

***РЕШЕНИЕ НА СЪДА**

14 юли 1981 година

„Патенти - Лекарствени продукти”

По дело 187/80

с предмет искане за преюдициално запитване, отправено до Съда, съгласно член 177 от Договора за ЕИО от председателя на Arrondissementsrechtbank, Rotterdam, Нидерландия, по производството, висящо пред този съд между

Merck & Co Inc., Rahway, New Jersey, Съединени американски щати,

и

1 . Stephar Bv, Rotterdam,

2 . Petrus Stephanus Exler, пребиваващ в Capelle Aan Den Ijssel,

относно тълкуването на правилата на Договора за ЕИО за свободното движение на стоки, и по-специално на член 36 във връзка с патентното право,

СЪДЪТ,

в състав: г-н J. Mertens de Wilmars, председател, г-н P. Pescatore, г-н Mackenzie Smart и г-н T. Koopmans, председатели на състав, г-н A. O'Keefe, г-н A. Touffait, г-н O. Due, г-н U. Everling и г-н A. Chloros, съдии,

генерален адвокат: г-н G, Reisch,

секретар: г-н A. Van Houtte,

постанови настоящото

Решение

1. С Решение от 2 юли 1980 г. постъпило в Съда на 15 септември 1980 г., председателят на Arrondissementsrechtbank, (Районен съд) Rotterdam е отнесъл до Съда съгласно член 177 от Договора за ЕИО преюдициален въпрос относно връзката между разпоредбите на Договора относно свободното движение на стоки, по-специално член 36, и защитата на индустриална и търговска собственост, предоставена съгласно националното законодателство.

2. В решението за препращане, председателят на Arrondissementsrechtbank е уточнил фактическите елементи и националното право, които съставляват основата за въпроса по същество, както следва:

* Език на производството: нидерландски.

- Merck & Co Inc. (наричан по-нататък „Merck“) е притежател на два нидерландски патента за защита на едно лекарство, Moduretic, и неговия производствен процес, по силата на който съгласно нидерландското законодателство той има правна защита срещу това защитеният продукт да бъде търгуван в тази държава от други лица, дори когато този продукт е бил търгуван в различна държава-членка от или със съгласието на притежателя на патента;

- компанията търгува лекарството в Италия, където тя не е могла да го патентова поради факта, че по времето, когато лекарството се е продавало в Италия, италианският патентен закон (Regio Decreto (кралски указ) № 1127 от 29 юни 1939 г.) – който впоследствие е обявен за противоконституционен по силата на решение на италианския Corte Costituzionale (Конституционния съд), постановено на 20 март 1978 г. – забранява предоставянето на патенти за лекарства и техните производствени процеси;

- Stephar внася лекарството от Италия в Нидерландия и го продава там в конкуренция с Merck.

3. Въз основа на тези факти Съдът е отправил запитване дали при такива обстоятелства общите правила на Договора относно свободното движение на стоки, въпреки разпоредбата на член 36, забраняват на притежател на патент, който продава едно лекарство, което е защитено от този патент в дадена държава-членка (Нидерландия) да пречи, както националното законодателство на тази държава-членка му позволява, лекарството, което самият той продава свободно в друга държава-членка, където не действа патентна защита (Италия), от това да бъде внасяно от тази друга държава-членка и продавано от други лица в първата държава-членка (Нидерландия).

4. Страните по производството започнаха своя спор по въпроса като изтъкнаха, че Съдът вече е постановил в свое Решение от 31 октомври 1974 г. (Sterling Drug, по дело 15/74, Recueil, стр. 1147), че доколкото той предвижда изключение, поради причини във връзка със защитата на правата на индустриална и търговска собственост, от един от основополагащите принципи на общия пазар, член 36 допуска подобна дерогация, само доколкото е оправдано с цел закрила на правата, които съставляват специфичния обект на тази собственост, което, доколкото се засягат патенти, „е по –специално е цел гарантиране, че притежателят на патента, за да бъде възнаградено творческото усилие на изобретателя, разполага с изключителното право да използва дадено изобретение с оглед производството на промишлени продукти и първоначалното им пускане в обращение, или пряко, или посредством предоставянето на разрешителни на трети страни, както и правото да се противопостави на нарушения“.

5. В същото решение Съдът постанови, че дадена пречка пред свободното движение на стоки може да бъде оправдана въз основа на защитата на индустриална собственост, когато подобна защита бъде потърсена срещу продукт, който произлиза от държава-членка, където той не подлежи на патентоване и е бил произведен от трети страни без съгласието на притежателя на патента.

6. Страните са постигнали съгласие относно факта, че разглежданата ситуация към настоящия момент се отличава от тази, която е била предмет на това решение, тъй като, въпреки че засяга държава-членка, където въпросният продукт не подлежи на патентоване, този продукт не е бил търгуван от трети страни, а от самия притежател на патента и от самия производител на продукта; въпреки това, те правят различни заключения от това твърдение.

7. Stepnar и Комисията заключават, че след като веднъж самият притежател на патента е пунал в свободно обращение въпросния продукт в дадена държава-членка, в която той не подлежи на патентоване, вносът на подобни стоки в държавата-членка, в която продуктът е защитен, не може да се забрани, тъй като притежателят на патента го е пунал на пазара свободно и доброволно.

8. В замяна на това, Мерск, подпомаган от френското правителство и правителството на Обединеното кралство, твърди, че целта на патента, която е да бъде възнаграден изобретателят, не е защитена, ако поради факта, че не се признава патентното право по закон в страната, в която собственикът на патента е търгувал своя продукт, той не би могъл да получи възнаграждението за своето творческо усилие, тъй като той не се ползва от монопол при първоначалното пускане на продукта в обращение.

9. В контекста на този конфликт на становища, трябва да се посочи, че в съответствие с определението за специфичната цел на патента, която бе описана по-горе, същината на патентното право се изразява по същество в предоставянето на изобретателя на изключителното право на първоначално пускане на продукта на пазара.

10. Това право на първоначално пускане на даден продукт на пазара подпомага изобретателя, като му позволява монопол при използването на неговия продукт да получи възнаграждението за своето творческо усилие без, обаче, да му се гарантира, че той ще получи такова възнаграждение при всички обстоятелства.

11. Притежателят на патента е този, който трябва да вземе решение, в контекста на всички обстоятелства, при какви условия той ще търгува своя продукт, включително възможността за неговото търгуване в дадена държава-членка, където законът не предвижда патентна защита за въпросния продукт. Ако той реши да стори това, той тогава трябва да приеме последиците от своя избор що се отнася до свободното движение на продукта в рамките на общия пазар, което е основополагащ принцип, съставляващ част от правните и икономическите обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид от притежателя на патента при определянето на начина, по който ще се упражнява неговото изключително право.

12. Нещо повече, това се потвърждава и от практиката на Съда в Решенията от 22 юни 1976 г. (по дело 119/75, Terrapin, Recueil, стр. 1039) и 20 януари 1981 г. (Musik-Vertrieb Membran и K-tel, по съединени дела 55 и 57/80 (все още не са публикувани) доколкото „титулярът на едно право на индустриална или търговска собственост, защитено от закона на дадена държава-членка не може да се позове на този закон, за да възпрепятства вноса на продукт, който е бил по

законно търгуван в друга държава-членка от самия титуляр или с негово съгласие”.

13. Съгласно тези условия позволяването на изобретател или на някой, който отправя претенция от негово име, да се позове на патент, който той притежава в една държава-членка, за да предотврати вноса на продукт, който свободно е търгуван от него в друга държава-членка, където този продукт не подлежи на патентоване, би допринесло за разделянето на националните пазари, което би било в противоречие с целите на Договора.

14. Следователно, отговорът на повдигнатия въпрос трябва да гласи, че правилата, които се съдържат в Договора за ЕИО относно свободното движение на стоки, включително разпоредбите на член 36, трябва да се тълкуват като не допускащи притежателят на патент за медицински препарат, който продава препарата в една държава-членка, където съществува патентна защита, а след това самият той го търгува в друга държава-членка, където не е налице подобна защита, от възможността да се възползва от правото, предоставено от законодателството на първата държава-членка, да предотврати търгуването в тази държава на упоменатия препарат, който е внесен от другата държава-членка.

По съдебните разноси

Разходите, направени от френското правителство, правителството на Обединеното кралство и Комисията на Европейските общности, които представиха становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело има характер на инцидентен установителен иск в производството, висящо пред националния съд, последният следва да се произнесе относно разноските.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпроса, отправен от страна на председателя на Arrondissementsrechtbank Rotterdam, с решение от 2 юли 1980 г., реши:

Правилата, които се съдържат в Договора за ЕИО относно свободното движение на стоки, включително разпоредбите на член 36, трябва да се тълкуват като не допускащи притежателят на патент за медицински препарат, който продава препарата в една държава-членка, където съществува патентна защита, а след това самият той го търгува в друга държава-членка, където не е налице подобна защита, от възможността да се възползва от правото, предоставено от законодателството на първата държава-членка, да предотврати търгуването в тази държава на упоменатия препарат, който е внесен от другата държава-членка.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 юли 1981
година.

Подписи