

Zaak 19/84

Pharmon BV tegen Hoechst AG

(verzoek om een prejudiciële beslissing,
ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden)

„Industriële en commerciële eigendom — octrooien —
omvang van bescherming — uitputting van octrooirecht ingeval van
op een parallel octrooi verleende dwanglicenties”

Samenvatting

- Vrij verkeer van goederen — Industriële en commerciële eigendom — Octrooirecht — Produkt dat door houder van octrooirecht of met zijn toestemming in Lid-Staat in verkeer is gebracht — Invoer in andere Lid-Staat — Verzet door octrooihouder — Ontoelaatbaarheid (EEG-Verdrag, artikelen 30 en 36)*
 - Vrij verkeer van goederen — Industriële en commerciële eigendom — Octrooirecht — Produkt dat in verschillende Lid-Staten door parallelle octrooien wordt beschermd — Fabricage in Lid-Staat door houder van dwanglicentie — In verkeer brengen in andere Lid-Staat — Verzet door octrooihouder — Noodzakelijke bescherming van wezen van recht — Toelaatbaarheid (EEG-Verdrag, artikelen 30 en 36)*
-
- De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen die een octrooihouder het recht verlenen om zich te verzetten tegen de invoer en het in het verkeer brengen van een produkt dat door de octrooihouder zelf, met zijn toestemming of door iemand die door ban-
 - den van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, rechtmatig in het verkeer is gebracht op de markt van een andere Lid-Staat.
 - De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan niet in de weg aan de toepassing van een wettelijke regeling van een Lid-

Staat die de octrooihouder de bevoegdheid geeft om het in deze Lid-Staat in het verkeer brengen te verhinderen van een produkt dat in een andere Lid-Staat is vervaardigd door de houder van een dwanglicentie op een parallel octrooi van dezelfde octrooihouder. Het is in dat opzicht van geen belang, of aan de dwanglicentie een exportverbod is verbonden, of daarin royalty's voor de octrooihouder worden vastgesteld en of de octrooihouder de royalty's heeft aanvaard of geweigerd.

Door de toekenning van een dwanglicentie aan een derde wordt de octrooihou-

der immers de bevoegdheid ontnomen om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt. De kern van het octrooirecht schuilt in wezen in de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om het betrokken produkt als eerste in het verkeer te brengen, ten einde hem in staat te stellen de beloning voor zijn creatieve inspanningen te verkrijgen. Voor de bescherming van het wezen van de uit het octrooi voortvloeiende rechten van de octrooihouder is het dus noodzakelijk dat deze zich kan verzetten tegen de invoer en het in het verkeer brengen van onder een dwanglicentie vervaardigde produkten.

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
G. F. MANCINI
van 23 april 1985 *

*Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,*

1. In de vragen van de Hoge Raad der Nederlanden wordt wederom een van de meest interessante en gecompliceerde vraagstukken van het gemeenschapsrecht aangesneden: het tot stand brengen van een evenwicht tussen de eisen van het vrije goederenverkeer en de in de rechtsordes van de Lid-Staten gewaarborgde bescherming van de rechten van industriële en commerciële eigendom. Ter zake bestaat reeds een overvloedige rechtspraak; aan het daaruit resulterende mozaïek moet thans een nieuw steentje worden toegevoegd, waarbij er voor

moet worden gezorgd — en dat zal een hele onderneming zijn — dat het past bij de reeds gelegde steentjes.

De feiten welke ten grondslag liggen aan de voor de Hoge Raad aanhangige zaak, betreffen in wezen de verkoop in Nederland van een geneesmiddel, genaamd „furosemide”. Op de desbetreffende werkwijze van vervaardiging was aan het begin van de jaren 60 voor het eerst octrooi verleend in de Bondsrepubliek Duitsland en wel aan de Duitse onderneming Hoechst. In diezelfde periode zorgde Hoechst ook voor bescherming van haar uitvinding in Groot-Brittannië en Nederland; aldus werd zij houdster

* Vertaald uit het Italiaans.