II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

AVIS DE LA COMMISSION

du 26 septembre 1975

concernant le projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun

(75/597/CEE)

1. Dans son avis du 4 avril 1974, la Commission s'est prononcée de manière générale sur le projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun (brevet communautaire) et a essentiellement constaté l'incompatibilité du protocole relatif à l'application différée des dispositions sur l'épuisement des droits attachés au brevet communautaire et aux brevets nationaux avec le droit communautaire. L'avis a été émis en vue de la conférence intergouvernementale qui devait se tenir du 6 au 28 mai 1974 et au cours de laquelle le projet de convention devait être adopté définitivement. Cette conférence a été ajournée à la demande du gouvernement du Royaume-Uni. Elle aura lieu à Luxembourg du 17 novembre au 15 décembre 1975.

Une proposition de modification des règles relatives à l'interdiction de cloisonner le marché commun à l'aide de brevets (articles 32 et 78), qui sera soumise à la conférence de Luxembourg (1), ainsi que le fait que, jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise concernant le sort du protocole précité, amènent la Commission à émettre un nouvel avis.

I

Entre-temps, le groupe d'experts « brevet communautaire » a apporté deux modifications importantes au projet de convention relative au brevet communautaire.

2. Dans sa première version, le projet prévoyait que la désignation d'un État membre de la Communauté dans la demande de brevet européen entraînait automatiquement la délivrance d'un brevet communautaire avec effet dans l'ensemble des États membres. L'article 84 a) du projet prévoit dans sa nouvelle version que, pendant une période transitoire de dix ans, le demandeur d'un brevet aura le choix entre le brevet communautaire et le brevet européen. Le demandeur peut déclarer qu'il ne désire obtenir la protection d'un brevet que dans un ou plusieurs États membres. S'il fait une telle déclaration et désigne, par exemple, l'Allemagne et la France dans la demande, il obtient, pour ces deux pays, un brevet européen qui n'a d'autre effet que celui d'un brevet national.

La Commission regrette cette modification. Elle persiste à considérer comme essentiel que la procédure de délivrance du brevet européen ne conduise qu'à la délivrance de brevets dont l'effet s'étend à tous les États membres et qui soient soumis au droit uniforme créé par la convention relative au brevet communautaire.
La Commission est d'avis qu'aucune raison convaincante ne justifie que l'on laisse au titulaire d'un brevet une telle possibilité de choix et que l'on déroge ainsi à un principe important de la convention.

3. La deuxième modification conduit également à l'abandon d'un principe important.

Dans leur première version, les dispositions en question prévoyaient que l'Office européen des brevets était exclusivement compétent pour annuler le brevet communautaire avec effet dans l'ensemble des États membres. Le nouvel article 84 b) du projet prévoit, par contre, que les tribunaux nationaux saisis d'une action en contrefaçon peuvent également statuer sur la validité du brevet communautaire. Une telle décision judiciaire n'a cependant d'effet que dans le territoire de l'État dans lequel le tribunal a son siège.

(1) Voir document préparatoire pour la conférence de Luxembourg, n° 17 (Doc. R 416/74) p. 2.

Cette nouvelle disposition a pour conséquence que les tribunaux nationaux peuvent apprécier différemment la validité d'un brevet communautaire, ce qui a pour conséquence que ce brevet peut être considéré comme valide dans un État membre et nul dans un autre. Le principe énoncé à l'article 2 du projet, en vertu duquel le brevet communautaire produit le même effet dans tous les États membres, est de ce fait violé. En outre, la renonciation au caractère unitaire du brevet communautaire fait naître des obstacles à la libre circulation des produits brevetés et à la création de conditions de concurrence égales ainsi qu'à la libre circulation des décisions consacrée par la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La Commission ne méconnaît pas les difficultés qui peuvent résulter du partage des compétences juridictionnelles en ce qui concerne les actions en contrefaçon et en nullité. Cependant, selon un projet de résolution, soumis à la conférence de Luxembourg, les travaux nécessaires à la solution de ces difficultés doivent être entrepris après la signature de la convention.

La Commission estime que c'est dans le cadre de ces travaux qu'une solution doit être trouvée, qui garantisse le caractère unitaire du brevet communautaire.

II

4. Les dispositions des articles 32 et 78 garantissent qu'un produit breveté, mis dans le commerce par le titulaire d'un brevet communautaire ou par le titulaire d'un ou de plusieurs brevets nationaux parallèles dans n'importe quel État membre, peut circuler librement sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Il en résulte qu'un cloisonnement du marché commun en neuf marchés nationaux est interdit.

5. Selon la proposition qui sera présentée lors de la conférence de Luxembourg, le champ d'application de ces deux dispositions doit être limité. Cette proposition prévoit que le titulaire du brevet peut interdire l'importation des produits qui ont été mis dans le commerce par lui-même ou en accord avec lui dans un État membre dans lequel le brevet communautaire ne produit pas d'effet (à cause d'un brevet national antérieur qui s'y oppose) ou dans lequel il n'existe pas de brevet national parallèle. Pour justifier cette proposition, on avance que le titulaire du brevet qui écoule ses produits dans un pays dans lequel ceux-ci ne sont pas protégés par un brevet devrait tenir compte du prix pratiqué par ses concurrents dans ce pays et serait ainsi privé du profit qui doit récompenser son effort créateur.

6. Il est exact que, dans certains cas, le breveté peut se voir contraint de vendre moins cher dans le pays dans lequel un brevet n'existe pas parce que dans ce pays un tiers met l'objet de l'invention sur le marché à des conditions plus avantageuses. Dès lors, l'importation des produits ainsi écoulés par le breveté à l'étranger dans les pays où ce breveté détient des brevets parallèles peut entraîner une réduction de ses gains. Le droit des brevets ne garantit toutefois pas au breveté un bénéfice supérieur à celui qui résulte du prix du marché. Le titulaire du brevet se voit seulement reconnaître, pendant un certain délai, le droit exclusif d'interdire à quiconque de fabriquer et de mettre dans le commerce l'objet de son invention. Ce droit exclusif est la contrepartie du fait que la demande d'un brevet rend l'invention accessible au public. La possibilité pour le breveté d'obtenir un bénéfice supplémentaire lors de la vente de ses produits dépend notamment de sa position sur le marché et de l'existence de produits de substitution. Pour des raisons tenant au droit des brevets, la proposition relative à l'article 78 est donc déjà à rejeter.

7. En outre, cette proposition est incompatible avec le traité CEE, car elle ne permettrait la libre circulation des produits brevetés que si des brevets nationaux parallèles existaient dans tous les États membres. En pratique, ce cas ne se présentera jamais ou ne se présentera que très rarement. D'après les estimations permettant de calculer le nombre des demandes de brevets européens qui seront introduites chaque année, une entreprise ne demandera un brevet européen que lorsqu'elle détiendra des brevets nationaux dans deux ou plusieurs pays du marché commun, c'est-à-dire que, en règle générale, des brevets nationaux n'existeront que dans un ou deux États membres.

Il est donc de prime abord certain que la modification proposée conduira normalement à un fractionnement du marché commun pour les produits qui sont mis dans le commerce par le breveté (ou par un tiers avec son consentement) dans une partie de la Communauté où ces produits ne sont pas protégés.

Un tel fractionnement du marché commun pourrait présenter un intérêt pour le breveté notamment lorsque sa capacité de production est suffisante pour couvrir les besoins de l'ensemble du marché commun et que, dans les États membres dans lesquels il ne prend pas de brevet national, il n'existe, pour des raisons techniques ou économiques, aucune concurrence sérieuse. Dans ce cas, la modification de l'article 78 qui est proposée permettrait au breveté, en vue de maintenir des niveaux de prix différents dans les deux parties du marché commun, de commercialiser directement une partie de sa production dans le territoire dans lequel aucune protection n'existe. Le titulaire du brevet pourrait alors, en agissant en contrefaçon, empêcher l'importation de ces produits dans la partie du marché commun dans laquelle ceux-ci sont brevetés.

Le résultat auquel aboutit la proposition précitée n'est pas compatible avec l'un des objectifs essentiels du traité CEE, à savoir la création, pour ce qui concerne la circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, de conditions identiques à celles qui

existent dans un marché intérieur. Aussi est-il nécessaire de maintenir la solution prévue actuellement qui interdit au breveté de diviser le marché commun en deux parties en choisissant le lieu dans lequel il commercialise ses produits.

8. Dans son avis n° 74/209/CEE du 4 avril 1974 (1), paragraphe 11 dernier alinéa, adressé à tous les États membres, la Commission a déclaré que le droit communautaire interdit au titulaire d'un brevet d'exercer son droit exclusif pour s'opposer à l'importation, dans un État membre, d'un produit protégé, lorsque ce produit a déjà été écoulé par lui-même ou avec son consentement dans un autre État membre.

9. Déjà dans l'arrêt du 8 juin 1971, rendu dans l'affaire Deutsche Grammophongesellschaft (DGG) [CJCE, Rec. XVII, pages 487 et suiv. (500)], la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré ;

« Attendu que, si un droit voisin du droit d'auteur est invoqué pour interdire la commercialisation dans un État membre de produits mis en circulation par son titulaire, ou avec son consentement, sur le territoire d'un autre État membre, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire national, une telle interdiction, consacrant l'isolement des marchés nationaux, se heurte au but essentiel du traité, qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ;

« que ce but ne pourrait être atteint si, en vertu des divers régimes juridiques des États membres, leurs ressortissants avaient la possibilité de cloisonner le marché et d'aboutir à des discriminations arbitraires ou à des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ;

« que, dès lors, l'exercice, par un fabricant de supports de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d'un État membre, pour interdire la commercialisation dans cet État de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre État membre, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire du premier État membre, serait contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l'intérieur du marché commun. »

Le membre de phrase « pour interdire la commercialisation dans cet État de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement *dans un autre État membre* » montre clairement qu'il importe peu que la première mise en circulation se fasse dans un État dans lequel existe, ou n'existe pas, un brevet parallèle. Dans l'affaire DGG, le fabricant de supports de son n'avait pas un droit exclusif parallèle dans le pays de la première mise en circulation (la France).

10. L'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 15-74, Centrafarm/Sterling Drug, du 31 octobre 1974, confirme l'interprétation que la Commission a donnée de l'arrêt DGG, selon laquelle les principes dégagés dans ce dernier arrêt s'appliquent également au droit des brevets. Au sujet de la question ici évoquée, la Cour de justice a déclaré dans l'arrêt Sterling Drug [CJCE, 1974-6, pages 1147 et suiv. (1163)] :

« que, en effet, si le titulaire du brevet pouvait interdire l'importation de produits protégés, commercialisés dans un autre État membre par lui ou avec son consentement, il aurait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction dans le commerce entre les États membres, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer la substance des droits exclusifs découlant des brevets parallèles ;

« qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée en ce sens que l'exercice, par le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation d'un État membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce dans un autre État membre par ce titulaire ou avec son consentement serait incompatible avec les règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun. »

11. On ne peut défendre la proposition de modification en se fondant sur le fait que, dans l'affaire Sterling Drug, il s'agissait de produits importés d'un État membre dans lequel existait un brevet parallèle. En effet, les motifs de cet arrêt comme ceux de l'arrêt DGG (espèce dans laquelle un droit exclusif parallèle n'existait pas) se fondent uniquement sur le fait que la mise dans le commerce a eu lieu dans un autre État membre, indépendamment de l'existence ou de l'absence d'une protection parallèle.

L'arrêt Sterling Drug comporte en outre, à cet égard, une indication qui ne laisse aucun doute. Examinant les conditions dans lesquelles le titulaire d'un brevet, en raison de la garantie prévue à l'article 36 du traité CEE, conserve le droit d'interdire des importations, la Cour de justice estime que le breveté peut, par l'action en contrefaçon, s'opposer à l'importation d'un produit « en provenance d'un État membre où il n'est pas brevetable *et* a été fabriqué par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet ». Il faut en conclure que le breveté ne peut pas interdire des importations provenant d'un État dans lequel le produit n'est pas brevetable mais a été mis dans le commerce par un tiers *avec son consentement.* Il en va de même si le breveté met lui-même le produit en circulation dans un État membre dans lequel une protection parallèle n'existe pas.

12. Les mêmes raisons commandent de rejeter la proposition de modification de l'article 32 : la libre circulation des marchandises doit également être garantie lorsque le titulaire d'un brevet communautaire met le produit breveté en circulation dans un État membre dans lequel son brevet ne produit pas d'effet.

(1) JO n° L 109 du 23. 4. 1974, p. 34.

13. Par conséquent, une limitation du champ d'application des articles 32 et 78 du projet de convention serait contraire au traité CEE.

La Commission est en outre d'avis que le champ d'application de l'article 78 devrait être élargi. En vertu de l'article 78 paragraphe 2, la libre circulation des marchandises est certes également garantie dans les cas où diverses personnes, liées économiquement, détiennent des brevets nationaux pour la même invention. Cette règle concerne surtout les cas dans lesquels des filiales juridiquement indépendantes et la société mère sont titulaires de brevets nationaux pour la même invention.

14. L'article 78 ne vise cependant pas le cas où le titulaire de plusieurs brevets nationaux parallèles cède l'un de ceux-ci à un tiers qui ne lui est pas économiquement lié. Le texte actuel de l'article 78 permet, par conséquent, de cloisonner le marché commun en cédant un brevet national à un tiers économiquement indépendant. Une telle possibilité peut être utilisée pour contourner les règles qui garantissent la libre circulation des produits brevetés.

Jusqu'à présent, il est vrai, la Cour de justice n'a pas eu à se prononcer sur un tel cas. Dans l'affaire Centrafarm/Sterling Drug, elle a néanmoins donné une indication importante pour la solution de ce problème. La Cour de justice a déclaré que l'article 36 admet des dérogations au principe de la libre circulation des marchandises « dans l'hypothèse de l'existence de brevets dont les titulaires *originaires* sont juridiquement et économiquement indépendants ». Par titulaires originaires de brevets, on doit entendre les personnes qui ont fait une invention indépendamment l'une de l'autre et qui ont obtenu un brevet pour cette invention.

Dans le cas qui nous intéresse ici, celui auquel on a cédé le brevet n'est pas un titulaire « originaire ». Il est seulement titulaire d'un droit dérivé qu'il a acquis à la suite d'une cession. C'est pourquoi une exception au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiable dans le cas de la cession d'un brevet national.

Il n'existe de toute évidence aucune raison de traiter différemment celui qui a acquis un brevet national en vertu d'une cession et le titulaire d'une licence exclusive, laquelle, d'un point de vue économique, est très proche d'une cession. Il est à craindre que, dans des cas où, jusqu'à présent, une licence exclusive a été accordée, une cession soit opérée, ce qui pourrait avoir pour conséquence de cloisonner les marchés nationaux.

Un tel résultat est incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises. Pour cette raison, la Commission est d'avis, et se voit confirmée dans son opinion par la Cour de justice, que la cession d'un brevet à un tiers non lié économiquement ne doit pas conduire au cloisonnement des marchés. Il faut traiter de la même manière que la cession de brevet le cas dans lequel l'invention non encore brevetée est cédée à un tiers qui dépose en son propre nom la demande de brevet concernant cette invention.

La Commission propose, en conséquence, de rédiger l'article 78 paragraphe 2 de la manière suivante :

« La disposition du paragraphe 1 est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire d'un brevet national délivré dans un autre État contractant pour la même invention auquel le droit à obtenir le brevet ou le brevet lui-même a été transféré par le titulaire du brevet visé au paragraphe 1. »

(La phrase deux est supprimée.)

III

15. Conformément à l'interprétation qu'elle a défendue dans son premier avis, la Commission souligne à nouveau que le protocole relatif à l'application différée des dispositions sur l'épuisement des droits attachés au brevet communautaire et aux brevets nationaux est contraire au droit communautaire. Ce protocole prévoit que les dispositions des articles 32 et 78 qui interdisent le cloisonnement du marché ne seront pas d'application pendant une période transitoire de 5 à 10 ans maximum.

L'adoption de ce protocole donnerait au breveté la possibilité de contrôler l'écoulement de ses produits à l'intérieur du marché commun. En agissant en contrefaçon lors de l'importation des produits que lui-même ou son licencié aura mis en circulation dans un autre État membre, il serait en mesure de protéger les marchés nationaux et de maintenir des prix différents dans chaque État membre.

Suivant l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes en a donnée dans les affaires Deutsche Grammophongesellschaft et Sterling Drug, le droit communautaire interdit au titulaire d'un brevet d'exercer son droit exclusif pour s'opposer à l'importation dans un État membre d'un produit breveté lorsque ce produit a été commercialisé par lui ou avec son consentement dans un autre État membre.

IV

16. À la suite des observations formulées ci-dessus, la Commission, se fondant sur l'article 155 du traité CEE, émet d'une part un avis favorable à la signature de la convention relative au brevet européen pour le marché commun par les États membres des Communautés européennes et, d'autre part, un avis défavorable à l'adoption du protocole annexé à la convention et relatif à l'application différée des dispositions sur l'épuisement des droits attachés au brevet communautaire et aux brevets nationaux ainsi qu'à l'adoption de la proposition visant à limiter le champ d'application des articles 32 et 78. Elle propose au contraire d'étendre le champ d'application de l'article 78 dans le sens indiqué ci-dessus.

Au cas où les propositions controversées seraient adoptées, la Commission se réserve la possibilité d'engager la procédure pour manquement aux obligations découlant du traité CEE, au titre de l'article 169 de ce dernier.

17. Le présent avis est destiné à tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1975.

Par la Commission

F. O. GUNDELACH

Membre de la Commission