CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. MARCO DARMON présentées le 7 juillet 1987

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,

1. La présence dans un accord de licence d'une clause par laquelle le licencié s'engage à ne pas contester les droits de propriété industrielle d'une teneur identique qui lui ont été concédés dans plusieurs États membres est-elle compatible avec les articles 30 et suivants et 85 du traité? Le Bundesgerichtshof soumet ainsi à votre Cour la question de la validité de principe d'une clause de non-contestation au regard du droit communautaire. Rappelons brièvement les points essentiels du litige au principal.

2. Süllhöfer était titulaire d'un brevet et d'un modèle d'utilité allemands déposés en 1965, relatifs à un procédé de fabrication et à un équipement permettant la réalisation de panneaux en polyuréthane. Ces droits sont désormais éteints. La société Hennecke produit les installations destinées à fabriquer des panneaux du type ci-dessus indiqué. La société Bayer, unique actionnaire de la précédente depuis 1968, fournit les matières premières nécessaires à la production de ces panneaux.

3. Dans le courant de 1967, un procès a opposé Süllhöfer à la société Hennecke au sujet de la validité du modèle d'utilité. Un accord amiable, formulé par Bayer, est intervenu le 9 avril 1968 pour mettre fin au litige. Les termes essentiels en sont les suivants:

— Süllhöfer concède à Bayer et à Hennecke, à titre gratuit, non exclusif, l'exploitation du modèle d'utilité du brevet allemand et accorde à titre onéreux l'exploitation des droits de propriété industrielle correspondants dont il est titulaire dans d'autres pays;

— Hennecke et Bayer s'engagent à se désister de l'action en nullité introduite contre le brevet et renoncent à toute action directe ou indirecte visant à contester la validité des droits de propriété industrielle en question;

— Bayer concède à Süllhöfer une licence à titre onéreux non exclusive de son propre brevet de fabrication de panneaux en mousse;

— enfin, Bayer renonce à introduire une action en contrefaçon fondée sur ce brevet contre Süllhöfer au titre de la violation commise par ce dernier dans le passé.

Ultérieurement, Süllhöfer a introduit contre cet accord, le 26 mai 1975, une action en nullité pour dol, accueillie par un jugement de première instance du 11 novembre 1982.

Statuant sur l'appel formé contre cette décision, l'Oberlandesgericht Düsseldorf a considéré que la clause de non-contestation était nulle par application de l'article 85, paragraphes 1 et 2, du traité et en a déduit la nullité de l'ensemble de l'accord en vertu de l'article 139 du code civil allemand. C'est dans le cadre de l'instance en révision engagée par les sociétés Bayer et Hennecke que le Bundesgerichtshof a été amené à formuler la présente question préjudicielle.

4. L'examen de la validité de la clause au regard des articles 30 et suivants du traité n'appelle pas de longues observations. En effet, les droits de propriété industrielle sont appréhendés par ces textes dans l'hypothèse où leur exercice selon le droit national entraîne des restrictions à l'importation ou à l'exportation. Or, la clause dont il s'agit ne concerne pas l'exercice du brevet, mais interdit aux licenciés de contester ce droit. Par ailleurs, elle n'est pas de nature à constituer par elle-même une entrave aux échanges intracommunautaires. Enfin, et surtout, s'agissant d'un accord privé, elle ne saurait être assimilée à une mesure étatique expressément visée par l'article 30 du traité. Dès lors, les conditions de l'application de ce texte à la clause de l'espèce ne sont pas remplies.

5. Attachons-nous donc au volet essentiel de la question du Bundesgerichtshof: la compatibilité d'une clause de non-contestation avec l'article 85, paragraphe 1, du traité.

6. Précisons, dès l'abord, qu'en l'espèce la circonstance selon laquelle les droits de propriété industrielle ont été octroyés au donneur de licence dans *plusieurs* États membres est, selon nous, indifférente à la détermination de la *nature* restrictive de concurrence de la convention. Il s'agit là d'une donnée qui permettrait seulement, si un tel point était sérieusement contesté, de mettre indubitablement en évidence la dimension communautaire de l'affectation de concurrence résultant de l'accord.

7. Comme vous l'avez indiqué dans votre arrêt Windsurfing [1], la clause de non-contestation

« ne relève manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet... ».

Pareille clause étend le monopole du breveté sans constituer une des conséquence normales attachées à l'exploitation d'un brevet. Le licencié ne peut, à cet égard, améliorer sa position concurrentielle, puisqu'il s'interdit de remettre en cause le brevet et, ainsi, de se libérer, le cas échéant, des obligations que l'accord met à sa charge. D'autre part, la clause risque de pérenniser un brevet délivré à tort. Certes, l'effet relatif des conventions ne s'oppose pas à une action en nullité engagée par des tiers, mais le licencié est assurément le « meilleur plaideur utile »: l'exploitation lui permet de connaître très précisément les vices, techniques et juridiques, pouvant affecter la validité du brevet [2]. La clause diminue concrète-

1 — Affaire 193/83, arrêt du 25 février 1986, Rec. p. 611, point 92.

2 — Voir arrêt du 16 juin 1968, Lear/Adkins, US Supreme Court Reports 23 LEd2d, point 12, qui indique: « Licensees may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery. »

ment « ultra partes » les chances de voir un « brevet douteux » éliminé. Votre arrêt Windsurfing a utilisé des termes particulièrement nets à cet égard:

« ... compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique, qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort » [3].

Il serait bien difficile de ne pas déduire de la généralité de votre formulation l'existence d'une présomption d'incompatibilité avec l'article 85, paragraphe 1. C'est sans aucun doute ce caractère normalement restrictif de concurrence qui a conduit à insérer la clause de non-contestation dans la « liste noire » de l'article 3 du règlement n° 2349/84, la privant ainsi du régime de l'exemption par catégorie prévue à l'article 1er de ce texte.

9. La gravité de l'atteinte ainsi apportée à la concurrence peut-elle être contrebalancée par d'autres considérations de principe? Le droit allemand admet la validité de la clause, apparemment afin d'éviter qu'un licencié n'utilise les informations tirées de sa connaissance du brevet [4]. Nous avons déjà indiqué que cette situation privilégiée présente au contraire l'avantage majeur de permettre la contestation la plus efficace d'éventuels brevets délivrés à tort. La théorie de l'« estoppel », en vertu de laquelle celui qui s'est vu concéder un droit ne peut l'attaquer, a été abandonnée par le droit américain à la suite de l'arrêt Lear/Adkins [5], dont les motifs [6] soulignent la nécessité d'assurer la possibilité de contestation.

3 — Affaire 193/83, précitée, point 92.

4 — Alexander: *Brevets d'invention et règles de concurrence du traité CEE*, Bruxelles, 1971, p. 117, n° 48.

5 — Précité, en note 2.

6 — Voir, notamment, points 11 et 12 de la décision.

10. Si l'on recherche, du point de vue du breveté, les intérêts pratiques que pourrait présenter une clause hors l'hypothèse où elle préviendrait les contestations relatives à un droit « douteux », force est de constater qu'ils apparaissent singulièrement réduits. En effet, une instance engagée contre un brevet manifestement « solide » se soldera normalement par un rejet, le cas échéant complété par une condamnation pour procédure abusive venant sanctionner la témérité du licencié. Certes, nous entrevoyons certaines situations où une clause de non-contestation, bien que tombant sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, bénéficierait d'une exemption individuelle au titre du paragraphe 3. Tel pourrait être le cas des accords par lesquels des entreprises, dans des domaines technologiques avancés, structures parfois réduites en moyens humains et financiers, entendraient prévenir les stratégies de harcèlement judiciaire conduites par de puissants licenciés. Eu égard au domaine d'activité des entreprises en cause, une exemption pourrait être utilement demandée à la Commission.

11. En revanche, nous ne pouvons souscrire à la proposition de cette dernière qui vous suggère d'admettre la compatibilité de la clause avec l'article 85, paragraphe 1, dès lors que les quatre conditions suivantes seraient cumulativement remplies:

— clause insérée dans un accord mettant fin à un litige pendant devant les juridictions nationales,

— absence d'autres clauses restrictives de concurrence,

— clause relative au seul droit litigieux,

— droit manifestement insusceptible d'être annulé.

Nous limiterons notre examen aux premier et dernier critères. Tout d'abord, privilégier les conventions mettant fin à un litige risque de provoquer un contentieux fictif dont l'objectif consisterait à conclure un accord normalement prohibé. Il conviendrait, dès lors, de rechercher dans chaque cas d'espèce le caractère réel du litige. Par sa complexité, pareille conséquence serait difficilement conciliable avec les exigences de la sécurité juridique. Par ailleurs, nous discernons mal le fondement juridique pouvant justifier le sort privilégié réservé à un accord de ce type qui, à l'instar de tout contrat, constitue un acte privé. Le critère relatif à la « solidité » du droit paraît intéressant dans son principe, puisqu'il limiterait la validité de la clause aux hypothèses où la pérennisation d'un droit « douteux » serait exclue. Cependant, il n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients dans la mesure où l'évaluation qu'il suppose impliquerait une vérification judiciaire ultérieure antinomique avec la démarche transactionnelle permettant le règlement amiable d'un litige. En outre, cette condition contredit sensiblement la précédente. En effet, si le breveté est amené à consentir à un accord amiable et à faire ainsi partiellement droit à une partie des prétentions de son adversaire, il est vraisemblable que son droit ne présentera généralement pas le caractère incontestable requis par hypothèse.

12. L'exception proposée par la Commission nous apparaît donc comporter de réelles incertitudes pratiques et théoriques. Pour notre part, la nécessité d'apporter une interprétation utile pour le litige au principal nous conduit à préciser, à la lumière de votre jurisprudence, la portée de l'incompatibilité *de principe* de la clause de non-contestation.

13. Votre arrêt Remia[7] a indiqué, s'agissant de clauses de non-concurrence insérées dans un accord de cession d'entreprises:

« Pour apprécier si de telles clauses tombent ou non sous le coup de l'interdiction posée par l'article 85, paragraphe 1, il y a lieu d'examiner quel serait le jeu de la concurrence en leur absence. »

Vous avez ainsi estimé que ces clauses[8]

« ... ont, en principe, le mérite de garantir la possibilité et l'effectivité de cette cession. Par là même, elles contribuent à renforcer la concurrence par l'accroissement du nombre des entreprises présentes sur le marché en cause ».

Vous n'avez alors pas considéré que le caractère anticoncurrentiel inhérent à la nature même de ces clauses interdirait de rechercher les *effets* positifs qu'elles pouvaient concrètement produire au regard de la concurrence.

7 — Affaire 42/84, arrêt du 11 juillet 1985, Rec. p. 2545, point 18.

8 — Arrêt précité, point 19.

14. Votre arrêt Pronuptia [9] a par ailleurs indiqué que

« ... la compatibilité des contrats de franchise de distribution avec l'article 85, paragraphe 1, ne peut être appréciée de façon abstraite, mais qu'elle est fonction des clauses contenues dans ces contrats ».

Et vous avez examiné l'*effet* des clauses au regard de l'accord et d'éventuelles restrictions de concurrence.

15. Proscrire pareille démarche, eu égard au caractère normalement restrictif de concurrence de la clause de non-contestation, relèverait d'un formalisme incompatible avec les objectifs du traité, qui, selon la formule utilisée par l'avocat général M. Roemer,

« n'interdit que ce qui pourrait être nuisible à la mise en œuvre de ces principes » [10].

16. Les traits généralement restrictifs de concurrence de la clause et sa présence sur la « liste noire » de l'article 3 du règlement n° 2349/84 confèrent-ils à la présomption d'incompatibilité un caractère irréfragable? Nous ne le croyons pas, souscrivant en cela, sans faire nôtres ses motifs, à la présente position de la Commission qui admet, par exception semble-t-il, une non-application de l'article 85, paragraphe 1, ainsi qu'elle l'avait déjà considéré dans sa décision *Raymond-Nagoya* après avoir examiné là les effets concrets de la clause au regard du contexte économique de l'accord [11].

17. Il serait ainsi injustifié que soit prohibée une clause de non-contestation essentielle à l'équilibre d'un accord dont les effets se révéleraient concrètement non restrictifs, voire générateurs de concurrence. Ainsi, dans l'hypothèse où les licenciés se trouveraient placés dans une situation semblable à l'absence de brevet, compte tenu du caractère gratuit de la licence, on voit mal a priori où se situerait l'atteinte à la concurrence. En d'autres termes, de la même manière qu'une clause de non-concurrence peut être compatible avec l'article 85, pargraphe 1, si elle garantit l'effectivité d'une cession d'entreprise, une clause de non-contestation pourrait échapper à cette disposition dans le cas où elle serait déterminante pour l'équilibre d'un accord n'ayant ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

18. En l'occurrence, le juge a quo pourrait donc être conduit, après examen de l'ensemble de l'accord, y compris de la portée effective de l'octroi de licence à titre onéreux pour l'étranger, à considérer que la clause dont il s'agit échappe au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1. En pareille matière, en effet, il faut savoir préférer à une application mécaniste des règles, qui méconnaîtrait les enjeux concrets de la concurrence, la prise en compte de ces derniers, sous le contrôle du juge, afin d'assurer le respect des objectifs du traité.

9 — Affaire 161/84, arrêt du 28 janvier 1986, Rec. p. 353, point 14.

10 — Affaire 56/65, Société technique minière (LTM), arrêt du 30 juin 1966, Rec. p. 337, conclusions, p. 362.

11 — Décision 72/238/CEE de la Comission, du 9 juin 1972 (JO L 143 du 23.6.1972, p. 39).

19. Nous vous proposons, en conséquence, de dire pour droit que:

« L'introduction, dans un contrat de licence, d'une clause par laquelle le licencié s'engage à ne pas contester la validité de certains droits techniques de propriété industrielle qui lui sont concédés:

— ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles 30 et suivants du traité;

— est normalement incompatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Cependant, pareille clause peut échapper au champ d'application de ce dernier article si son insertion se révèle déterminante pour l'équilibre d'un accord de licence dont l'objet ou les effets ne se révèlent pas concrètement restrictifs de concurrence. »