

PRESUDA SUDA

14. srpnja 1981.(*)

„Patenti – Farmaceutski proizvodi“

U predmetu 187/80,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je Sudu uputio predsjednik Arrondissementsrechtbanka Rotterdam (Okružni sud, Rotterdam, Nizozemska), u postupku koji se vodi pred tim sudom između

Merck & Co. Inc., Rahway, New Jersey, Sjedinjene Američke Države,

i

1. **Stephar BV**, Rotterdam,

2. **Petrus Stephanus Exler**, sa stalnom adresom u mjestu Capelle aan den IJssel,

o tumačenju pravila Ugovora o EEZ-u o slobodnom kretanju robe, a posebno njegova članka 36. o patentnim pravima,

SUD,

u sastavu: J. Mertens de Wilmars, predsjednik, P. Pescatore, Lord Mackenzie Stuart i T. Koopmans, predsjednici vijeća, A. O'Keefe, A. Touffait, O. Due, U. Everling i A. Chloros, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Reischl,

tajnik: A. Van Houtte,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Presudom od 2. srpnja 1980., koju je Sud zaprimio 15. rujna 1980., predsjednik Arrondissementsrechtbanka Rotterdam (Okružni sud, Rotterdam, Nizozemska) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u prethodno pitanje o odnosu između odredaba navedenog Ugovora o slobodnom kretanju robe, a posebno njegova članka 36., i zaštite industrijskog i komercijalnog vlasništva koja je osigurana nacionalnim zakonodavstvom.

- 2 U odluci kojom se upućuje prethodno pitanje predsjednik Arrondissementsrechtbanka (Okružni sud) opisao je činjenične elemente i nacionalno pravo u okviru kojih je postavljeno pitanje kako slijedi:
 - Društvo Merck & Co Inc. (dalje u tekstu „Merck”) vlasnik je dvaju nizozemskih patenata kojima su zaštićeni lijek Moduretic i njegovi postupci proizvodnje i na temelju kojih, u skladu s nizozemskim zakonodavstvom, može pravnim sredstvom spriječiti da druge osobe u toj zemlji na tržište stavljaju zaštićeni proizvod, čak i ako ga na tržište u drugoj državi članici stavlja nositelj patenta ili se proizvod stavlja na tržište u drugoj državi članici uz njegovo odobrenje;
 - to društvo lijek stavlja na tržište u Italiji, gdje ga nije moglo zaštititi patentom jer je u trenutku prodaje lijeka u Italiji talijanskim Zakonom o patentima (RD br. 1127 od 29. lipnja 1939.), koji je naknadno presudom talijanskog ustavnog suda od 20. ožujka 1978. proglašen neustavnim, bilo zabranjeno priznavanje patenata za lijekove i njihove postupke proizvodnje;
 - društvo Stephar uvozi lijek iz Italije u Nizozemsku i stavlja ga na tržište kao konkurent Mercka.
- 3 Na temelju tih elemenata sudac je postavio pitanje zabranjuje li se u tim okolnostima općim pravilima Ugovora o slobodnom kretanju robe, neovisno o odredbama njegova članka 36., nositelju patenta koji prodaje lijek zaštićen patentom u državi članici (Nizozemska) da spriječi, što mu je dopušteno u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice, da lijek, koji on sam slobodno prodaje u drugoj državi članici u kojoj ne postoji patentna zaštita (Italija), uvoze druge osobe iz te druge države članice u prvu državu članicu i u njoj ga stavljaju na tržište (Nizozemska).
- 4 Pri razmatranju tog pitanja stranke u postupku prvo su istaknule da je Sud u svojoj presudi od 31. listopada 1974. (Sterling Drug, 15/74, Zb., str. 1147.) već naveo da se, u mjeri u kojoj je njime radi zaštite prava industrijskog i komercijalnog vlasništva predviđeno izuzeće od jednog od temeljnih načela zajedničkog tržišta, člankom 36. priznaje takvo odstupanje samo ako je opravdano zaštitom prava koja su posebna svrha tog vlasništva, a to je u području patenata posebno „da nositelj patenta, kako bi se nagradila kreativnost izumitelja, ima isključivo pravo upotrebljavati izum radi proizvodnje industrijskog proizvoda i njegova prvog stavljanja na tržište, izravno ili odobravanjem licencija trećim stranama, kao i pravo suprotstaviti se povredama.” [neslužbeni prijevod]
- 5 U istoj presudi Sud je naveo da prepreka slobodnom kretanju robe može biti opravdana zaštitom industrijskog vlasništva ako se na tu zaštitu poziva protiv proizvoda koji je podrijetlom iz države članice u kojoj ga se ne može zaštititi patentom i koji su proizvele treće strane bez odobrenja nositelja patenta.
- 6 Stranke su suglasne u pogledu činjenice da se situacija koju se razmatra u ovom slučaju razlikuje od situacije koja je bila predmet te sudske prakse jer unatoč tome što se odnosi na državu članicu u kojoj se predmetni proizvod ne može zaštititi patentom, taj proizvod nisu stavljale na tržište treće strane, već nositelj patenta i proizvođač samog proizvoda; međutim, iz te tvrdnje izvode različite zaključke.

- 7 Društvo Stephar i Komisija zaključuju da nakon što nositelj patenta sam slobodno stavi predmetni proizvod na tržište u državi članici u kojoj ga nije moguće zaštititi patentom, uvoz takve robe u državu članicu u kojoj je proizvod zaštićen ne može se zabraniti jer ga je nositelj patenta svojom voljom stavio na tržište.
- 8 Suprotno tome, društvo Merck, koje podupiru francuska vlada i vlada Ujedinjene Kraljevine, smatra da svrha patenta, a to je nagraditi izumitelja, nije zaštićena ako vlasnik patenta ne može, zbog činjenice da patentno pravo nije zakonom priznato u zemlji u kojoj je svoj proizvod stavio na tržište, naplatiti nagradu za svoju kreativnost jer nema monopol na prvo stavljanje proizvoda na tržište.
- 9 S obzirom na ta suprotna mišljenja, valja navesti da iz gore navedene definicije posebne svrhe patenta proizlazi da je bit patentnog prava u osnovi dodjela isključivog prava izumitelju da prvi stavi proizvod na tržište.
- 10 Time što mu se osigurava monopol na iskorištavanje tog proizvoda, tim pravom na prvo stavljanje na tržište izumitelju se omogućuje da dobije nagradu za svoju kreativnost, ali mu se ne jamči da će tu nagradu dobiti u svim okolnostima.
- 11 Na nositelju je patenta da odluči, uzimajući u obzir sve okolnosti predmeta, pod kojim će uvjetima svoj proizvod staviti na tržište, uključujući mogućnost stavljanja na tržište u državi članici u čijem zakonodavstvu ne postoji patentna zaštita za predmetni proizvod. Ako se odluči na to, mora prihvatiti posljedice svojeg odabira u pogledu slobodnog kretanja proizvoda na zajedničkom tržištu, što je temeljno načelo koje je dio pravnih i gospodarskih okolnosti koje vlasnik patenta mora uzeti obzir kad određuje načine ostvarivanja svojeg isključivog prava.
- 12 Osim toga, ova je tvrdnja potvrđena sudskom praksom Suda u presudama od 22. lipnja 1976. (Terrapin, 119/75, Zb. 1976., str. 1039.) i od 20. siječnja 1981. (Musik-Vertrieb Membran i K-Tel, 55 i 57/80, Zb. 1981., str. 147.,) u smislu da se „nositelj prava industrijskog ili komercijalnog vlasništva zaštićenog zakonodavstvom države članice ne može pozvati na to zakonodavstvo kako bi spriječio uvoz proizvoda koji je sam nositelj zakonito stavio na tržište u drugoj državi članici ili koji je stavljen na tržište u drugoj državi članici uz njegovo odobrenje”. [neslužbeni prijevod]
- 13 Ako bi se u tim uvjetima izumitelju ili njegovu pravnom sljedniku dopustilo da se pozove na patent koji je u njegovu vlasništvu u jednoj državi članici kako bi spriječio uvoz proizvoda koji on sam slobodno stavlja na tržište u drugoj državi članici u kojoj taj proizvod nije zaštićen patentom, to bi dovelo do podjele nacionalnih tržišta koja bi bila protivna ciljevima Ugovora.
- 14 Stoga na postavljeno pitanje valja odgovoriti da pravila sadržana u Ugovoru o EEZ-u o slobodnom kretanju robe, uključujući odredbe njegovog članka 36., valja tumačiti na način da im se protivi da vlasnik patenta za lijek koji taj lijek prodaje u jednoj državi članici u kojoj postoji patentna zaštita i zatim ga sam stavlja na tržište u drugoj državi članici u kojoj takva zaštita ne postoji, koristi pravo koje mu je dodijeljeno zakonodavstvom prve države članice kako bi spriječio stavljanje na tržište u toj državi predmetnog lijeka uvezenog iz druge države članice.

Troškovi

- 15 Troškovi francuske vlade, vlade Ujedinjene Kraljevine i Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

odlučujući o pitanju koje mu je presudom od 2. srpnja 1980. uputio Arrondissementsrechtbank Rotterdam (Okružni sud, Rotterdam, Nizozemska), odlučuje:

Pravila sadržana u Ugovoru o EEZ-u o slobodnom kretanju robe, uključujući odredbe njegova članka 36., valja tumačiti na način da im se protivi da vlasnik patenta za lijek koji taj lijek prodaje u jednoj državi članici u kojoj postoji patentna zaštita i zatim ga sam stavlja na tržište u drugoj državi članici u kojoj takva zaštita ne postoji, koristi pravo koje mu je dodijeljeno zakonodavstvom prve države članice kako bi spriječio stavljanje na tržište u toj državi predmetnog lijeka uvezenog iz druge države članice.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 14. srpnja 1981.

[potpisi]

* Jezik postupka: nizozemski