

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

G. F. MANCINI

van 2 december 1987 *

*Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,*

1. Bij uitspraak van 12 december 1985 heeft het House of Lords enkele prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van sommige Britse bepalingen inzake octrooien met de beginselen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije goederenverkeer.

Laat ons eerst de betrokken regeling eens bezien. Op 1 juni 1978 trad in het Verenigd Koninkrijk de Patents Act 1977 in werking en werd de oude wet van 1949 afgeschaft. In aansluiting aan het Europees Octrooiverdrag verlengde de nieuwe wet de duur van de exclusieve rechten van zestien tot twintig jaar. De oorspronkelijke vervalttermijn van „old existing patents” bleef dezelfde. De „new existing patents” daarentegen, dat wil zeggen octrooien die op 1 juni 1978 nog een levensduur van vijf jaar of meer hadden, werden bij wijze van overgangsregeling met vier jaar verlengd. Aan het begin van die vier jaar werden die octrooien in het betrokken register en op de desbetreffende certificaten voorzien van de aantekening „licences of right”.

Wat die aantekening betekende, is snel gezegd. Volgens section 46 (3) (a) van de wet heeft vanaf dat moment „eenieder van rechtswege recht op een licentie op het octrooi, op de voorwaarden die zullen worden bepaald bij overeenkomst dan wel, bij ge-

breke van overeenkomst, door de Comptroller op verzoek van de octrooihouder of van de aanvrager van de licentie”. Verder bepaalt section 46 (3) (c): „Indien in een procedure wegens octrooi-inbreuk (anders dan door invoer van een produkt) de verweerder zich verbindt een licentie te nemen op de [sub a bedoelde] voorwaarden, wordt geen rechterlijk verbod of bevel tegen hem uitgesproken en zal de in voorkomend geval door hem verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan het dubbele van het bedrag dat hij als licentienemer had moeten betalen indien hem vóór de eerste inbreuk een licentie op die voorwaarden was verleend.”

In het hoofdgeding heeft Lord Diplock de draagwijdte en het doel van de regeling gepreciseerd, in het bijzonder wat de bevoegdheid van de Comptroller betreft. Diens beslissing, aldus Lord Diplock, heeft enkel het rechtsgevolg dat een licentieovereenkomst zou hebben gehad en „maakt enkel activiteiten rechtmatig... die, indien zij zonder toestemming van de octrooihouder waren verricht, onrechtmatig zouden zijn geweest” (vgl. (1986) 1 WLR 51, blz. 61, in Beec-ham Group PLC/Gist-Brocades NV). Deze toelichting houdt echter geen rekening met de parenthese in section 46 (3) (c). Op grond daarvan wordt immers de Britse onderneming die inbreuk pleegt door uit een andere Lid-Staat een goed in te voeren dat onder een octrooi met de aantekening „licences of right” valt, anders behandeld dan de Britse ondernemer die hetzelfde produkt zonder toestemming van de octrooihouder in het Verenigd Koninkrijk vervaardigt en aldaar verkoopt.

* Vertaald uit het Italiaans.

Meer bepaald, wanneer laatstbedoelde zich verbindt om een „licence of right” aan te vragen, kan hij zijn onrechtmatige activiteit voortzetten tot het moment waarop de administratie hem de licentie verleent; daarentegen kan aan de importeur die inbreuk pleegt, een invoerverbod worden opgelegd nog voordat hij feitelijk met de invoer is begonnen, en ondanks het feit dat hij een licentie heeft aangevraagd. Bovendien is de schadevergoeding die de importeur zal moeten betalen, anders dan in het geval van een binnenlandse fabrikant die inbreuk pleegt, niet aan een maximum gebonden.

2. De feiten. Op 15 september 1967 verkreeg het farmaceutisch laboratorium Allen & Hanburys, Ltd (hierna: A & H) — een dochteronderneming van Glaxo Operations UK Ltd, een onderdeel van de multinational Glaxo Holdings PLC — op grond van de Patents Act 1949 octrooi op „salbutamol”, een geneesmiddel dat bijzonder doeltreffend is bij de behandeling van astma.

Het geneesmiddel wordt ook door A & H vervaardigd en in Groot-Brittannië is zij de enige die het verkoopt, en wel onder de merknaam „Ventolin”. In de rest van de Gemeenschap is het beschermd door parallelle octrooien die op naam staan van diverse andere vennootschappen van het concern, die ook de verkoop ervan verzorgen. Dat geldt ook voor Italië. Tot voor enkele jaren evenwel was het volgens de Italiaanse wetgeving niet mogelijk, octrooi te verkrijgen op farmaceutische uitvindingen. Het salbutamol dat in de Italiaanse apotheken te vinden was, was dan ook niet enkel het door A & H vervaardigde en door Glaxo in de handel gebrachte produkt; het werd ook geproduceerd en verkocht — kennelijk zonder toestemming van de Britse fabrikant — door andere ondernemingen.

Generics (UK) Ltd (hierna: Generics), een dochteronderneming van een Panamese vennootschap, verkoopt in Groot-Brittannië generieke geneesmiddelen, dat wil zeggen in het groot ingekochte produkten die in de detailhandel onder de merknaam of, vaker, onder de stofnaam worden verkocht. Omdat de distributeur zich niet met onderzoek bezighoudt, verkoopt hij die produkten meestal tegen een veel lagere prijs dan door de octrooigerechtigden wordt toegepast.

In november 1983, dus nadat het octrooi op salbutamol ingevolge de Patents Act 1977 was verlengd, vroeg Generics A & H om een licentie van rechtswege voor de invoer uit Italië van het aldaar zonder toestemming van A & H vervaardigde produkt. A & H weigerde en Generics wendde zich tot de Comptroller (2.8.1984); korte tijd later, nog voordat de Comptroller op het verzoek had beslist, deelde Generics aan A & H mee, dat zij onverwijld met de invoer van het produkt zou beginnen. A & H stapte daarop naar de rechter; tegen het door deze opgelegde invoerverbod ging Generics in beroep en uiteindelijk kwam de zaak voor het House of Lords. Zoals in het begin gezegd, heeft dit thans krachtens artikel 177, laatste alinea, vier vragen gesteld, die kunnen worden samengevat als volgt:

„1) Staan de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag eraan in de weg, dat de houder van een octrooi dat ingevolge de wetgeving van een Lid-Staat voorzien is van de aantekening „licences of right”, van de bevoegde nationale instanties een maatregel verkrijgt waarbij de invoer uit een andere Lid-Staat van met inbreuk op het octrooi vervaardigde produkten wordt verboden, wanneer volgens dezelfde wetgeving geen maatregelen mogelijk zijn tegen iemand die

door andere handelingen dan invoer inbreuk op het octrooi maakt?

- 2) Zijn de nationale instanties die een licentie van rechtswege verlenen, ingevolge genoemde gemeenschapsbepalingen steeds verplicht daarin een clause op te nemen volgens welke invoer uit een andere Lid-Staat is toegestaan?
- 3) Is het voor het antwoord op de voorgaande vragen van belang, en zo ja op welke wijze, dat de ingevoerde goederen farmaceutische produkten zijn, afkomstig uit een Lid-Staat waar zij niet octrooieerbaar zijn?
- 4) Indien op de eerste drie vragen wordt geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag het bedoelde invoerverbod niet toelaten, kan zulk een verbod dan toch worden uitgesproken op grond van de rechtspraak van het Hof, in het bijzonder de daarin ontwikkelde beginselen inzake oneerlijke mededinging en de bescherming van de consumenten?"

3. Tijdens de procedure voor het Hof zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door de partijen in het hoofdgeding, het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die allen ook ter terechtzitting zijn verschenen.

Uit de door hen gemaakte opmerkingen vallen in wezen twee opvattingen te distilleren. Volgens de eerste, verdedigd door A & H en de Britse regering, blijft een octrooi dat voorzien is van de aantekening „licences of right", niettemin een recht van industriële eigendom en valt het uit dien hoofde onder de bescherming van artikel 36 van het Verdrag. Want ofschoon de uitvinder zijn uitsluitend recht niet meer volledig in handen

heeft, behoudt hij wel de bevoegdheid om op te treden tegen de licentienemer die zich niet aan de licentievoorwaarden houdt. Gemeenschapsrechtelijk gezien, kan de octrooihouder volgens 's Hofs rechtspraak het recht om zich tegen de invoer van de geoctrooieerde produkten te verzetten, enkel dan verliezen wanneer zij in het land van uitvoer met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht (arresten van 31 oktober 1974, zaak 15/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147; 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039; 14 juli 1981, zaak 187/80, Merck, Jurispr. 1981, blz. 2063).

Dat nu is hier zeker niet het geval. Omdat salbutamol in Italië niet geoctrooieerd kon worden, zou de toestemming van A & H om het in de handel te brengen, een slag in de lucht zijn geweest; de onderneming heeft dus het recht, zich tegen invoer ervan in Groot-Brittannië te verzetten. Men kan zeggen dat, uiteindelijk, de bevoegdheid van de Comptroller en de nationale rechter om in zo een situatie de invoer tijdelijk stop te zetten, ertoe strekt het noodzakelijke evenwicht te bereiken tussen twee even zwaar wegende belangen: het algemeen belang bij de mogelijkheid van licenties van rechtswege, en de niettemin aan de octrooihouder toekomende bescherming ingeval zijn eigendomsrechten naar gemeenschapsrecht nog niet zijn uitgeput.

Volgens de Commissie en Generics daarentegen kan de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right" het gebruik van de uitvinding door derden niet verhinderen, maar heeft hij enkel recht op een billijke vergoeding. In die omstandigheden en gelet op het arrest Merck (reeds aangehaald), kan de afwijking van het vrije verkeer van goederen, die in artikel 36 is voorzien uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, in casu geen toepassing vinden. Daarenboven is een maatregel die

de invoer van salbutamol in het Verenigd Koninkrijk verbiedt, stellig onevenredig met het vereiste om dergelijke beperkte octrooi-rechten te beschermen.

Welke conclusies uit de twee opvattingen getrokken moeten worden, is duidelijk. Voor de aanhangers van de tweede opvatting is het invoerverbod niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht. Voor A & H en de Britse regering is het daarentegen alleszins rechtmatig. Ik merk nog op, dat dezen zich niet enkel baseren op het argument waarop ik zinspeelde (de onmogelijkheid om farmaceutische produkten in Italië te octrooieren), maar daarnaast een beroep doen op enkele van de door het Hof in een lange reeks welbekende arresten erkende „dwingende vereisten”; het verbod zou namelijk zijn rechtvaardiging vinden in de noodzaak van bescherming van goederen en waarden als de volksgezondheid, de eerlijkheid van de handelstransacties en de rechten van de consument.

4. De verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen, en in het bijzonder artikel 30, verbieden zoals men weet, invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking, dat wil zeggen alle nationale regelingen die het intracommunautaire handelsverkeer al dan niet rechtstreeks, feitelijk of potentieel kunnen belemmeren. Al even bekend is, dat artikel 36 dergelijke beperkingen en maatregelen toelaatbaar verklaart indien zij om bepaalde redenen gerechtvaardigd zijn; een van die redenen is de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

Uit de context van deze bepaling, en met name ook uit de tweede zin ervan, volgt „dat ofschoon het Verdrag de krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verkregen

rechten op het gebied van de industriële en commerciële eigendom onverlet laat, niettemin de uitoefening van die rechten onder omstandigheden door de verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt; dat artikel 36, zijnde een uitzondering op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, immers afwijkingen van het vrije goederenverkeer toelaat voor zover deze *gerechtvaardigd* zijn ter vrijwaring van rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen” (arrest Terrapin, reeds aangehaald, r. o. 5; cursivering van mij). Zeker is echter, dat de beperkingen of verboden van de nationale regeling „geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten [mogen] vormen” (artikel 36, in fine).

Dit vooropgesteld, komt het mij voor, dat het voornaamste probleem in de onderhavige zaak niet is, wat naar gemeenschapsrecht de werkelijke inhoud is van een door de aantekening „licences of right” gedeclasseerd octrooi en of de eerste zin van artikel 36 daar nog voor geldt, maar of de bestreden regeling door de laatste zin van dat artikel wordt geraakt; dat wil zeggen, of het invoerverbod, dat enkel door verlening van een licentie kan worden opgeheven, *op zich* een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking is.

Ik herinner er in dit verband aan, dat tijdens de verlenging van een „new existing patent” eenieder, of hij nu het beschermde produkt vervaardigt dan wel importeert, ingevolge de wet van 1977 recht heeft op een licentie en dat, volgens Lord Diplock, het aldus toegekende recht ten doel heeft, activiteiten rechtmatig te maken die anders onrechtmatig zouden zijn geweest. Wij zagen echter ook, dat deze gelijkheid verdwijnt in geval van inbreuk op het octrooi; dan immers kan de bevoegde instantie degene die het produkt in het binnenland vervaardigt, niet ge-

lasten zijn onrechtmatige activiteit op te schorten, maar zij kan een dergelijke maatregel wel treffen tegen de inbreuk plegende importeur.

Door het Hof gevraagd de redenen van deze ongelijkheid te verklaren, zei de Britse regering, dat de binnenlandse fabrikant altijd een licentie van rechtswege kan verkrijgen, waarmee er een einde komt aan zijn onrechtmatig handelen. Dat resultaat is dus „onvermijdelijk,; weliswaar kan het enige tijd duren voordat de licentie wordt verleend, maar dat komt dan niet omdat de octrooihouder het recht zou hebben de licentieverlening tegen te houden, maar omdat partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken; daarom zou het verkeerd zijn indien de octrooihouder, zolang de licentie nog niet is verleend, een rechterlijk verbod zou kunnen bewerken.

Is het een importeur die inbreuk pleegt — zo vervolgt het Verenigd Koninkrijk —, dan kan het gewenst zijn in de licentie een invoerverbod op te nemen. Maar dat zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden gebeuren, met name dan wanneer een schadevergoeding geen adequaat rechtsherstel biedt. Indien de octrooihouder dan geen tijdelijk invoerverbod kon verkrijgen, zou de importeur de inbreuk straffeloos kunnen voortzetten, met het risico dat de markt wordt overstroomd met onrechtmatig vervaardigde produkten, en de gevolgen zouden onherstelbaar zijn indien later mocht blijken dat de invoer verboden had moeten worden. Men kan dus niet zeggen dat section 46 (3) (c) een protectionistisch oogmerk heeft; zoals juist uit het onderhavige geval blijkt, heeft het uitsluitend tot doel, de octrooihouder tegen oneerlijke mededinging te beschermen.

Geen slecht antwoord, maar het kan niet helemaal de contradicties opheffen die in de

regeling schuilgaan. Want of men dat nu graag hoort of niet, door de verlening van de licentie afhankelijk te stellen van de opschorting van de invoer, ontkent men (of verzwakt men op beslissende wijze) het subjectieve recht van de aanvrager op die licentie en maakt men het hem onmogelijk zijn situatie in de toekomst te regulariseren. Wij weten daarentegen, dat in het geval van een vervallen, maar ex lege verlengd octrooi „een ieder — dus ook de importeur — van rechtswege recht heeft op een licentie”, en dat de verlening van die licentie onder meer tot gevolg heeft, dat inbreuken die de begunstigde voordien mocht hebben gepleegd, gedekt zijn.

Maar er is meer. Bezieet men de toelichting van de Britse regering vanuit het gezichtspunt van de houder van het verlengde octrooi, dan impliceert zij dat deze houder ten opzichte van de importeur de rechten blijft uitoefenen die toekomen aan de houder van een nog in zijn volle oorspronkelijke omvang geldend octrooi. Een dergelijk resultaat druist niet enkel in tegen de letter en het doel van section 46, maar komt in de context van het gemeenschapsrecht neer op een kennelijk discriminerende maatregel. Dat volle recht van de octrooihouder wordt immers gerechtvaardigd met de omstandigheid dat de inbreuk die men wil tegengaan, bestaat in de invoer van goederen uit een andere Lid-Staat.

Verder valt op te merken dat de betrokken maatregel allesbehalve voldoet aan de in het arrest Terrapin gestelde voorwaarde. De reden daarvan is duidelijk. Zoals de Britse regering verklaart, moet de octrooihouder een „passende schadevergoeding” kunnen krijgen, ook indien de inbreuk bestaat in de invoer van goederen. Door echter deze invoer te verhinderen, ontnemt men de importeur iedere mogelijkheid de uitvinding te exploiteren en dus de octrooihouder de hem rechte toekomende royalty's en schadevergoe-

ding te betalen. Ik kan mij moeilijk een afwijking voorstellen die minder „gerechtvaardigd” is of minder geschikt ter bescherming van de in een verlengd octrooi belichaamde industriële eigendom.

Kortom, er zijn redenen te over om te concluderen, dat de bevoegdheid van de Comp-troller en van de nationale rechter om de invoer te verbieden, stukloopt op het obstakel van artikel 36 en de uitlegging die het Hof aan dit artikel heeft gegeven.

5. Gelet op het voorgaande, is het in de tweede vraag omschreven probleem gemakkelijk op te lossen. Indien tijdens de verlenging van een „new existing patent” „eenieder” het recht heeft om de desbetreffende uitvinding op de manier die hem beleeft, te exploiteren, is het duidelijk dat, buiten de gevallen van octrooi-inbreuk, de nationale instanties aan een licentie geen voorwaarden mogen verbinden die gevolgen kunnen hebben voor de invoer van goederen uit een andere Lid-Staat. Behalve dat dergelijke voorwaarden enkel aan de importeur zijn exploitierecht ontnemen, hebben zij tot resultaat dat uitsluitend produkten uit de rest van de Gemeenschap erdoor worden getroffen; zij komen dus neer op een beperking van de intracommunautaire handel en zijn als zodanig in strijd met het verbod van artikel 30 van het Verdrag. Na deze slot-som staat het aan genoemde instanties, in concreto te bepalen welke middelen het meest geschikt zijn om te waarborgen dat de licentie wordt verleend in een vorm die met het gemeenschapsrecht strookt.

De derde en de vierde vraag strekken ertoe te vernemen of, afgezien van het op de bescherming van de industriële eigendom gebaseerde verweer, de in geding zijnde maatregel gerechtvaardigd is op grond van a) de onmogelijkheid om het produkt in het land

van uitvoer te octrooieren, b) dwingende vereisten zoals de eerlijkheid van de handelstransacties en de bescherming van de consument.

Het antwoord kan alleen maar ontkennend zijn. Met betrekking tot punt a) staat vast, dat salbutamol in de periode waarin het is uitgevonden, in Italië niet kon worden ge-octrooieerd. Maar dit betekent niet, dat wij zouden moeten nagaan, of het communautaire beginsel inzake de uitputting van exclusieve rechten in casu van toepassing is. Ons probleem ligt juist andersom: het gaat om de situatie van iemand die, overeenkomstig zijn eigen nationale wetgeving, van plan is een uitvinding te exploiteren dank zij een document — de „licentie van rechtswege” — dat volgens die wetgeving ook invito domino kan worden verstrekt, dat wil zeggen ondanks dat de octrooihouder zijn toestemming weigert. Met andere woorden, de omstandigheid dat het salbutamol zonder toestemming van A & H in Italië is vervaardigd, is van geen belang voor degene die, zoals Generics, hoe dan ook recht heeft op een licentie om het produkt te exploiteren.

Wat ten slotte de mogelijkheid betreft een beroep te doen op dwingende vereisten, kan ik volstaan met erop te wijzen, dat die vereisten volgens 's Hof's vaste rechtspraak moeten berusten op overwegingen aan het algemeen belang ontleend; men kan ze dus enkel doen gelden als afwijkingen van artikel 30 indien de nationale regeling zonder onderscheid van toepassing is op binnenlandse en op ingevoerde produkten en in ieder geval geen protectionistisch oogmerk heeft (arresten van 17 juni 1981, zaak 113/80, Commissie/Ierland, Jurispr. 1981, blz. 1625, r. o. 11; 6 november 1984, zaak 177/83, Kohl, Jurispr. 1984, blz. 3651, r. o. 14). Zoals wij echter zagen, is in dit geval aan die voorwaarden niet voldaan.

6. Gelet op een en ander, geef ik in overweging, de vragen door het House of Lords bij uitspraak van 12 december 1985 gesteld in de zaak Allen & Hanburys Ltd tegen Generics (UK) Ltd, te beantwoorden als volgt:

- „1) De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de verbodsbepalingen ervan van toepassing zijn in het geval van een nationale regeling op grond waarvan de houder van een octrooi met de aantekening „licences of right” van de bevoegde nationale instanties een voorlopige maatregel kan verkrijgen waarbij de invoer van een zonder zijn toestemming vervaardigd goed wordt verboden, terwijl een overeenkomstige maatregel niet kan worden genomen tegen iemand die in het binnenland inbreuk maakt op het octrooi.
- 2) Genoemde gemeenschapsbepalingen staan eraan in de weg, dat de nationale instanties die bevoegd zijn een licentie van rechtswege te verlenen, daaraan voorwaarden verbinden die de invoer van goederen uit andere Lid-Staten kunnen belemmeren. Daarbij is niet van belang, dat die goederen farmaceutische produkten zijn, die in de Lid-Staat van uitvoer niet konden worden ge-octrooierd.
- 3) De dwingende vereisten in verband met de eerlijkheid der handelstransacties en de bescherming van de consumenten laten enkel een afwijking van het verbod van artikel 30 EEG-Verdrag toe, indien het gaat om nationale regelingen die zonder onderscheid van toepassing zijn op het handelsverkeer van binnenlandse en van ingevoerde produkten en in elk geval geen protectionistisch oogmerk hebben.”