

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 2 décembre 1987 *

*Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,*

1. Par un arrêt rendu le 12 décembre 1985, la Chambre des lords vous demande, à titre préjudiciel, si certaines dispositions britanniques relatives aux brevets sont compatibles avec les principes du traité CEE en matière de libre circulation des marchandises.

Examinons d'abord la législation en question. Le 1^{er} juin 1978 est entré en vigueur au Royaume-Uni le Patents Act de 1977 (loi de 1977 relative aux brevets) qui a abrogé la loi précédente de 1949. Se conformant à la convention européenne sur les brevets, la nouvelle loi a porté de seize à vingt ans la période de validité des droits d'exclusivité. L'échéance initiale des « old existing patents » est demeurée inchangée. En revanche, une prorogation de quatre années a été accordée à titre de régime transitoire aux « new existing patents », c'est-à-dire aux brevets qui avaient encore au 1^{er} juin 1978 une durée de validité supérieure à cinq années. Toutefois, dès le début de la période de quatre ans, la mention « licence de droit » a été apposée d'office sur le registre approprié et les certificats correspondants.

L'effet de cette mention peut être résumé comme suit. Aux termes de l'article 46, paragraphe 3, sous a), de la loi, dès lors qu'elle est effectuée, « toute personne est habilitée, de plein droit, à prendre une licence ... aux conditions qui peuvent être fixées par un accord ou, faute d'accord, par

le Comptroller sur demande du propriétaire du brevet ou de la personne qui demande la licence ». En outre, selon la lettre c), « lorsque, dans une procédure en contrefaçon du brevet (commise autrement que par l'importation), le défendeur s'engage à prendre une licence aux conditions précitées, aucune injonction n'est accordée ni aucune interdiction prononcée à son encontre et le montant ... recouvrable à son encontre à titre de dommages-intérêts ne doit pas excéder le double du montant qu'il aurait dû payer en tant que preneur de licence, si une licence de ce genre avait été accordée à ces conditions avant la contrefaçon la plus ancienne ».

Au cours de la procédure au principal, Lord Diplock a précisé la portée et la finalité de la disposition au regard, en particulier, du pouvoir qu'elle confère au Comptroller. La décision de celui-ci, a-t-il affirmé, n'a que l'effet qu'aurait produit un contrat de licence et « se borne à rendre légales des opérations ... qui, si elles étaient accomplies sans le consentement du titulaire du brevet, devraient être considérées comme illégales » [voir (1986) 1 WLR 51, p. 61, en ce qui concerne l'affaire Beecham Group PLC/Gist-Brocades NV]. Cette explication, cependant, ne tient pas compte des termes qui figurent entre parenthèses sous c). Selon ceux-ci, en effet, le contrefacteur britannique qui importe d'un autre État un produit dont le brevet est grevé d'une licence de droit fait l'objet d'un traitement différent de celui-ci qui est réservé au contrefacteur qui fabrique le même produit à l'intérieur du Royaume-Uni et l'y revend.

* Traduit de l'italien.

Plus précisément, lorsqu'il s'engage à demander une « licence de droit », ce dernier reste libre de poursuivre son activité illicite jusqu'à l'adoption d'une mesure administrative; en revanche, le contrefacteur importateur peut se voir interdire l'importation avant même qu'elle n'ait commencé et bien qu'il ait sollicité la délivrance de la licence. Il sera en outre tenu de payer des dommages-intérêts dont le montant n'est pas limité contrairement à ce qui se passe dans le cas du contrefacteur producteur.

2. Venons-en aux faits. Le 15 septembre 1967, le laboratoire pharmaceutique Allen & Hanburys Ltd — une filiale de la Glaxo Operations UK Ltd, qui, pour sa part, est détenue par la multinationale Glaxo Holdings PLC — a breveté conformément au Patents Act de 1949 le « Salbutamol », une préparation chimique particulièrement efficace dans le traitement de l'asthme.

Le médicament est produit par la même entreprise et, en Grande-Bretagne, c'est toujours celle-ci qui le commercialise sous la marque « Ventolin ». Dans le reste de la Communauté, en revanche, il est protégé par des brevets parallèles détenus par diverses sociétés du groupe qui en assurent aussi la vente. Cela vaut également pour l'Italie. Rappelons, cependant, qu'il y a quelques années encore, la législation de cet État ne permettait pas d'obtenir des brevets pour les inventions pharmaceutiques. En conséquence, le Salbutamol que l'on pouvait trouver dans les pharmacies italiennes n'était pas produit uniquement par Allen & Hanburys Ltd et commercialisé par Glaxo: d'autres entreprises également le fabriquaient et le vendaient, évidemment sans avoir obtenu l'accord du fabricant britannique.

Generics (UK) Ltd (ci-après « Generics »), filiale d'une société panaméenne, distribue

au Royaume-Uni des médicaments génériques, c'est-à-dire des produits achetés en gros et revendus au détail sous leur nom commercial ou, le plus souvent, sous la dénomination de leur composition chimique. Puisque le distributeur ne se livre pas à des activités de recherche, ces produits pharmaceutiques sont normalement commercialisés à un prix inférieur à celui que pratiquent les entreprises titulaires des brevets correspondants.

Or, en novembre 1983 — c'est-à-dire après que l'exclusivité du Salbutamol avait été prorogée conformément au Patents Act de 1977 —, Generics a demandé à Allen & Hanburys une licence de droit pour pouvoir importer d'Italie le produit pharmaceutique qui y était produit sans le consentement de l'inventeur. La demande n'a pas été accueillie et Generics s'est adressée au Comptroller (2 août 1984); mais peu après, et avant même que cette autorité ne se soit prononcée, Generics a informé Allen & Hanburys de son intention de procéder à l'importation immédiate du médicament. La titulaire du brevet a saisi la justice et le distributeur a introduit contre la décision d'interdiction qu'elle a obtenue un recours qui a abouti à la Chambre des lords. Comme nous l'avons indiqué au début de nos conclusions, celle-ci a appliqué le dernier alinéa de l'article 177 en vous déférant quatre questions que nous résumerons comme suit:

« 1) Les articles 30 et 36 du traité CEE empêchent-ils le titulaire d'un brevet faisant l'objet, au titre de la législation d'un État membre, d'une « licence de droit » d'obtenir des autorités nationales compétentes une décision interdisant d'importer d'un autre État membre des produits contrefaits bien que la même législation ne permette pas d'adopter des mesures à l'encontre d'une personne qui contrefait le même

brevet par des opérations autres que l'importation?

- 2) Les autorités nationales qui délivrent une « licence de droit » sont-elles toujours tenues, en vertu des dispositions communautaires précitées, d'y inclure une clause qui permette l'importation d'un autre État membre?
- 3) La réponse aux questions précédentes peut-elle être affectée, et le cas échéant de quelle manière, par le fait que les produits importés sont des produits pharmaceutiques et proviennent d'un État membre dont la législation exclut la possibilité de les breveter?
- 4) Si les réponses aux trois premières questions impliquent que les articles 30 et 36 du traité ne permettent pas d'interdire l'importation précitée, une décision d'interdiction peut-elle néanmoins être délivrée en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, et, notamment, selon les principes qu'elle a énoncés en matière de concurrence déloyale et de protection des consommateurs? »

3. Au cours de la procédure devant la Cour, les parties au principal, le Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et sont intervenus à l'audience.

Deux thèses émergent en substance de leurs contributions. Selon la première, avancée par Allen & Hanburys et le gouvernement de Londres, un brevet auquel a été apposée la mention « licence de droit » reste un droit de propriété industrielle et est par là même susceptible d'être protégé au titre de l'article 36 du traité. En effet, bien qu'il ne contrôle pas pleinement son exclusivité, l'inventeur conserve le pouvoir d'agir à l'égard du

licencié qui ne respecte pas les conditions de la concession. Par ailleurs, du point de vue communautaire, on sait que, selon votre jurisprudence, le titulaire d'un brevet ne peut être privé du droit de s'opposer à l'importation des produits brevetés que s'ils ont été commercialisés avec son consentement dans le pays de l'exportateur (arrêts du 31 octobre 1974, affaire 15/74, *Centrafarm/Sterling Drug*, Rec. p. 1147, du 22 juin 1976, affaire 119/75, *Terrapin/Terranova*, Rec. p. 1039, et du 14 juillet 1981, affaire 187/80, *Merck/Stephar & Exler*, Rec. p. 2063).

Or, ce n'est certainement pas le cas en l'espèce. La circonstance que le Salbutamol ne pouvait pas être breveté en Italie faisait en effet qu'il était vain pour Allen & Hanburys de consentir à sa commercialisation. L'entreprise avait donc le droit de s'opposer à ce qu'il fût importé en Grande-Bretagne. On peut dire en définitive que la faculté attribuée au Comptroller et aux juges nationaux de suspendre l'importation dans des situations de ce genre est destinée à réaliser le nécessaire équilibre entre deux valeurs pareillement importantes: l'intérêt public auquel obéit la délivrance d'une licence de droit et la protection qu'il faut en tout cas assurer au titulaire d'un brevet dont les droits de propriété ne sont pas encore épuisés pour l'ordre juridique communautaire.

En revanche, selon la Commission et Generics, le titulaire du brevet revêtu de la mention « licence de droit » ne peut pas empêcher l'exploitation de l'invention par des tiers, mais il est simplement habilité à recevoir du licencié une juste redevance. Dans ces conditions et sur la base de l'arrêt *Merck*, précité, la dérogation à la libre circulation des marchandises prévue par l'article 36 pour des raisons de protection de la propriété industrielle ne peut pas s'appliquer en l'espèce. D'autre part, une mesure

qui interdit l'importation de Salbutamol au Royaume-Uni est certainement excessive par rapport à l'exigence de sauvegarder les droits inhérents à un brevet ainsi déclassé.

Les conclusions tirées des deux thèses sont évidentes. Pour les partisans de la deuxième, l'interdiction d'importation n'est pas compatible avec le droit communautaire. De l'avis de Allen & Hanburys et du gouvernement britannique, elle est en revanche légale. Ajoutons, d'ailleurs, que ces derniers ne s'appuient pas uniquement sur l'argument auquel nous avons fait allusion (l'impossibilité juridique de breveter le produit pharmaceutique en Italie), mais invoquent également certaines des « exigences impératives » reconnues par la Cour dans le cadre d'une jurisprudence ancienne et bien connue: en d'autres termes, cette interdiction serait justifiée par la nécessité de protéger des biens et des valeurs tels que la santé publique, la loyauté des transactions commerciales et les droits des consommateurs.

4. Comme on le sait, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, et notamment l'article 30, interdisent les restrictions à l'importation et les mesures d'effet équivalent, à savoir toutes les dispositions nationales susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges intracommunautaires. Il n'est pas moins connu que l'article 36 admet la légalité de ces restrictions et mesures lorsqu'elles sont justifiées par des raisons déterminées, dont la protection de la propriété industrielle et commerciale.

Il résulte cependant du contexte, et en particulier de la deuxième phrase de cette disposition, que, « si le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété

industrielle et commerciale, l'exercice de ces droits n'en peut pas moins, selon les circonstances, être limité par les interdictions du traité; ... en tant qu'il comporte une exception à l'un des principes fondamentaux du marché commun, l'article 36 n'admet, en effet, des dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations sont *justifiées* par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété » (arrêt Terrapin/Terranova, précité, attendu 5, souligné par nous). Il est clair, en tout cas, que les limites ou les interdictions énoncées par les dispositions nationales « ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée » (article 36, in fine).

Cela dit, il nous semble que le problème principal que le cas d'espèce soulève consiste non pas à se demander quel est pour le droit communautaire le contenu effectif d'un brevet déclassé par la mention « licence de droit » et si la première partie de l'article 36 est encore applicable en sa présence, mais à vérifier si la réglementation litigieuse tombe sous le coup de la dernière phrase de cette disposition. En d'autres termes, il s'agit de savoir si l'interdiction d'importation à laquelle la délivrance de la licence est subordonnée constitue en soi une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée.

Rappelons à cet égard que, selon la loi de 1977, au cours de la période de prorogation d'un « new existing patent », toute personne, qu'elle produise ou importe le produit protégé, est habilitée à obtenir une licence et que, selon Lord Diplock, le droit qui lui est ainsi attribué a pour finalité de « rendre légales des opérations (qui devraient sinon être considérées comme) illégales ». Mais on a également vu que cette situation d'égalité disparaît en cas de contrefaçon du brevet: là, en effet, l'autorité compétente n'a pas le pouvoir d'enjoindre au contrefacteur qui fabrique le produit à l'intérieur du pays de

suspendre son activité illicite, alors qu'elle peut prendre des mesures d'interdiction d'un effet analogue à l'encontre du contrefacteur importateur.

Invité par la Cour à expliquer les raisons de cette disparité, le gouvernement de Londres nous a précisé que le contrefacteur producteur peut toujours obtenir une licence de droit et, ainsi, mettre fin à son infraction. Ce résultat est donc « inévitable ». Et, puisque le retard dans l'octroi de la licence est dû non pas « à un droit du titulaire du brevet de s'opposer à la concession », mais « au défaut d'un accord entre les parties », ce serait une erreur que d'accorder à ce titulaire une injonction alors que la procédure de délivrance est encore pendante.

Dans le cas du contrefacteur importateur — ajoute le Royaume-Uni —, il peut en revanche être utile de subordonner la licence à une interdiction d'importation. Une telle mesure, cependant, interviendra seulement dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque l'« octroi de dommages-intérêts ne constitue pas une réparation appropriée ». Dans ce cas, en effet, le fait de priver le « titulaire d'un brevet de la possibilité d'obtenir une injonction provisoire équivaldrait à accorder aux importateurs une période de répit », ce qui comporterait le risque que le marché soit envahi par des produits contrefaits et, partant, des conséquences irréparables s'il apparaissait ultérieurement que l'importation devait être interdite. Il n'est donc pas juste d'affirmer que l'article 46, paragraphe 3, sous c), poursuit des objectifs protectionnistes; comme le démontre précisément l'espèce examinée, il vise uniquement à défendre le titulaire du brevet contre des actes de concurrence déloyale.

La réponse est habile, mais ne suffit pas à lever les contradictions qui se cachent au

fond de la disposition. En effet, que cela plaise ou non, en subordonnant l'octroi de la licence à l'ordre de suspendre l'importation, on finit par méconnaître (ou par affaiblir de manière déterminante) sa nature de droit subjectif et, partant, par exclure que le demandeur puisse dans l'avenir régulariser sa situation. Nous savons en revanche que, en présence d'un brevet échu mais prorogé ex lege, « toute personne — et donc également l'importateur — est habilitée, de plein droit, à prendre une licence » et que, parmi les autres effets, cette concession a celui de remédier aux éventuelles infractions commises précédemment par son bénéficiaire.

Mais il y a plus. Considérée sous l'angle du titulaire d'un brevet prorogé, l'explication du gouvernement britannique implique que ce sujet continue à jouir, à l'égard du contrefacteur importateur, des droits qui échoient au détenteur d'un brevet pleinement valide et non épuisé. Or, un résultat de ce genre n'est pas seulement contraire à la lettre et à la finalité de l'article 46, mais constitue manifestement, sur le plan du droit communautaire, une mesure de caractère discriminatoire. Cette pleine jouissance est en effet justifiée par la circonstance que l'infraction à laquelle on réagit consiste en l'occurrence dans l'importation de marchandises provenant d'un autre État membre.

On peut en outre relever que la mesure en question est bien loin de remplir la condition exigée par l'arrêt *Terrapin/Terranova*, précité. La raison en est évidente. Comme l'affirme le gouvernement britannique, le titulaire du brevet doit pouvoir obtenir une « réparation appropriée » même en cas de contrefaçon par voie d'importation. Aussi, le fait d'empêcher celle-ci équivaut à supprimer toute possibilité pour l'importateur d'exploiter l'invention et donc de verser au titulaire la redevance et la réparation qui lui reviendraient de droit. Il est, nous

semble-t-il, difficile de concevoir une dérogation moins « justifiée » ou carrément moins apte que celle-ci à protéger la propriété industrielle sous la forme d'un brevet prorogé.

Il existe en définitive suffisamment de raisons permettant de conclure que la faculté d'interdire les importations attribuée au Comptroller et aux juges nationaux trouve un obstacle insurmontable dans la lettre de l'article 36 et dans l'interprétation que la Cour en a donnée.

5. A la lumière des considérations qui précèdent, le problème posé par la deuxième question est facile à résoudre. Si, au cours de la prorogation d'un « new existing patent », « toute personne » a le droit d'exploiter, de la manière qu'elle estime la plus utile, l'invention correspondante, il est évident qu'indépendamment des hypothèses de contrefaçon les autorités nationales ne peuvent pas appliquer à l'octroi de la licence des modalités susceptibles d'affecter l'importation de marchandises d'un autre État membre. Outre qu'elles privent le seul importateur du droit d'exploitation, ces modalités finissent en effet par frapper uniquement les produits provenant du reste de la Communauté. Elles se traduisent donc par une restriction dans le commerce intracommunautaire et, en tant que telles, violent l'interdiction énoncée à l'article 30 du traité. Eu égard à cette conclusion, il appartiendra ensuite aux autorités précitées de déterminer concrètement les moyens les plus aptes à garantir que l'octroi de la licence s'effectue sous des formes compatibles avec le droit communautaire.

Les troisième et quatrième questions visent à établir si, abstraction faite de l'exception relative à la protection de la propriété industrielle, la mesure litigieuse peut être justifiée sur la base a) de l'impossibilité de

breveter le produit dans le pays d'exportation; b) d'exigences de caractère impératif telles que la protection de la loyauté des échanges commerciaux et la défense des consommateurs.

La réponse ne peut être que négative. En ce qui concerne le point sous a), il est incontestable qu'à l'époque de son invention le Salbutamol ne pouvait pas être breveté en Italie. Mais cette donnée n'implique nullement la nécessité de vérifier si le principe communautaire relatif à l'épuisement des droits d'exclusivité s'applique en l'espèce. Notre problème est inverse: il vise la situation d'un sujet qui, sur la base de la législation de son État, entend exploiter une certaine invention grâce à un document — la « licence de droit » — dont cette législation sanctionne l'octroi *invito domino*, c'est-à-dire contre le consentement du titulaire du brevet. En d'autres termes, la circonstance que le Salbutamol ait été produit en Italie sans l'autorisation de Allen & Hanburys importe peu pour la situation de celui qui, comme Generics, a en tout état de cause le droit d'obtenir une licence en vue de son exploitation.

Enfin, en ce qui concerne la possibilité d'invoquer d'autres exigences impératives, il suffit de mettre en évidence le fait que, selon votre jurisprudence constante, celles-ci doivent être dictées par des motifs d'intérêt général. Il n'est donc possible de les faire valoir comme des dérogations à l'article 30 que si la législation nationale s'applique indistinctement au commerce des produits tant nationaux qu'importés et n'a pas en tout cas d'effets protectionnistes (arrêts du 17 juin 1981, affaire 113/80, Commission/Irlande, Rec. p. 1625, point 11 des motifs, et du 6 novembre 1984, affaire 177/83, Kohl/Ringelhan et Rennett, Rec. p. 3651, point 14 des motifs). Or, comme nous venons de le voir, les conditions précitées n'existent pas en l'espèce.

6. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous suggérons de répondre comme suit aux questions que la Chambre des lords a posées dans son arrêt du 12 décembre 1985 dans la procédure engagée par Allen & Hanburys Ltd contre Generics (UK) Ltd:

- « 1) Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens que les interdictions qu'ils sanctionnent s'appliquent dans le cas d'une législation nationale qui habilite le titulaire d'un brevet revêtu de la mention 'licence de droit' à obtenir des autorités compétentes de son État une injonction provisoire qui interdit l'importation d'une marchandise produite sans son consentement alors qu'une mesure analogue ne peut pas être prise à l'encontre du contrefacteur qui agit à l'intérieur de l'État.
- 2) Les dispositions communautaires précitées interdisent aux autorités nationales compétentes, pour l'octroi d'une licence de droit, d'inclure dans cet acte des modalités susceptibles d'empêcher l'importation de marchandises d'autres États membres. Il importe peu que les marchandises en question soient des produits pharmaceutiques non brevetables dans l'État membre d'exportation.
- 3) Les exigences impératives tenant à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs permettent de déroger à l'interdiction énoncée à l'article 30 du traité CEE uniquement en ce qui concerne des réglementations nationales qui s'appliquent indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés et qui ne comportent pas en tout cas d'effets protectionnistes. »