

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS GERHARD REISCHL VOM 3. JUNI 1981

*Herr Präsident,
meine Herren Richter!*

Der Gerichtshof hat sich bereits in einer Reihe von Entscheidungen zu dem Verhältnis der von den Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten anerkannten gewerblichen und kommerziellen Schutzrechte zu dem vom Gemeinschaftsrecht gewährleisteten Grundsatz des freien Warenverkehrs geäußert. Das Ersuchen um Vorabentscheidung, zu dem ich heute Stellung nehme, bietet eine weitere Gelegenheit, die bisherige Rechtsprechung zu diesem Problemkreis zu präzisieren und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.

Der *Sachverhalt* läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Die amerikanische Gesellschaft Merck & Co. Inc. mit Sitz in Rahway (New Jersey) — im folgenden Merck genannt — ist Inhaberin zweier niederländischer Patente aus den Jahren 1973 und 1974, die ein unter dem Namen „Moduretik“ bekanntes Arzneimittel und dessen Herstellungsverfahren schützen. Entsprechende Parallelpatente, die sich zumindest mit einem dieser Patente decken, bestehen in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft außer in Luxemburg und Italien. Das Präparat, das unter anderem der Behandlung des Bluthochdrucks dient, wird neben anderen Produkten von einer hundertprozentigen Tochterfirma der amerikanischen Gesellschaft hergestellt und vermarktet, die ihren Sitz in den Niederlanden hat. Insbesondere wird das Mittel auch in Italien auf den Markt gebracht, wo gemäß Artikel 14 Absatz 1 des italienischen Patentgesetzes (R.D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939) eine Patentierung

von Arzneimitteln und ihren Herstellungsverfahren nicht möglich war. Obwohl diese Bestimmung durch die Entscheidung Nr. 20 des italienischen Verfassungsgerichtshofes vom 20. März 1978 (Gesetzblatt der Italienischen Republik vom 29. März 1978) für verfassungswidrig erklärt wurde, konnte die Firma Merck in Italien aber auch danach keinen Patentschutz erlangen, da es bis heute keine entsprechende Übergangsregelung mit rückwirkender Kraft gibt.

Die Firma Stephar BV mit Sitz in Rotterdam, deren Teilhaber und Direktor Herr Exler ist — im folgenden spreche ich vereinfachend von Stephar —, kauft das genannte, von Merck in Italien auf den Markt gebrachte Präparat bei dortigen Großhändlern ein und importiert es nach den Niederlanden, um es dort zu vertreiben. Bei dieser Paralleleinfuhr kommt ihr ein beträchtlicher Preisunterschied zugute, da das Präparat in Italien billiger verkauft wird.

Gegen diese Einfuhren wandte sich die Firma Merck unter Berufung auf ihre niederländischen Patente im Verfahren der einstweiligen Anordnung vor der Arrondissementsrechtbank Rotterdam. Sie stützt ihren Antrag auf Artikel 30 des niederländischen Patentgesetzes (Rijks-octrooiwet), wonach der Inhaber eines Patents das ausschließliche Recht hat, das geschützte Erzeugnis herzustellen und zu verwerten, und wonach der Erwerber oder spätere Inhaber nicht gegen das Patent verstößt, wenn er das in den Niederlanden rechtmäßig in Verkehr gebrachte Erzeugnis verwertet.

Der Präsident der Arrondissementsrechtbank Rotterdam hat daraufhin mit Urteil

vom 2. Juli 1980 das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 des EWG-Vertrags folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„Angenommen, daß

1. ein Unternehmen Inhaber eines Patents in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften für ein Arzneimittel und Zubereitungsarten davon ist,
2. dieses Arzneimittel von dem Unternehmen oder mit seiner Zustimmung in Italien in den Verkehr gebracht worden ist, wo dieses Unternehmen für das Arzneimittel von Rechts wegen aufgrund des (später durch Urteil der italienischen Corte costituzionale vom 20. März 1978 für verfassungswidrig erklärten) Artikels 14 Absatz 1 der italienischen Patentverordnung (R.D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939), der die Patenterteilung für Arzneimittel und Zubereitungsarten davon untersagte, kein Patent erhalten konnte,
3. ein Dritter das unter 2 genannte Arzneimittel aus Italien in den unter 1 genannten Mitgliedstaat einführt und dort vertreibt und
4. die Patentvorschriften in dem letztgenannten Land dem Patentinhaber das Recht verleihen, sich mit rechtlichen Maßnahmen dagegen zu wehren, daß dort durch das Patent geschützte Erzeugnisse von anderen in den Verkehr gebracht werden, auch wenn sie vorher in einem anderen Land vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind,

verhindern dann die Bestimmungen des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr ungeachtet des Artikels 36, daß der Patentinhaber von dem oben unter 4 genannten Recht Gebrauch macht?“

Zu diesem Ersuchen um Vorabentscheidung, zu dem sich die Regierungen der Französischen Republik und des Vereinigten Königreiches sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften geäußert haben, nehme ich wie folgt Stellung:

Die Frage geht dahin, ob und inwieweit die Artikel 30 und 36 des EWG-Vertrags es dem Inhaber eines nationalen Patentes verbieten, sich auf dieses zu berufen, um die Einfuhr und den Vertrieb des patentgeschützten Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat zu verhindern, in dem ein Patentschutz nicht möglich ist und in dem das Erzeugnis durch den Patentinhaber selbst oder aber mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht worden war.

I — Lassen Sie mich hierbei zunächst ganz allgemein in Erinnerung rufen, wie der Gerichtshof in seiner zwischenzeitlich gefestigten Rechtsprechung, die ich als bekannt voraussetzen darf, versucht hat, die Anforderungen des gemeinschaftsrechtlich gewährleisteten freien Warenverkehrs und die an das Territorium der Mitgliedstaaten gebundenen gewerblichen und kommerziellen Schutzrechte miteinander in Einklang zu bringen.

Dabei geht der Gerichtshof von dem Ansatz aus, daß die entsprechenden innerstaatlichen Schutzrechte grundsätzlich unter dem Blickwinkel der Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr, insbesondere Artikel 30 ff., nach denen mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten sind, betrachtet werden müssen. Nach Artikel 36 des Vertrages stünden diese Bestimmungen jedoch Einfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen

Eigentums gerechtfertigt seien. Aus dem Wortlaut, insbesondere des zweiten Satzes, und der Stellung dieses Artikels folge, daß der Vertrag zwar den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte nicht berühre, daß die *Ausübung* dieser Rechte aber sehr wohl je nach den Umständen durch die Verbotsnormen des Vertrages beschränkt werden könne. Denn als Ausnahme von einem der grundlegenden Prinzipien des Gemeinsamen Marktes erlaube Artikel 36 Beschränkungen des freien Warenverkehrs nur, soweit sie zur Wahrung der Rechte *gerechtfertigt* seien, die den *spezifischen Gegenstand* des gewerblichen und kommerziellen Eigentums ausmachen. Anschließend an diese Feststellung wird in den einschlägigen Urteilen dann definiert, was als spezifischer Gegenstand der einzelnen Schutzrechte anzusehen ist, und hieraus abgeleitet, welche Handelsbarrieren nach Gemeinschaftsrecht akzeptiert werden können und welche nicht. Jedenfalls ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes (vgl. dazu unter den neueren Rechtssachen insbesondere das Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1976, Rechtssache 119/75, Terrapin (Overseas) Ltd./Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co., Slg. 1976, 1039; Urteil vom 20. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 55/80 und 57/80, Musik-Vertriebsmembran GmbH und K-tel International/GEMA, unveröffentlicht; sowie das Urteil vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80, Dansk Supermarked A/S gegen A/S Imerco, unveröffentlicht) ein durch die Gesetzgebung über die gewerblichen Schutzrechte garantiertes Ausschließlichkeitsrecht verbraucht, wenn ein Erzeugnis auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats vom *Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist*.

Dieser Grundsatz, der ganz allgemein für alle Arten des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gilt, kann auch bei der Beurteilung des vorliegenden Falles nicht außer acht bleiben, in dem das fragliche Arzneimittel „Moduretik“ von einer Tochtergesellschaft der Patentinhaberin mit deren Zustimmung in Italien auf den Markt gebracht worden ist.

Falls sich aber herausstellen sollte, daß es nicht im Sinne von Artikel 36 des EWG-Vertrags „*gerechtfertigt*“ ist, wenn sich die Antragstellerin des Ausgangsverfahrens unter Berufung auf das ihr in den Niederlanden zustehende Patentrecht einer Einfuhr der fraglichen Ware aus Italien widersetzt, braucht — um dies vorwegzusagen — entgegen der von der Antragstellerin des Ausgangsverfahrens sowie von der französischen und der britischen Regierung vertretenen Meinung der vom Gerichtshof insbesondere in den Urteilen vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche & Co. AG/Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Slg. 1978, 1139) und vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78 (Centrafarm BV/American Home Products Corporation, Slg. 1978, 1823) zusätzlich herangezogene Prüfungsmaßstab einer verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten für den vorliegenden Fall nicht mehr berücksichtigt zu werden. In diesen beiden Fällen, die den Schutz des Warenzeichenrechtes zum Gegenstand hatten, war der Gerichtshof nämlich zum Ergebnis gelangt, daß das dem Warenzeicheninhaber eingeräumte Recht, sich jeder *unbefugten* Anbringung des Warenzeichens auf seinem Erzeugnis zu widersetzen, zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechtes gehöre, daß also der hiergegen vom nationalen Warenzeichenrecht dem Warenzeicheninhaber ge-

währte Schutz im Sinne von Artikel 36 Satz 1 des EWG-Vertrags „gerechtfertigt“ sei. Lediglich nach dieser Feststellung der „Berechtigung“, sich unter Berufung auf das Warenzeichenrecht einer Einfuhr zu widersetzen, hat der Gerichtshof weiterhin noch geprüft, ob die Ausübung dieses Rechts eine „verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten“ im Sinne von Artikel 36 Satz 2 darstellen kann. Einer solche Prüfung bedarf es jedoch nicht, wenn die Berufung auf ein gewerbliches Schutzrecht bereits nicht „gerechtfertigt“ im Sinne von Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 ist.

II — Nach dieser einleitenden allgemeinen Betrachtung wenden wir uns nunmehr der Rechtsprechung des Gerichtshofes, soweit sie sich auf die Geltendmachung nationaler Patente bezieht, zu.

1. In seinem Urteil in der Rechtssache 24/67 (Parke, Davis & Co./Firma Probel, Reese, Beintema-Interpharm und Centrafarm, Urteil vom 29. Februar 1968, Slg. 1968, 85) hatte der Gerichtshof zum ersten Male, wenn auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts, Gelegenheit, zu der Frage der Ausübung nationaler Patentrechte gegenüber dem Parallelimport pharmazeutischer Artikel aus Italien, das keine Exklusivrechte für Herstellung und Vertrieb dieser Erzeugnisse gewährte, Stellung zu nehmen. Obwohl er dies nicht klar zum Ausdruck brachte, scheint der Gerichtshof damals davon ausgegangen zu sein, daß der Inhaber eines niederländischen Patentbesitzers berechtigt war, auch unter dem Gesichtspunkt der Artikel 30 ff. des EWG-Vertrags Parallelimporte pharmazeutischer Produkte aus Italien zu untersagen, wobei der Gerichtshof damals allerdings nicht darauf eingegangen ist, ob diese Produkte von dem niederländischen Patentinhaber oder mit dessen Zu-

stimmung in Italien hergestellt oder in Verkehr gebracht worden waren.

2. Diesem Merkmal wurde dagegen eine entscheidende Bedeutung in dem Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (Deutsche Grammophon-Gesellschaft GmbH/Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, Slg. 1971, 487) zugemessen, das gleichfalls für die Beurteilung des vorliegenden Falles heranzuziehen ist. Damals ging es um ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht, das die Vervielfältigung von Tonträgern betraf. Der Gerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob eine deutsche Herstellerin von Tonträgern aufgrund eines solchen Rechts den Vertrieb von Tonträgern in der Bundesrepublik Deutschland verbieten konnte, die sie selbst an ihre rechtlich selbständige, wirtschaftlich aber vollständig abhängige Tochtergesellschaft in Frankreich geliefert hatte. Bemerkenswert ist, daß zur damaligen Zeit in Frankreich zwar ein gewisser Schutz gegen unlauteren Wettbewerb, aber kein paralleles Ausschließlichkeitsrecht für den Hersteller von Tonträgern bestand, das mit dem deutschen Schutzrecht vergleichbar gewesen wäre. Der Gerichtshof hat diesen Umstand jedoch nicht für entscheidungserheblich erachtet, sondern vielmehr unter Berücksichtigung des spezifischen Gegenstands des fraglichen Ausschließlichkeitsrechts nur darauf abgestellt, daß ein solches Ausschließlichkeitsrecht nicht dazu benützt werden kann, Paralleleinfuhren von Erzeugnissen zu verbieten, die vom *Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in Verkehr gebracht worden sind*.

3. Daß der Inhaber eines gewerblichen und kommerziellen Schutzrechtes sein Ausschließlichkeitsrecht nicht dazu benutzen darf, um die Einfuhr eines ge-

geschützten Erzeugnisses in einen Mitgliedstaat zu verhindern, wenn dieses Erzeugnis von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist, und zwar unabhängig davon, ob dort ein Parallelrecht existiert oder nicht, ergibt sich meines Erachtens weiterhin aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74 (Centrafarm BV und Adriaan de Peijper/Sterling Drug Inc., Slg. 1974, 1147). Im Unterschied zu dem vorgenannten Fall und zu der heute zu behandelnden Rechtssache ging es damals um die Einfuhr pharmazeutischer Produkte aus Großbritannien in die Niederlande, wobei die Inhaberin der niederländischen Patente in dem Vereinigten Königreich Parallelpatente besaß und die entsprechenden Produkte dort von ihr selbst oder mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht worden waren. Nachdem der Gerichtshof den spezifischen Gegenstand des Patentes definiert hat, fährt er, ohne auf das Bestehen von Parallelpatenten einzugehen, fort:

„Es kann sich als ein Hindernis für den freien Warenverkehr auswirken, wenn die innerstaatliche Gesetzgebung auf dem Gebiet des gewerblichen und kommerziellen Rechtsschutzes bestimmt, daß sich das Recht des Patentinhabers mit dem Vertrieb des patentgeschützten Erzeugnisses in einem anderen Mitgliedstaat nicht erschöpft, der Inhaber vielmehr berechtigt bleibt, sich der Einfuhr des in einem anderen Staat in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses nach seinem Heimatstaat zu widersetzen. Ein solches Hindernis mag zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sein, wenn dieser Schutz in Anspruch genommen wird gegen ein Erzeugnis, das aus einem Mitgliedstaat stammt, in dem es *nicht patentfähig* ist, *und* das von einem Dritten ohne

die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden ist, oder aber, wenn es sich um Patente handelt, deren originäre Inhaber rechtlich und wirtschaftlich selbständig sind . . .“

Diese Feststellung, die eindeutig auf den Fall des patentfreien Raumes abzielt, macht meines Erachtens deutlich, daß, worauf auch die Kommission und die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens abstellen, sich ein Patentinhaber — unabhängig davon, ob ein paralleles Schutzrecht vorhanden ist oder nicht — nur dann der Einfuhr aus einem anderen Mitgliedstaat widersetzen kann, wenn das fragliche Erzeugnis dort von einem Dritten ohne seine Zustimmung hergestellt oder in Verkehr gebracht worden ist. Umgekehrt ergibt sich daraus, daß Importe von Waren von Patentinhabern nicht verboten werden können, wenn diese aus einem patentfreien Mitgliedstaat stammen, in dem sie vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten auf den Markt gebracht worden sind. Daß der Gerichtshof seine Feststellungen in der Rechtssache 15/74 (Sterling Drug) nicht nur auf das Vorhandensein von Parallelpatenten abgestellt hat, ergibt sich schließlich auch daraus, daß der Fall paralleler Patente nur beispielhaft Erwähnung findet, während auch im Tenor dieses Urteils lediglich auf die Art und Weise des Inverkehrbringens des patentgeschützten Erzeugnisses in einem anderen Mitgliedstaat abgestellt wird.

4. Aus den dargelegten Grundzügen der Rechtsprechung, insbesondere aus dem Urteil vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (Deutsche Grammophon-Gesellschaft GmbH/Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, Slg. 1971, 487), folgt weiterhin, daß bei der Prüfung der Frage von Parallelimporten aus einem Mitgliedstaat, der für die be-

treffenden Produkte keinen Patentschutz vorsieht, auch nicht, wie die Antragstellerin des Ausgangsverfahrens meint, auf die Auslegungskriterien des Urteils vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78 (Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Slg. 1979, 649), das nicht den Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, sondern eine unterschiedslos anwendbare Vermarktungsregelung zum Gegenstand hatte, zurückgegriffen zu werden braucht.

III — Somit bleibt im folgenden lediglich noch zu prüfen, ob die konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalls ein Abweichen von der bisherigen Rechtsprechung zum *Schutz* des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu rechtfertigen vermögen.

Die Firma Merck, die französische und die britische Regierung tragen hierzu, unter Berufung auf die vom Gerichtshof in dem Urteil Sterling Drug (Rechtssache 15/74) gegebene Definition des spezifischen Gegenstands des Patentrechts, im wesentlichen übereinstimmend vor, die Funktion dieses Rechts bestehe vor allem darin, einen Ausgleich für die schöpferische Tätigkeit der Erfinders zu gewähren. Dem Erfinder werde hierzu das ausschließliche Recht zur Verwertung seiner Erfindung und somit die Möglichkeit garantiert, den Preis der patentierten Ware frei von solchen Wettbewerbskräften festzusetzen, die ohne die durch das Patent verliehenen Ausschließlichkeitsrechte bestehen würden. Nur eine solche Annahme rechtfertige es, daß der Gerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung, ausgehend von der in verschiedenen Mitgliedstaaten bekannten Lehre von der Erschöpfung der Patente, eine solche Erschöpfung hingenommen habe, wenn das patentierte Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat, in dem ein Parallelrecht

bestanden habe, von dem Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sei. Der Grund für diese Lehre bestehe nämlich darin, daß der Patentinhaber nur ein einziges Mal den Vorteil eines Monopols haben solle. Es genüge somit, daß er seinen Ausgleich in irgendeinem der Mitgliedstaaten, in dem er ein Patentrecht inne habe, erhalte. Die These von der Erschöpfung der Rechte sei aber unanwendbar und würde im übrigen auch zu unannehmbaren Ergebnissen führen, wenn, wie im vorliegenden Fall in Italien, eine Patentierung der betreffenden Erzeugnisse gesetzlich ausgeschlossen sei. In diesem Falle erhalte die Patentinhaberin nämlich keinen Ausgleich für ihre schöpferische Tätigkeit, da sie in Italien der Konkurrenz anderer Firmen ausgesetzt sei, die keine Forschungskosten zu amortisieren hätten. Wenn unter solchen Wettbewerbsbedingungen in den Verkehr gebrachte Erzeugnisse in das Hoheitsgebiet der Staaten, in denen Patente bestünden, gelangten, sei der Ausgleich für die schöpferischen Tätigkeiten und somit der Bestand des Patentrechts nicht gewährleistet.

Diese Argumentation ist meines Erachtens jedoch aus mehreren Gründen nicht stichhaltig.

1. Hierbei muß zunächst daran erinnert werden, daß es zu den Grundlagen eines gemeinsamen Marktes gehört, daß ein Erzeugnis, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, innerhalb der Gemeinschaft frei gehandelt werden darf, es sei denn, der Schutz eines von der Gemeinschaftsrechtsordnung als höherwertig anerkannten Rechtes oder Interesses fordere eine andere Regelung. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes stehen deshalb die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nach Artikel

36 des EWG-Vertrags ausnahmsweise zulässigen Abweichungen von diesem Grundsatz unter dem Vorbehalt, daß sie zur Wahrung der Rechte, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen, gerechtfertigt sein müssen.

Für den Bereich des Patentrechts hat der Gerichtshof in dem Urteil *Sterling Drug* (Rechtssache 15/74) den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums dahin gekennzeichnet, „daß der Inhaber zum Ausgleich seiner schöpferischen Erfindertätigkeit das ausschließliche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selber oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, und daß er ferner das Recht erlangt, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen“. Mit dieser Definition hat der Gerichtshof, wie meines Erachtens die Firma *Stephar* und die Kommission zu Recht hervorheben, klargestellt, daß das Wesen des Patentrechts in erster Linie darin besteht, dem Erfinder ein *Exklusivrecht* zur Herstellung und zum Vertrieb der fraglichen Erzeugnisse zu gewährleisten. Dieses Exklusivrecht umfaßt zwangsläufig auch die Befugnis, sich gegen den Vertrieb des durch das Patent geschützten Erzeugnisses zur Wehr zu setzen, falls dieses von *Dritten* hergestellt oder ohne Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden ist. Diese Befugnisse sind jedoch nicht Selbstzweck, sondern sollen dem Schutzrechtinhaber, wie der Gerichtshof in der von ihm gegebenen Definition hervorhebt, die *Möglichkeit* eines Ausgleichs für seine schöpferische Erfindertätigkeit eröffnen. Ein solcher von dem Patentrecht verfolgter Zweck ist diesem Recht als solchem meines Erachtens aber nicht immanent, sondern muß von diesem getrennt gesehen werden, da es jedem Patentinhaber unbenommen bleibt, seine Erfindung unter

Verzicht auf den geschilderten Ausgleich auf den Markt zu bringen. Weiterhin darf auch nicht übersehen werden, daß die Kompensation für den Forschungsaufwand lediglich eine *Chance* darstellt, deren Realisierung von einer Vielzahl von Marktfaktoren wie dem Vorhandensein von Substitutionsprodukten, der kommerziellen Verwertbarkeit und ähnlichen Voraussetzungen abhängt.

Aus der vom Gerichtshof gegebenen Definition folgt aber auch zumindest indirekt, daß mit dem ersten rechtmäßigen Inverkehrbringen der Zweck des gewerblichen Schutzrechts erfüllt ist, weil damit die monopolistische Gewinnchance genutzt werden konnte und es über den Schutzzweck hinausginge, wenn dem Inhaber die Kontrolle des weiteren Vertriebs gestattet würde. Deshalb kennen auch die meisten Mitgliedstaaten unter dem Begriff der Erschöpfung des Patentrechts den Grundsatz, daß die Rechte aus dem Patent im Rahmen des Territoriums, in dem das Patent seine Wirkung hat, nicht mehr ausgeübt werden können, wenn dort das Erzeugnis vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist, da dann der Patentinhaber die Vorteile, die ihm das Patent gewährt, genossen und somit sein Recht konsumiert hat. Kann diese Lehre, die auf dem nationalen Patent aufbaut, auch nicht, wie bereits Generalanwalt Trabucchi in seinen Schlußanträgen vom 18. September 1974 zu der Rechtssache 15/74 (*Sterling Drug*, Slg. 1974, 1170) festgestellt hat, unmittelbar für die Gemeinschaftsregelung nutzbar gemacht werden, so bleibt doch festzuhalten, daß auch nach dieser Theorie lediglich auf das Inverkehrbringen der patentierten Erzeugnisse abgestellt wird. Dementsprechend hat auch der Gerichtshof in der Rechtssache 15/74 (*Sterling Drug*) zum Ausdruck gebracht, daß, wenn ein Patentinhaber das

patentierte Erzeugnis in *einem* Mitgliedstaat ordnungsgemäß in den Verkehr bringt, das Erzeugnis für den Weiterverkauf auf diesem Markt „frei“ wird und daß das auf diese Weise freigewordene Erzeugnis nach dem Grundsatz des freien Warenverkehrs auch auf den anderen Märkten der Gemeinschaft frei gehandelt werden können muß.

2. Geht man richtigerweise davon aus, daß mit ordnungsgemäßem Inverkehrbringen des patentierten Erzeugnisses die Chance, einen Ausgleich für die schöpferische Tätigkeit zu erhalten, als realisiert gilt, kann es nicht von Bedeutung sein, ob der Patentinhaber in dem betreffenden Mitgliedstaat die Möglichkeit einer Patentierung hatte oder nicht. Wenn die Firma Merck meint, sie könne wegen der in Italien infolge des Fehlens eines Patentschutzes theoretisch bestehenden Konkurrenz anderer Firmen keinen angemessenen Ausgleich für ihre schöpferische Leistung erlangen, so ist hier wiederum daran zu erinnern, daß das Patentrecht keinen *bestimmten* Gewinn garantiert, sondern lediglich eine von dem Patentinhaber zu realisierende *Gewinnchance*. Aus dem dargestellten Zweck des Patentrechts ergibt sich ferner, worauf insbesondere auch schon Generalanwalt Trabucchi in den von mir zitierten Schlußanträgen hingewiesen hat, daß bloße negative Auswirkungen des freien Warenverkehrs auf den Erlös, den ein Hersteller zu erzielen vermag, nicht an den Bestand des Schutzrechtes rühren. In diesem Zusammenhang darf bei der Betrachtung des vorliegenden Falls auch nicht übersehen werden, daß die Firma Merck als Patentinhaberin innerhalb des durch den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr gekennzeichneten Gemeinsamen Marktes in der Lage war, frei darüber zu entscheiden, in welchem Mitgliedstaat sie das in den Niederlanden patentierte Erzeugnis auf den Markt

bringen wollte. Offensichtlich hat sie ihre Wahl entsprechend ihren Interessen unter Berücksichtigung des in Italien gewährleisteten Vergütungsniveaus und sonstiger Marktfaktoren getroffen, die ihr einen entsprechenden Gewinn auf dem dortigen Teilmarkt, auf dem sie für das fragliche Erzeugnis übrigens immer noch ein tatsächliches Monopol innehat, sicherten. Würde man ihr erlauben, unter Berufung auf das niederländische Patent die mit ihrer Zustimmung auf den italienischen Markt gebrachten Erzeugnisse von dem niederländischen Markt fernzuhalten, würde dies zu einer Abschottung und entsprechenden Isolierung der nationalen Märkte führen, die der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gerade beseitigen will. Wie der Gerichtshof aber bereits in seinem Urteil in der Rechtssache 15/74 (Sterling Drug) ausgeführt und in dem Urteil der verbundenen Rechtssachen 55/80 und 57/80 (Musik-Vertriebsmembran GmbH und K-tel International/GEMA) wiederholt hat, rechtfertigt ein Unterschied zwischen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, der geeignet ist, den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zu verfälschen, nicht, daß ein Mitgliedstaat solchen Praktiken einer privaten Stelle gesetzlichen Schutz gewährt, die mit den Bestimmungen über den freien Warenverkehr unvereinbar sind.

In diesem Zusammenhang ist auch interessant, daß es, wie die vorliegenden Preise für das Mittel „Moduretik“ in den einzelnen Mitgliedstaaten zeigen, nicht möglich ist, einen Kausalzusammenhang zwischen Patentierbarkeit und Preisniveau festzustellen. Allenthalben wird vielmehr der Markt für Medikamente weitgehend von behördlichen oder sonstigen Eingriffen in die Preisgestaltung beeinflusst, die unter anderem den Rohstoff- und Lohnkosten, dem normalen Gewinn, den Kosten der Konfektionie-

zung, der Verbreitung des Medikaments, dem Forschungsaufwand sowie anderen speziellen Faktoren Rechnung tragen. Diese Preisgestaltung ist offensichtlich auch dafür ursächlich, daß die Preise für „Moduretik“ sowohl in Italien, das keinen Patentschutz kennt, als auch in Frankreich oder in dem Vereinigten Königreich, in denen entsprechende Schutzrechte bestehen, gegenüber denjenigen in den Niederlanden relativ niedrig sind. Wollte man Paralleleinfuhren aus den beiden letztgenannten Mitgliedstaaten nach den Niederlanden zulassen, während entsprechende Einfuhren aus Italien unter Berufung auf den in den Niederlanden bestehenden Patentschutz unzulässig wären, so würde dies zu einer sachlich nicht gerechtfertigten und somit vom Vertrag verbotenen Ungleichbehandlung von Parallelimporten aus Italien führen.

3. Schließlich sehe ich auch keinen Grund, dem Gerichtshof unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Folgen im vorliegenden Fall ein Abweichen von seiner bisherigen Rechtsprechung vorzuschlagen.

Wie die britische Regierung meint, würde eine Fortschreibung dieser Rechtsprechung letztlich nur die Händler zum Nachteil der Erzeuger und ohne ersichtlichen Vorteil für die Verbraucher begünstigen. Hierzu ist ganz allgemein anzumerken, daß es zu den wesentlichen Aspekten des Gemeinsamen Marktes gehört, Erzeugnisse an dem Ort herstellen beziehungsweise in den Verkehr bringen zu können, an dem dies mit dem geringsten Kostenaufwand möglich ist. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs kann demnach immer zu einem wirtschaftlichen Vorteil der Händler führen. Im vorliegenden Fall vermag ich jedoch nicht einzusehen, warum der aus dem Preisgefüge sich ergebende wirtschaft-

liche Vorteil für die Importeure, unter Berücksichtigung der geschilderten Besonderheiten des Pharmamarktes, unterschiedlich zu werten ist, je nachdem, ob das patentgeschützte Erzeugnis aus Italien, in dem keine Patentierungsmöglichkeit besteht, nach den Niederlanden eingeführt wird oder aber aus anderen Mitgliedstaaten, die, obwohl sie einen Patentschutz kennen, ein entsprechend niedriges Preisniveau aufweisen.

Die französische Regierung befürchtet, daß die italienische Industrie durch eine solche Rechtsprechung einerseits besser gestellt werden könnte, weil durch die niedrigen Marktpreise ihre Exportchancen verbessert würden, andererseits aber auch benachteiligt sei, weil die Patentinhaber in diesem Fall den italienischen Markt meiden könnten.

Dem läßt sich jedoch entgegenhalten, daß aufgrund eines nationalen Patentrechts diejenigen patentgeschützten Erzeugnisse, die nicht rechtmäßig in dem patentfreien Raum in Verkehr gebracht wurden, ohnehin von den Territorien ferngehalten werden können, in denen ein Patentschutz besteht. Außerdem zeigt gerade das Beispiel sowohl Frankreichs als auch des Vereinigten Königreichs, beides Länder, in denen die Marktpreise für das fragliche Produkt mit denjenigen des italienischen Marktes vergleichbar sind, daß die heraufbeschworene Gefahr im konkreten Fall nicht besteht.

IV — Im übrigen wäre meines Erachtens, um damit auf ein letztes Argument der Verfahrensbeteiligten einzugehen, der vorliegende Fall auch nach dem am 15. Dezember 1975 von den Mitgliedstaaten unterzeichneten Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (76/76/EWG, ABl. L 17 vom 26. 1. 1976, S. 1) nicht anders zu behandeln. Wenn dieses Gemeinschaftspatentübereinkommen auch noch nicht

in Kraft getreten ist, weil noch nicht alle Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben — meines Wissens ist in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich das Ratifikationsverfahren abgeschlossen —, vermag es doch, wie alle Beteiligten zu Recht hervorheben, wertvolle Hinweise zu geben, wie die Mitgliedstaaten den Fall der Paralleleinfuhr eines durch nationale Patente geschützten Erzeugnisses aus einem patentfreien Raum behandelt wissen wollen.

In Artikel 32 des genannten Übereinkommens ist die Erschöpfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent geregelt. Um im Rahmen des Möglichen zu vermeiden, daß der durch nationale Patente verliehene Schutz andere Wirkungen hat als der Schutz durch das Gemeinschaftspatent, sahen sich die Vertragsschöpfer veranlaßt, im Interesse des freien Warenverkehrs die gleiche Regelung auch in bezug auf nationale Patente in einem weiteren Artikel 81 vorzusehen, dessen einschlägiger Absatz 1 folgendes bestimmt:

„Das Recht aus einem nationalen Patent in einem Vertragsstaat erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet dieses Staates vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem der Vertragsstaaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Patent auf solche Handlungen erstreckt.“

Nach der von der Firma Merck, der französischen und britischen Regierung vertretenen Auffassung wäre der vorliegende Sachverhalt ein typischer Anwen-

dungsfall der Ausnahmeregelung des letzten Halbsatzes des Artikels 81 Absatz 1, die ein Abweichen von dem Grundsatz zuläßt, daß die Rechte aus einem nationalen Patent erschöpft sind, nachdem das durch das Patent geschützte Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem der Vertragsstaaten erstmalig in Verkehr gebracht worden ist.

Dieser Auslegung dürfte aber, wie eine systematische Betrachtung des Übereinkommens sowie ein Blick in seine Entstehungsgeschichte zeigt, nicht zu folgen sein. Hierbei darf nämlich nicht außer acht gelassen werden, daß gemäß Artikel 93 des Gemeinschaftspatentübereinkommens keine Vorschrift dieses Übereinkommens gegen die Anwendung einer Vorschrift des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geltend gemacht werden kann. Dieser Bestimmung kommt insofern besondere Bedeutung zu, als sie in Kenntnis des Urteils des Gerichtshofes in der Rechtssache 15/74 (Sterling Drug), in dem versucht worden war, einen Ausgleich des Spannungsverhältnisses zwischen den Anforderungen des freien Warenverkehrs und dem nationalen Patentrecht herzustellen, in das Übereinkommen aufgenommen worden war.

Im Laufe der der Luxemburger Konferenz, die schließlich zur Unterzeichnung des Übereinkommens führte, vorangehenden Verhandlungen und während der Konferenz selber waren jedoch, wie den vorbereitenden Dokumenten und dem Gesamtbericht des Generalberichterstatters der Konferenz, Herrn Professor Savignion, vom 14. Dezember 1975 (Dokument LUX/106) zu entnehmen ist, die Meinungsverschiedenheiten über Inhalt und Tragweite der Bestimmungen über die Erschöpfung des Patentrechts wieder aufgebrochen. Die französische und ihr folgend die britische Delegation hatten

bereits in ihren Stellungnahmen zu den ersten vorbereitenden Konferenzdokumenten (vgl. Vorbereitendes Dokument Nr. 17 und Dokument R/21/73/74) darauf bestanden, die Erschöpfungsregelung auf die Fälle zu beschränken, in denen das patentierte Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist, in dem das Patent selbst wirksam ist, während die Erschöpfung nicht eintreten sollte, wenn das patentgeschützte Erzeugnis *im patentfreien Raum* erstmals in Verkehr gebracht worden ist. In diesen Fällen sollte das Patent nach dem Standpunkt beider Delegationen, die von einer Reihe von Beobachterdelegationen der Verbände unterstützt wurden, gegen die Lieferung aus dem patentfreien in den patentgeschützten Raum in vollem Umfang geltend gemacht werden können. Begründet wurde dieser Vorschlag, entsprechend dem jetzigen Vorbringen, vor allem damit, daß eine Erschöpfung des Patentrechts begrifflich nur möglich sei, wenn ein Patent bestehe. Im patentfreien Raum dagegen sei der Patentinhaber mit seinen Erzeugnissen dem vollen Wettbewerb ausgesetzt und müsse deshalb die Möglichkeit haben, sich gegen den Reimport seiner Erzeugnisse in den patentgeschützten Raum zu wehren. Insbesondere die Kommission, aber auch die deutsche Delegation glaubten im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht und die dazu ergangene Rechtsprechung diesem Vorschlag nicht zustimmen zu können (vgl. dazu die Stellungnahme der Kommission vom 26. September 1975, 75/597/EWG ABl. L 261 vom 9. 10. 1975, S. 26). Schließlich einigte man sich, in Kenntnis der Rechtsprechung des Gerichtshofes und der Problematik der Paralleleinfuhren aus patentfreien Räumen, nach eingehenden Konsultationen auf den genannten Vertragstext, der auf einen Vorschlag der deutschen Delegation

(Dokument LUX/48) zurückgeht. Dabei ist bemerkenswert, daß nach diesem Text grundsätzlich nicht darauf abgestellt wird, ob und inwieweit die *Möglichkeit* zum Erwerb von Parallelpatenten in den verschiedenen Vertragsstaaten besteht, sondern lediglich darauf, daß das Recht aus dem nationalen Patent gegen Paralleleinfuhren nicht geltend gemacht werden kann, wenn das durch das Patent geschützte Erzeugnis in irgendeinem Vertragsstaat vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist.

Diesem Grundsatz wurde dann eine Ausnahmeregelung hinzugefügt, nach der die genannte Rechtsfolge nicht eintritt, wenn sie nach den Regeln des Gemeinschaftsrechtes nicht gerechtfertigt erscheint.

Wie dem Gesamtbericht von Savignon zu entnehmen ist, war es Zweck dieser Ausnahmeregelung, in Anbetracht einer Rechtsprechung, die *in jedem Einzelfall besonders gelagerte Umstände* berücksichtigen soll, keine starren Regeln festzulegen „hinsichtlich der Frage, ob sich die Erschöpfung des Rechts in jedem Fall auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken soll, *insbesondere* in Fällen, in denen in einem Teil des Gebiets gar kein Schutz durch das Patent gegeben ist“. Demnach sollte die Ausnahmeklausel, insbesondere in den Fällen eines Reimportes aus patentfreien Räumen, es ermöglichen, den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung zu tragen. In bezug auf die Anwendung dieser Klausel wurde, wie ebenfalls aus dem Gesamtbericht zu entnehmen ist, in der Konferenz ausdrücklich klargestellt, daß der Ausdruck „Regeln des Gemeinschaftsrechtes“ sowohl die ausdrücklichen Vorschriften des EWG-Vertrags und seine ergänzenden Bestimmungen als auch die Rechtsprechung des Gerichtshofes und solche Grundsätze umfaßt, die dem nationalen

Recht aller Mitgliedstaaten gemeinsam sind. Dazu gehören zum Beispiel der Grundsatz von Treu und Glauben, das Verbot mißbräuchlicher Rechtsausübung, Grundsätze wie „pacta sunt servanda“ oder „volenti non fit injuria“, das Verbot eines „venire contra factum proprium“ und ähnliche allgemeine Rechtsprinzipien.

Für die Berücksichtigung solcher allgemeiner Grundsätze, die ein Abweichen

von der Grundregel rechtfertigen könnten, gibt es aber nach dem Sachverhalt des vorliegenden Falles und unter Berücksichtigung meiner vorherigen Ausführungen keinen Anlaß. Im Gegenteil könnte man eher von einem „venire contra factum proprium“ sprechen, wenn die Firma Merck den Reimport eines Erzeugnisses, das ihre Tochtergesellschaft hergestellt und nach Italien ausgeführt hat, unter Berufung auf ihr niederländisches Patent unterbinden wollte.

V — Ich schlage daher abschließend vor, die gestellte Frage wie folgt zu beantworten:

Es ist mit den Artikeln 30 und 36 des EWG-Vertrags nicht zu vereinbaren, wenn ein Patentinhaber sein ihm nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats verliehenes Recht ausübt, um sich dagegen zu wehren, daß in diesem Staat solche patentgeschützten Erzeugnisse von anderen in den Verkehr gebracht werden, die in einem anderen Mitgliedstaat, in dem diese Erzeugnisse nicht patentfähig sind, vom Patentinhaber selbst oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.