

Hof van Justitie EG, 14 juli 1981, Merck v Stephar**OCTROOIRECHT – VRIJ VERKEER****Vrij verkeer van goederen**

- [Octrooihouder die geneesmiddel in een lid-staat verkoopt waar geen octrooibescherming bestaat kan zich niet verzetten tegen invoer daarvan in lid-staat waar octrooibescherming bestaat](#)

De in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van het in art. 36 bepaalde, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de houder van een octrooi voor een geneesmiddel, die dit geneesmiddel verkoopt in een eerste lid-staat waar octrooibescherming bestaat en het vervolgens zelf in het verkeer brengt in een andere lid-staat waar deze bescherming niet bestaat, gebruik zou kunnen maken van het hem door de wetgeving van de eerste lid-staat verleende recht om de verhandeling in deze Staat van het uit de andere lid-staat ingevoerde produkt te verbieden.

Vindplaatsen: NJ 1982, 488; TVVS 1981, p. 24 m.nt Mok; SEW 1982, p. 181, m.nt. Ludding.

Hof van Justitie EG, 14 juli 1981

(Mertens de Wilmars, Pescatore, Mackenzie Stuart, Koopmans, O' Keefe, Touffait, Due, Everling, Chloros)

14 juli 1981, zaak nr. 187/80.

(...)

Merck & Co. Inc., te Rahway, New Jersey (Verenigde Staten van Amerika),

tegen

1. Stephar BV, te Rotterdam,
2. [x], Capelle aan den IJssel.

In rechte:

1. Bij vonnis van 2 juli 1980 heeft de Pres. van de Rb. te Rotterdam een prejudiciële vraag gesteld betreffende de verhouding tussen de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen, met name art. 36, en de door de nationale wettelijke regeling aan de industriële en commerciële eigendom geboden bescherming.

2. In het verwijzingsvonnis heeft de Pres. van de Rb. de feiten en de bepalingen van nationaal recht in het kader waarvan de vraag is gerezen, als volgt beschreven:

De vennootschap Merck is houdster van twee Nederlandse octrooien die een geneesmiddel — Moduretic —

alsmede de bereidingswijzen daarvan beschermen; krachtens deze octrooien kan zij zich ingevolge de Nederlandse wetgeving met rechtsmaatregelen ertegen verzetten dat het beschermde produkt aldaar door anderen in het verkeer wordt gebracht, ook indien dit produkt in een andere lid-staat door of met toestemming van de octrooihouder in het verkeer is gebracht.

Deze onderneming brengt het geneesmiddel in het verkeer in Italië, waar zij geen octrooi heeft kunnen verkrijgen omdat op de datum waarop dit geneesmiddel in Italië werd verkocht de — later bij arrest van 20 maart 1978 door het Italiaanse Constitutionele Hof ongrondwettig verklaarde — Italiaanse octrooiwet (RD 29 juni 1939, nr. 1127) octrooiverlening voor geneesmiddelen en bereidingswijzen daarvan verbood.

De vennootschap Stephar importeert bedoeld geneesmiddel vanuit Italië in Nederland en verhandelt het daar als concurrent van Merck .

3. Met het oog op deze feiten en omstandigheden heeft de rechter de vraag gesteld of onder die voorwaarden de algemene verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen — niettegenstaande het in art. 36 bepaalde — verhinderen dat de octrooihouder die een door dit octrooi beschermd geneesmiddel in een lid-staat (Nederland) verkoopt, zich ertegen verzet — zoals de nationale wetgeving van deze lid-staat hem toestaat — dat dit geneesmiddel, hetwelk door hemzelf in een andere lid-staat (Italië) waar geen octrooibescherming bestaat vrijelijk wordt verkocht, uit die andere lid-staat in de eerste lid-staat (Nederland) door anderen wordt ingevoerd en verhandeld.

4. Bij hun onderzoek van deze vraag hebben de in de procedure optredende partijen allereerst bevestigd dat het [Hof in zijn arrest van 31 okt. 1974 \(zaak 15/74, Sterling Drug, Jurispr. 1974, blz. 1147\)](#) reeds heeft verduidelijkt dat, waar art. 36 EEG-Verdrag uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het deze inbreuk slechts gedoogt voor zover zij haar rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen; terzake van octrooien bestaat het specifieke voorwerp erin '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'.

5. In datzelfde arrest heeft het Hof verklaard dat een belemmering van het vrije verkeer 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 waar het is vervaardigd door derden zonder toestemming van de octrooihouder.

6. Tussen partijen is in confesio dat de in aanmerking te nemen situatie i.c. anders ligt dan in voornoemd arrest, omdat het hier weliswaar gaat om een lid-staat waar het

betrokken produkt niet octrooieerbaar is, doch het produkt niet door derden, maar door de octrooihouder/fabrikant van het produkt zelf in het verkeer werd gebracht; zij hebben uit deze vaststelling echter tegengestelde conclusies getrokken.

7. De vennootschap Stephar en de Commissie maken daaruit de gevolgtrekking dat, nu de octrooihouder zelf het betrokken produkt in het verkeer heeft gebracht in een lid-staat waar het niet octrooieerbaar is, de invoer van deze goederen naar de lid-staat waar het produkt is beschermd, niet kan worden verboden, omdat de octrooihouder het geheel vrijwillig in het verkeer heeft gebracht.

8. De vennootschap Merck, gesteund door de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, betoogt daarentegen dat het doel van het octrooi, namelijk de beloning van de uitvinder, dan niet wordt gewaarborgd. Nu het octrooirecht niet wettelijk wordt erkend in het land waar de octrooihouder het betrokken produkt in het verkeer heeft gebracht, zou deze namelijk de beloning voor zijn creatieve inspanning niet kunnen ontvangen omdat hij aldaar niet het monopolie geniet om het als eerste in het verkeer te brengen.

9. Gezien deze tegengestelde opvattingen dient te worden gepreciseerd dat uit de hiervoor aangehaalde omschrijving van het specifieke voorwerp van het octrooi voortvloeit dat de kern van het octrooirecht in wezen schuilt in de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om een produkt als eerste in het verkeer te brengen.

10. Doordat dit recht om als eerste in het verkeer te brengen de uitvinder het exploitatiemonopolie van zijn produkt voorbehoudt, stelt het deze in staat om de beloning voor zijn creatieve inspanning te verkrijgen, zonder hem evenwel onder alle omstandigheden die beloning te garanderen.

11. Het staat immers aan de houder van het octrooi om met volledige kennis van zaken te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt, met inbegrip van de mogelijkheid het af te zetten in een lid-staat waar geen wettelijke octrooibescherming voor het betrokken produkt bestaat. Indien hij daartoe besluit moet hij de consequenties van zijn keuze aanvaarden voor wat betreft het vrije verkeer van het produkt binnen de gemeenschappelijke markt, een fundamenteel beginsel dat deel uitmaakt van de juridische en economische gegevens waarmee de houder van het octrooi rekening moet houden bij de bepaling van de wijze van uitoefening van zijn uitsluitend recht.

12. Deze vaststelling vindt overigens steun in de rechtspraak van het Hof in de arresten van [22 juni 1976 \(zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039\)](#) en van [20 jan. 1981 \(zaken 55 en 57/80, Musik Vertrieb Membran en K-Tel\)](#) in die zin dat 'de gerechtigde tot een in een lid-staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere lid-staat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen.'

13. Indien men dan ook zou toestaan dat de uitvinder of zijn rechtverkrijgenden zich kunnen beroepen op het octrooi dat zij in een eerste lid-staat bezitten om zich te verzetten tegen de invoer van het produkt dat door hen vrijelijk in een andere lid-staat waar dit produkt niet octrooieerbaar was, in het verkeer werd gebracht, zou zulks tot een met de doelstellingen van het Verdrag strijdige afscherming van de nationale markten leiden.

14. Op de gestelde vraag dient derhalve te worden geantwoord dat de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van het in art. 36 bepaalde, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat de houder van een octrooi voor een geneesmiddel, die dit geneesmiddel verkoopt in een eerste lid-staat waar octrooibescherming bestaat en het vervolgens zelf in het verkeer brengt in een andere lid-staat waar deze bescherming niet bestaat, gebruik zou kunnen maken van het hem door de wetgeving van de eerste lid-staat verleende recht om de verhandeling in deze Staat van het uit de andere lid-staat ingevoerde produkt te verbieden.