markten relevant, doch het feit zelf dat een dergelijke afscheiding tot stand komt. Voor zover de vraag erop is gericht, dat ook de grenzen van artikel 36 worden aangegeven, merkt de Commissie voorts op, dat deze bepaling ingeroepen moet kunnen worden als uitzondering op de regel van artikel 30, indien het gaat om de invoer van produkten welke niet door rechtmatige gebruikers van een merk in het verkeer zijn gebracht. v

Vraag I e)

Dat er tussen twee landen een groot prijsverschil voor hetzelfde produkt bestaat, is geen aanleiding om met

een beroep op het merkrecht de import van produkten uit het land met het laagste prijspeil te belemmeren. Het is juist een essentieel aspect van de gemeenschappelijke markt dat produkten vervaardigd kunnen worden daar waar dit het goedkoopst blijkt te zijn. Inderdaad kan het opleggen van een prijsstop in een Lid-Staat, of het verlenen van subsidie aan bepaalde ondernemingen, leiden tot het ontstaan van prijsverschillen, die het handelsverkeer tussen de Lid-Staten beïnvloeden. Het is echter de taak van de gemeenschapsautoriteiten om 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 een nationale rechter nog niet geoorloofd om op grond van het merkrecht met de beginselen van artikel 30 strijdige vonnissen te geven.

Vraag ld)

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 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. Onder deze omstandigheid kan op artikel 36 geen beroep worden gedaan en blijft het verbod van artikel 30 op de onderhavige situatie van toepassing.

Vraag le)

Artikel 42 van de Toetredingsakte bepaalt de termijn waarbinnen bestaande maatregelen van gelijke werking dienen te 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 Winthrop B.V. zou toewijzen.

Vraag II, ten aanzien van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag

Ervan uitgaande dat er in de door de Hoge Raad beschreven situatie overeenkomsten zijn, schriftelijk, mondeling dan wel stilzwijgend, lijdt het geen twijfel, dat uitoefening van het merkrecht in conflict kan komen met de regels betreffende de mededinging. De toepasselijkheid van artikel 85, lid 1, op overeenkomsten waarbij merken worden overgedragen met het doel een afscheiding der markten teweeg te brengen, is in verschillende arresten van het Hof reeds duidelijk bevestigd. Artikel 85 is echter 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 bezien; op basis van de processtukken lijkt een bevestigend antwoord waarschijnlijk.

Wat tenslotte het tweede gedeelte van de vraag betreft, wijst de Commissie erop, dat een inbreukactie op grond van het merkrecht aan een licentieovereenkomst die overigens geen concurrentiebeperkende clausules inhoudt, een op de splitsing van de markten gerichte en derhalve met artikel 85, lid 1, van het Verdrag strijdige betekenis geeft. Onder die omstandigheden is artikel 85, lid 1, onverkort van toepassing.

O. dat na de sluiting der schriftelijke behandeling, op 3 juli 1974 de mondelinge behandeling heeft plaatsgehad. De vennootschap Winthrop B.V. werd ten deze vertegenwoordigd door A. Deringer en T. Schaper, de vennootschap Centrafarm en Adriaan 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 Winthrop B.V. 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 farmaceutische 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 Winthrop B.V. 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 grotsiers, 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, zo niet overheersende positie inneemt. Zij wijst er tevens op dat er in de handel in farmaceutische producten 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 merkgerechtigden 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 regering 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.

0. dat de [advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 september 1974 conclusie](#) heeft genomen.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

1. O. 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 merkenrecht 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 in het verwijzend arrest als volgt heeft vermeld:

— voor een bepaalde waar zijn in verschillende tot de EEG behorende landen verschillende, tot hetzelfde concernverband behorende, ondernemingen tot het voeren van hetzelfde merk gerechtigd,

— waren van dat merk voorzien, worden, na in het ene land door de merkgerechtigde rechtmatig in het verkeer te zijn gebracht, door derden-verkrijgers uitgevoerd en in een der andere landen in het verkeer gebracht en verder verhandeld,

— de merkwetgeving in laatstgenoemd land geeft aan de merkgerechtigde het recht zich in rechte ertegen te verzetten dat aldaar waren, met het desbetreffende merk voorzien, door anderen in het verkeer worden gebracht, ook indien deze tevoren in een ander land rechtmatig in het verkeer waren gebracht door een aldaar tot dat merk gerechtigde tot hetzelfde concern behorende onderneming.

Vraag la

3. 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 merkgerechtigde verhinderen zich ertegen te verzetten, dat een door het merk beschermd produkt door anderen in het verkeer wordt gebracht;

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

6. 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 reenten 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;

7. dat, waar artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het deswege inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts gedoogt, voorzover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen;

8. dat terzake van merken de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene produkten te verkopen;

9. 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 merkgerechtigde niet is uitgeput met het in het verkeer brengen van een produkt in een andere Lid-Staat onder bescherming van het merk, zodat de merkgerechtigde zich tegen de invoer in zijn eigen Staat van het in een andere Staat in het verkeer gebracht produkt kan verzetten;

10. dat een dergelijke belemmering niet is gerechtvaardigd, wanneer het produkt in de Lid-Staat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop;

11. dat immers, indien de merkgerechtigde 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 het uit het merk voortvloeiende exclusieve wezenlijke recht te verzekeren;

12. dat de gestelde vraag mitsdien aldus moet worden beantwoord, dat de uitoefening door de merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze Staat in het verkeer brengen van een produkt dat in een andere Lid-Staat onder dit merk door de merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer 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

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

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

Vraag 1 c

15. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht uit te spreken of, ondanks het antwoord op de eerste vraag, de merkgerechtigde zich tegen de invoer van de onder het merk in het verkeer gebrachte 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;

16. O. dat de gemeenschapsautoriteiten mede tot taak hebben concurrentievervalsende factoren tussen de Lidstaten 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;

17. 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;

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

Vraag Id

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

20. 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;

21. 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;

22. 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;

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

Vraag Ie

24. 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 Lid-Staten 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;

25. 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;

26. dat luidens de in de vraag inzonderheid bedoelde tweede alinea van dit artikel „de maatregelen van gelijke werking als zulke beperkingen uiterlijk op 1 januari 1975 worden afgeschaft”;

27. 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 de oude Lid-Staten moesten zijn afgeschaft;

28. dat derhalve blijkt, dat artikel 42 van de Toetredingsakte niet van invloed is op de invoerverboden die voortvloeien uit een nationale wetgeving inzake de industriële en commerciële eigendom;

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

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

Vraag II

31. O. dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht te zeggen, of er sprake is van een bij artikel 85 van het Verdrag verboden onderling afgestemde feitelijke gedraging, zodra een tot een concern behorende onderneming haar merkrechten gebruikt om zich te verzetten tegen het in het verkeer brengen door derden

van een produkt dat tevoren in een ander land in het verkeer was gebracht door een in dat ander land tot het merk gerechtigde en tot hetzelfde concern behorende onderneming;

32. dat artikel 85 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

33. O. dat de kosten, door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening harer opmerkingen bij het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen;

34. dat de procedure ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding als een aldaar gerezen incident is te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen; 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 merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een Lid-Staat verleende recht om het in deze Staat in het verkeer brengen van een produkt dat in een andere Lid-Staat onder dit merk door deze merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer 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 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 bescherming van de prijs van het produkt.

3. Het staat de gerechtigde tot een merk voor 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.

4. 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 merkgerechtigde of met diens toestemming in het Verenigd Koninkrijk op de markt zijn gebracht.

5. 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 overeenkomsten 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 complexe 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 gemaak-

te doch logischerwijze eveneens voor merken geldende tegenwerking 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 beleids marge 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 cumulatatie 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 cumulatatie 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 impliciet 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 producten 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 parallelle importen te verhinderen: zodanige afsluiting van een nationale markt voor parallelle 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-Staten 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-Staten, kan er belang bij hebben in de ene Lid-Staat tegen parallelle 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 parallelle 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 Gemeen-

schap 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-Staten 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** (Gesellschaft), 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 terecht 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 hij 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-Staten 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

hetverkeer zijn gebracht door of met goedvinden van degene die in beide Staten 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 industrieproduct betreft en dus onlosmakelijk met op productie gerichte activiteiten samenhangt — te beschermen, doch alleen om de handel tussen de Lid-Staten 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 geoctrooierde 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 product 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 ontleenen 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 producten 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 product 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 schept 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 redacteurs 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, be-

paalde 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 recht-

vaardigen. 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 produkten 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, gaanszins 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 schept 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. 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 toegetreden, 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 wèl 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 betrefte 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.