CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER, PRÉSENTÉES LE 22 JUIN 1977 [1]

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,

Dans cette affaire, la Cour est de nouveau appelée à interpréter le règlement CEE n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises. Le problème concret sur lequel il y a lieu de statuer est cependant nouveau. Il s'agit de l'inclusion, dans la valeur en douane des marchandises, de la valeur qui s'attache au droit d'utiliser le brevet afférent auxdites marchandises.

La Cour est saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée par le Finanzgericht de Hambourg. La partie requérante devant cette juridiction est l'entreprise Robert Bosch GmbH, que nous appellerons «Bosch». La partie défenderesse est le Hauptzollamt de Hildesheim.

Les faits sont les suivants.

Une société américaine, Globe-Union Inc., du Milwaukee, que nous appellerons «Globe», est le titulaire du brevet d'un procédé de fabrication d'ensembles de plaques pour batteries électriques. Le procédé breveté est un procédé dans lequel (pour citer la description qui en est donnée au paragraphe 1.1 (a) d'un contrat sur lequel nous reviendrons plus particulièrement dans un moment) «des jeux de grilles et de séparateurs sont maintenus ensemble; certains éléments reçoivent alors du fondant qui les décrasse; du métal en fusion est versé dans un moule où il refroidit et maintient certaines des plaques en question en les reliant électriquement». Le procédé est appelé le «procédé COS», les lettres «COS» signifiant «cast-on strap». Globe fabrique également une machine et est titulaire du brevet y afférent, machine qui est décrite (au paragraphe 1.1 (b) de ce contrat) comme ayant été «créée dans le but exprès de la mise en œuvre du procédé COS». En république fédérale d'Allemagne, il existe deux brevets pour la machine et un brevet pour le procédé. Il ne nous a pas été dit quels étaient les brevets dont ils pouvaient faire l'objet dans d'autres pays.

Le contrat que nous avons mentionné a été conclu le 20 mai 1965 entre Bosch et G-U Overseas Ltd., une filiale britannique de Globe que nous appellerons «G-U O». Le contrat stipulait, entre autres, qu'aux fins du contrat, G-U O avait le droit de disposer des informations techniques et des droits de brevet de Globe afférents au procédé COS et à la machine, et que Bosch désirait acquérir la machine et le droit d'exploiter le procédé COS et d'utiliser à cet effet les informations techniques et les droits de brevet de Globe (dans le contrat la machine était désignée comme «équipement COS»).

Le paragraphe 2.1 du contrat disposait que G-U O devait fournir à Bosch, dans un délai de 90 jours, certaines informatons techniques et autres, afin de permettre à Bosch de fabriquer les batteries en utilisant le procédé et la machine COS. Il poursuivait: «G-U O veillera, par ailleurs, à ce que Globe fournisse à Bosch, sur sa demande, un ou deux équipements COS dont les modalités, le prix et les conditions devront être convenus à l'avance entre G-U O, Globe et Bosch». Nous ne nous arrêterons pas sur la question de savoir si l'obligation ainsi imposée à G-U O était juridiquement exécutoire bien qu'elle s'avère avoir été régie par le droit anglais (en vertu du paragraphe 9.3 du contrat) et lorsque, selon un principe général du droit anglais, un contrat qui a pour objet la conclusion d'un autre contrat n'est pas exécutoire.

1 — Traduit de l'anglais.

Les autres dispositions les plus importantes du contrat peuvent être résumées comme suit.

Selon le paragraphe 2.2, G-U O et Globe devaient fournir à Bosch des services techniques et des conseils comprenant en particulier des visites d'experts de Globe aux usines de Bosch «en ce qui concerne n'importe quel détail d'engineering pour le premier équipement COS et son installation». Aux termes du paragraphe 5.7, ces services étaient payants sur la base des frais effectivement assumés par G-U O ou Globe à l'occasion de leurs prestations. Selon le paragraphe 2.3., G-U O devait mettre à la disposition de Bosch, pendant la durée du contrat, les informations techniques de G-U O et de Globe, brevetées ou non, susceptibles d'assister Bosch dans l'activité exercée en application du contrat; en vertu du paragraphe 2.4, Bosch obtenait le droit de visiter à tout moment pendant les deux années suivant la date de la conclusion du contrat «l'équipement COS» de Globe dans toute installation de Globe qui lui paraîtrait «appropriée». Aux termes du paragraphe 4.1, G-U O a accordé à Bosch une licence partielle, non cessible, désignée comme étant «fondée sur les informations techniques et les droits de brevet de Globe et de G-U O» (i) de fabriquer, d'utiliser et de commercialiser dans tous les pays de l'Europe continentale des batteries dans lesquelles étaient incorporées ou utilisées des informations techniques mises à la disposition de Bosch conformément au contrat ou toute(s) particularité(s) couverte(s) par les droits de brevet afférents au procédé ou à la machine COS ou qui résultaient directement de ces informations ou de ces particularités et, (ii) d'utiliser et de commercialiser les batteries ainsi fabriquées en Grande-Bretagne et en Irlande et dans l'ensemble des pays d'Afrique et d'Asie avec certaines exceptions. Par différentes clauses du contrat (en particulier les paragraphes 2.5, 3.2 et 4.3.), Bosch s'est engagé en contrepartie à révéler à G-U O les améliorations, brevetées ou non, découvertes par Bosch en ce qui concerne l'utilisation du procédé ou de la machine COS. Selon la clause 5.1, Bosch devait verser à G-U O une somme initiale de 10 000 dollars US dans un délai d'un mois à partir de la date de la conclusion du contrat. Aux termes de la clause 5.2, modifiée par un contrat complémentaire signé le 12 décembre 1968, Bosch devait verser à G-U O pendant les cinq premières années du contrat une redevance pour chaque batterie vendue sous licence, dont le montant était de 1,15 cent pour chaque batterie de 6 volts et de 2,30 cents pour chaque batterie de 12 volts avec une redevance annuelle minimale de 7 000 dollars. En vertu du paragraphe 5.3, les redevances payables par Bosch étaient réduites à la moitié de ces taux à partir du début de la sixième année et seulement pour les batteries dont la fabrication avait nécessité l'utilisation de l'un des droits de brevet faisant l'objet de la licence.

Le Finanzgericht a établi que les informations techniques que G-U O devait fournir à Bosch en exécution du contrat comprenaient des données relatives à la préparation du fondant, à la température des bains de plomb et à la composition des alliages de plomb qui devaient être utilisés lors de la mise en œuvre du procédé COS.

Le 4 juin 1974, la requérante a demandé à la partie défenderesse le dédouanement d'une machine COS livrée par Globe. La machine a été déclarée sous la position 85.11 B du tarif douanier commun, qui couvre «les machines et appareils électriques à souder, braser ou couper pour toutes matières». Selon le TDC, le taux (conventionnel) des droits de douane applicables à de telles marchandises était de 7,5 %. La partie défenderesse a provisoirement évalué la machine à 271 107,25 DM, et fixé, sur cette base, le montant des droits de douane à 20 333 DM, que Bosch a payés. La partie défenderesse a également assujetti Bosch à la taxe à la valeur ajoutée à l'importation applicable en Allemagne, soit 32 058,40 DM, mais ce point n'intéresse pas la Cour. La valeur en douane de 271 107,25 DM se

composait, tel que nous l'avons compris, d'une somme de 228 476,25 DM représentant le prix payé par Bosch pour la machine (84 254,95 dollars) et d'une somme de 42 631 DM décrite comme un supplément pour les redevances dues par Bosch en vertu du contrat du 20 mai 1965 (dans sa version modifiée).

Cette évaluation a été contestée par Bosch. Il n'y a pas lieu, Messieurs, de vous importuner par un récit détaillé de la procédure administrative qui a suivi. Il suffit de dire qu'elle a abouti à une décision (Einspruchentscheidung) que la partie défenderesse a rendue le 4 mars 1975 sur la réclamation dont elle avait été saisie et aux termes de laquelle le supplément de 42 631 DM a été réduit à 27 099,43 DM et Bosch a, par conséquent, eu droit à un remboursement de 1 123,40 DM.

Bosch conteste à présent cette décision devant le Finanzgericht, en arguant de ce qu'aucun supplément ne devrait être, et il fait valoir à titre subsidiaire que, si un supplément devait être payé, le calcul de celui-ci par la partie défenderesse n'en est pas moins excessif.

Il semble que, au cours des débats devant le Finanzgericht, un arrêt du Bundesfinanzhof du 7 août 1962 (cote VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549) ait joué un rôle important. Dans cet arrêt, le Bundesfinanzhof a jugé que si, en liaison avec l'achat et l'importation d'une machine fabriquée d'après un brevet, le droit afférent à un procédé breveté a également été cédé ou une licence a été accordée en vue d'utiliser ce droit, le prix payé pour cette cession ou octroi de licence faisait partie de la valeur en douane de la machine et cela, en tout cas, si, en raison des caractères spécifiques de sa construction et de son mode de fonctionnement, la machine matérialisait le procédé breveté, de sorte qu'une personne autorisée à utiliser la machine pouvait sans plus appliquer également le procédé breveté en faisant fonctionner la machine.

Cet arrêt du Bundesfinanzhof avait cependant pour objet l'interprétation de la Zolltarifgesetz (loi allemande relative au tarif douanier) du 16 août 1951, qui était antérieure non seulement au règlement n° 803/68, mais également à l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles sur la valeur en douane des marchandises. Un trait commun à la Zolltarifgesetz, à la convention de Bruxelles et au règlement n° 803/68 est qu'ils se sont tous basés ou qu'ils se basent, pour la valeur en douane des marchandises, sur la notion de «prix normal». Mais la disposition particulière de la Zolltarifgesetz, qui était en cause dans l'affaire devant le Bundesfinanzhof, était l'article 6 (4), dont les termes étaient plus larges et moins précis que ceux des dispositions correspondantes de la convention de Bruxelles et du règlement n° 803/68. Dans la mesure où il nous intéresse ici, le paragraphe 6 (4) disposait: «le prix normal comprend le droit d'utiliser le brevet pour les marchandises, lorsque les marchandises importées font l'objet d'un tel droit» («Normalpreis ist einbegriffen das Recht zur Benutzung des Patents ... an den Waren, wenn die eingeführten Waren Gegenstand eines solchen Rechtes sind"). Il convient également de relever que le raisonnement du Bundesfinanzhof s'inspirait en grande partie de la jurisprudence et de la doctrine antérieures, relatives à la législation douanière allemande et à la loi allemande sur les brevets.

En ce qui concerne le droit allemand, la Zolltarifgesetz semble avoir été remplacée par une loi du 17 décembre 1951 relative à l'application en Allemagne de trois conventions de Bruxelles en matière douanière, y compris celle sur la valeur en douane des marchandises: la «Gesetz über internationale Vereinbarungen auf dem Gebiete des Zollwesens» (loi relative aux conventions internationales en matière douanière).

Comme vous le savez, Messieurs, les conventions de Bruxelles lient l'ensemble des États membres de la Communauté et un grand nombre d'autres États en de-

hors de celle-ci. La convention sur la valeur en douane des marchandises contient à l'annexe I la «définition de la valeur en douane» que, aux termes de l'article II de la convention, chaque partie contractante s'est engagée à insérer dans sa législation nationale et, à l'annexe II, les «notes interprétatives» auxquelles, en vertu de l'article III, chaque partie contractante s'est engagée à se conformer pour l'application de la définition de la valeur. Il n'est pas utile que nous lisions l'annexe I parce que ses termes se reflètent dans ceux du règlement CEE n° 803/68, sur lequel nous nous pencherons. Il nous suffira de rappeler que la définition de la valeur qui y est donnée se réfère, en ce qui concerne le montant de la valeur en douane des marchandises, aux prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre, et que cette notion qualifiée de «prix normal» est ensuite précisée. Nous devons toutefois lire une partie d'une des notes interprétatives de l'annexe II, c'est-à-dire la note 5. Elle est libellée comme suit:

«L'objet de la définition de la valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane sur la base du prix auquel un acheteur quelconque pourrait se procurer les marchandises importées, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d'introduction dans le pays d'importation. Cette conception est d'une portée générale; elle est applicable, que les marchandises importées aient fait ou n'aient pas fait l'objet d'un contrat de vente et quelles que soient les conditions de ce contrat.

Mais l'application de cette définition implique une enquête sur les prix pratiqués au moment de l'évaluation. Dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente bona-fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable pour déterminer le prix normal visé dans la définition. En conséquence, le prix payé ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de l'évaluation, et il est recommandé aux administrations douanières de l'admettre comme valeur des marchandises en question, sous réserve:

(a) des dispositions à prendre en vue d'éviter que des droits ne soient éludés au moyen de prix ou de contrats fictifs ou faux;
(b) et d'éventuels ajustements de ce prix jugés nécessaires pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient de ceux que retient la définition de la valeur.»

L'article IV de la convention dispose que toute partie contractante pourra adapter le texte de la définition (a) en y insérant telle disposition des notes qu'elle jugera nécessaires et (b) non seulement en donnant à ce texte la forme juridique indispensable pour qu'il puisse prendre effet au regard de sa législation nationale, mais également «par addition de dispositions explicatives complémentaires précisant la portée de la définition».

Comme les considérants du règlement CEE n° 803/68 (JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 6.) l'indiquent clairement, l'objet de ce règlement est d'adapter la définition de la valeur et les notes interprétatives aux besoins de l'union douanière créée par le traité CEE aux fins de garantir l'application uniforme du tarif douanier commun dans tous les États membres.

Les articles 1 à 8 du règlement en partie reproduisent et en partie complètent la définition de la valeur.

L'article 1 (1) dispose:

«Pour l'application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment visé à l'article 5» (c'est-à dire, en général, à la date

de l'importation), «lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.»

L'article 1 (2) et les articles 2 à 8 ont pour objet de préciser la notion définie à l'article 1 (1), en prescrivant exhaustivement les conditions et autres caractéristiques de la vente hypothétique qui y est visée.

C'est ainsi que l'article 1 (2) prévoit les cas qu'il convient d'envisager quant au lieu de livraison, quant à la partie à la vente qui supporte les frais, les charges et les dépenses afférents à la vente et à la livraison, et quant à celui qui supporte les droits et taxes internes.

L'article 2 (1) dispose:

«Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle notamment:

(a) le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l'acheteur; par prestation effective, il y a lieu d'entendre non seulement l'acquis d'une obligation légale ou contractuelle, mais également toute autre contre-partie;

(b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associé en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associé en affaires à l'acheteur;

(c) aucune partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de disposition ou encore de l'utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l'objet, ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur, ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.

L'article 2 (2), qui était l'une des dispositions en cause dans l'affaire *Firma Farbwerke Hoechst AG Hauptzollamt Frankfurt am Main/West* (affaire 82-76, encore inédite) récemment jugée par la Cour, définit les circonstances dans lesquelles deux personnes sont réputées être associées en affaires l'une avec l'autre.

A propos de cette affaire, vous vous souvenez également, Messieurs, que l'article 3 porte sur les droits de propriété industrielle. Vous vous rappellerez en particulier que cette disposition traite longuement des marques de fabriques. En revanche, elle traite succinctement des brevets au paragraphe 1. Malheureusement, il existe de légères différences dans les termes de cette disposition dans les versions des différentes langues officielles de la Communauté. Ces différences sont dues à une divergence entre les deux textes de la convention de Bruxelles qui font foi, à savoir les textes anglais et français.

Le texte anglais (de l'article III de l'annexe I à la convention) se retrouve dans les textes anglais et allemand de l'article 3 (1). Pour autant qu'il nous intéresse ici, ce texte est libellé comme suit:

«When the goods to be valued ... are manufactured in accordance with any patented invention ... the normal price shall be determined on the assumption that it includes the value of the right to use the patent ... in respect of the goods.»

Le texte français, qui se retrouve dans les textes français et italien de l'article 3 (1), dispose:

«Lorsque les marchandises à évaluer ... sont fabriquées d'après un brevet d'invention ... la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet ...».

Ainsi, dans les textes anglais et allemand, les marchandises sont désignées comme ayant été fabriquées d'après l'invention, la mention du brevet étant adjective, alors que, dans les textes français et italien, elles sont désignées comme ayant été fabriquées d'après le brevet, la mention de l'invention étant dans ce cas adjective. Les textes danois et néerlandais de l'article 3 (1) vont même plus loin dans cette direction: ils se réfèrent simplement au brevet. Comme vous le constaterez, Messieurs, les textes anglais et allemand sont un peu plus intelligibles que les autres dans le contexte de la présente affaire.

Pour compléter l'aperçu des articles 1 à 8 du règlement, nous dirons que l'article 4 prévoit que, sous réserve des exceptions applicables pour les marchandises faisant l'objet d'importation par livraisons échelonnées, «le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer»; l'article 5 définit le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane; les articles 6 et 7 contiennent des définitions nécessaires aux fins de l'application de l'article 1 (2); l'article 8 traite des frais de transport.

Les articles 9 et suivants du règlement appliquent les indications de la note interprétative n° 5 de la convention de Bruxelles, selon laquelle, dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente bona-fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable pour déterminer le «prix normal», sous réserve de garanties appropriées et d'ajustements.

L'article 9 est libellé comme suit:

«1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant:
   (a) que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l'article 10,
   (b) que le prix corresponde, au moment où il est convenu, au prix fait lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre, et
   (c) que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal.
2. Les ajustements visés au paragraphe 1, sous c), concernent notamment:
   (a) les frais visés à l'article 1, paragraphe 2,
   (b) les réductions de prix qui ne sont consenties qu'aux représentants exclusifs ou aux concessionnaires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions comparables,
   (c) les rabais anormaux ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.»

L'article 10 dispose en effet que, sous réserve de certaines exceptions, l'article 9 ne doit être appliqué que lorsque la date du contrat ne précède pas de plus de six mois le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane.

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de vous importuner, Messieurs, avec les autres articles du règlement. Le problème auquel le Finanzgericht est confronté dans cette affaire est de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le prix payé par Bosch en vertu de son contrat pour l'achat de la machine (84 254,95 dollars ou 228 476,25 DM) doit être ajusté en application de l'article 9 (1) (c) du règlement «pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal». La question déférée à la Cour par le Finanzgericht est «de savoir si l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 803/68 du Conseil ... doit être interprété en ce sens que le prix normal comprend également la valeur du brevet de procédé matérialisé dans un dispositif, conformément à l'arrêt du Bundesfinanzhof du

7 août 1962 cote VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549».

Le Finanzgericht explique dans son ordonnance de renvoi que si, comme il est enclin à le penser, cette question doit être tranchée par la négative, il admettra la thèse de Bosch, selon laquelle aucun supplément ne doit être ajouté au prix de la machine pour les redevances payables par Bosch aux termes du contrat de 1965. Et cela, parce que, de l'avis du Finanzgericht, aucune partie de ces redevances n'était liée à l'utilisation par Bosch des brevets de la machine. A la lumière des arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, le Finanzgericht est parvenu à la conclusion que ces redevances étaient entièrement dues pour d'autres droits acquis par Bosch aux termes du contrat de 1965, de sorte que le prix qu'il a payé pour la machine doit être considéré comme englobant le paiement de l'utilisation des brevets de la machine. La question de savoir si le Finanzgericht a en fait raison à cet égard ne concerne évidemment pas la Cour. Le Finanzgericht ajoute que, si la question qu'il a déférée à la Cour devait recevoir une réponse positive, il réduirait le supplément que la partie défenderesse a calculé. En effet, le Finanzgericht estime, au regard des faits, que le procédé COS n'est que partiellement «matérialisé» dans la machine COS au sens de la règle énoncée par le Bundesfinanzhof. Pour fabriquer des batteries selon ce procédé, il est nécessaire de disposer, non seulement de la machine et du mode d'emploi, mais également d'autres informations techniques relatives à la préparation du fondant, à la température des bains de plomb et à la composition des alliages de plomb, informations dont aucune n'est «matérialisée» dans la machine.

A notre avis, Messieurs, on ne saurait répondre simplement par «oui» ou par «non» à la question déféreée par le Finanzgericht. Nous laisserons de côté le fait évident que la Cour, dont les arrêts rendus en matière de droit communautaire doivent être appliqués par les juridictions de tous les États membres et doivent l'être uniformément, rendrait la tâche de ces juridictions plus difficile que nécessaire si elle statuait par référence à un jugement rendu par une juridiction, si éminente soit elle, d'un des États membres. La difficulté fondamentale est que l'arrêt rendu par le Bundesfinanzhof, le 7 août 1962, l'a été en interprétation non pas du règlement CEE n° 803/68, mais d'une loi nationale antérieure, rédigée en termes différents et se situant dans le cadre du système national de législation douanière et de droit des brevets. Il serait surprenant de trouver qu'une règle ainsi établie puisse être transposée sans aucune modification dans le droit communautaire, mais il serait tout aussi surprenant de constater qu'il n'existe rien de semblable dans le droit communautaire.

En conséquence, nous pensons que la Cour doit aborder l'interprétation du règlement CEE n° 803/68, en ce qui concerne le problème soulevé par la présente affaire, avec tout le respect dû aux considérations du Bundesfinanzhof mais en ayant conscience aussi du fait que le problème n'est pas tout à fait identique à celui auquel le Bundesfinanzhof était confronté. En particulier, la Cour ne saurait perdre de vue que l'interprétation qu'elle donne du règlement CEE n° 803/68 doit pouvoir être appliquée en pratique dans tous les États membres, malgré les divergences entre leurs droits des brevets respectifs. Face à une telle exigence, le juriste communautaire est naturellement porté à entreprendre une étude comparative des droits des États membres applicables en la matière. Nous sommes cependant parvenus à la conclusion qu'en l'espèce les incertitudes sont si nombreuses qu'une telle étude resterait sans succès. Pour ne donner qu'un exemple, en droit anglais la question de savoir si un brevet de procédé est l'objet d'une contrefaçon du fait de la vente d'une machine qui ne peut être utilisée que d'une manière qui empiète sur les droits afférents au brevet, reste ouverte (voir *Clauson J. dans Cincinnati Grinders Inc/B.S.A. Tools Ltd.* (1930) 48

R.P.C., p. 58, Terrel sur «Law of Patents» (12e édition), paragraphe 360, et Blanco White sur «Patents for Inventions» (4e édition), paragraphe 3-210). En outre, il se peut que le règlement CEE nº 803/68, dans la mesure où il reproduit la définition de la valeur en douane donnée dans la convention de Bruxelles (et, comme nous l'avons indiqué, les termes pertinents de l'article 3 (1) sont censés le faire), doive être également interprété à la lumière des droits de ceux des États qui, tout en n'étant pas membres de la Communauté, sont parties contractantes à la convention. Leur nombre est toutefois tel que nous ne pensons pas qu'une étude comparative significative de leurs droits pourrait être envisagée en pratique. Nous supposons que les auteurs non seulement de la convention de Bruxelles, mais également du règlement CEE nº 803/68, sont arrivés à la même conclusion, et que c'est la raison pour laquelle ils se sont efforcés d'édicter les dispositions, tant de la convention que du règlement, en termes à la fois non techniques et précis. La tâche de la Cour est d'interpréter ces termes et, à notre avis, la meilleure façon de le faire est de s'en tenir strictement à ceux-ci. Notons qu'il y a une indication dans l'ordonnance de renvoi qui permet de penser que le Finanzgericht partage le même point de vue.

Au cours des débats, il a été admis au nom de Bosch qu'il y avait un cas dans lequel un brevet de procédé pouvait, aux fins de l'article 3 (1) du règlement CEE nº 803/68, être assimilé à un brevet de produit afférent à la machine. C'était le cas lorsque la machine était construite de manière à ce que son utilisation entraîne automatiquement la mise en œuvre du procédé breveté et lorsqu'il n'existait aucun moyen technique permettant d'appliquer ce procédé autrement qu'en utilisant la machine. Bosch a distingué ce cas d'autres cas dans lesquels, par exemple, le procédé pouvait être appliqué autrement qu'en utilisant la machine, ou dans lesquels la machine pouvait être utilisée autrement que pour appliquer le procédé, ou dans lesquels l'utilisation de la machine ne représentait qu'une partie du procédé, ou dans lesquels la machine ne pouvait pas être utilisée pour appliquer le procédé sans d'autres connaissances couvertes par un brevet afférent à ce procédé. Selon Bosch, la présente affaire relevait de la dernière catégorie, puisque la machine en cause en l'espèce ne pouvait pas être effectivement utilisée pour le procédé sans les informations relatives à la préparation du fondant, à la composition des alliages de plomb et aux tolérances de température dans lesquelles l'opération devait être exécutée.

A notre avis cette constatation a été admise à juste titre. Ainsi que Bosch l'a souligné, lorsque la mise en œuvre d'un procédé n'implique rien de plus ni de moins que l'utilisation d'une machine particulière, il n'est d'aucun usage commercial proprement dit de déposer un brevet de procédé en plus du brevet de produit afférent à la machine. Dans un tel cas, l'invention de la machine et l'invention du procédé constituent une seule et même invention. Un brevet protégeant cette invention ne saurait être exclu du champ d'application de l'article 3 (1) simplement parce qu'il revêt la forme d'un brevet de procédé. L'invention demeure, en dépit de la forme du brevet, l'invention «d'après» laquelle la machine a été fabriquée, selon les termes de l'article 3 (1).

La Commission nous a exposé dans ses observations écrites qu'aux termes du droit allemand des brevets il n'est pas possible d'immatriculer un brevet de procédé ayant le même contenu qu'un brevet de produit afférent à une machine. Dans un document utile qu'elle a présenté après la procédure orale à la demande de la Cour, la Commission a examiné la situation existant à cet égard dans les ordres juridiques des autres États membres. La conclusion, à laquelle menait cet examen, était que la règle était en substance la même dans tous les États membres, de sorte que, à tout le moins en théorie, de tels cas, dans lesquels il y avait double immatriculation de brevets, devraient être rares. On relève toutefois

des variations dans l'application détaillée de la règle entre les États membres et l'on sait, bien sûr, particulièrement dans ce domaine, que ce qui se produit en pratique ne coïncide pas toujours avec ce que le droit prévoit.

En effet, s'il en était autrement, il n'y aurait jamais de litige dans lequel la validité d'un brevet serait contestée sur la base d'un «droit antérieur»; ou, en tout cas, une telle action n'obtiendrait jamais gain de cause. En vérité, l'application des règles interdisant les brevets doubles soulève des problèmes si complexes qu'il serait irréaliste de supposer qu'il ne saurait y avoir de chevauchement entre un brevet de produit et un brevet de procédé. A ce sujet, il nous suffit peut être de rappeler simplement la situation en Angleterre qui est examinée dans Terrel, *op. cit.*, paragraphes 256-264, et Blanco White, *op. cit.*, paragraphes 4 - 301 - 312. Les paragraphes 4 - 304 et 4 - 309 de ce dernier ouvrage sont particulièrement pertinents en l'espèce.

Bien qu'à notre avis Bosch ait donc eu raison de faire cette concession, nous ne pensons pas qu'elle ait été assez loin parce qu'elle n'a pas couvert le cas dans lequel l'invention protégée par un brevet de procédé inclue l'utilisation d'une machine particulière et d'autres éléments. Il nous semble que dans un tel cas, dans la mesure où l'invention porte sur la machine, elle n'est pas exclue du champ d'application de l'article 3 (1). La Commission a soutenu que, dans un tel cas, la valeur du droit d'utiliser le brevet pour la machine devrait être distinguée de la valeur du droit d'utiliser le brevet à d'autres égards. Nous partageons ce point de vue.

Par contre, nous sommes en désaccord avec la Commission sur le raisonnement par lequel elle aboutit à cette conclusion. La thèse de la Commission est, d'une part, que l'article 3 (1) doit recevoir une interprétation étroite excluant tous les brevets de procédé, à moins qu'il ne s'agisse de procédés par lesquels lesdites marchandises importées ont été fabriquées, mais, d'autre part, qu'il résulte implicitement de l'article 1 (1) du règlement que, lorsqu'un procédé breveté couvre l'utilisation d'une machine particulière, la valeur du droit d'utiliser ainsi la machine fait partie de son «prix normal».

Lorsqu'elle interprète l'article 3 (1), la Commission concentre son attention sur la référence qui est faite aux marchandises qui ont été «fabriquées d'après» un brevet d'invention. La Commission en déduit que l'article 3 (1) ne concerne pas l'utilisation des marchandises après qu'elles ont été fabriquées et importées. Mais cette approche nous semble, sauf le respect dû à la Commission, confondre l'utilisation d'un brevet pour les marchandises (ce que vise l'article 3 (1)) et l'utilisation des marchandises elles-mêmes. Prenons le cas simple d'une machine brevetée. La fabrication non autorisée de la machine constitue une contrefaçon. Mais il en serait de même pour la vente ou la location non autorisée de la machine après sa fabrication, et par la suite pour son utilisation illicite en vue de la production commerciale d'autres marchandises. Il y a ainsi utilisation du brevet pour la machine, non seulement lorsqu'elle est fabriquée, mais également lorsqu'elle est ensuite vendue, louée ou mise en service. La référence contenue à l'article 3 (1) au «droit d'utiliser, pour les dites marchandises, le brevet, . . .» doit être comprise en ce sens qu'elle recouvre toutes ces opérations. La situation dans le cas tel que celui de l'espèce n'est différente que dans la mesure où, le brévet en cause étant un brevet de procédé, il est nécessaire de rechercher dans quelle mesure, si tant est qu'il y en ait une, l'invention qu'il protège est réellement celle de la machine.

Le fait de chercher à résoudre ce problème sur la base de l'article 1 (1) du règlement soulève deux objections principales.

La première est que cette solution ignore l'économie des articles 1 à 8 du règlement. Comme nous l'avons indiqué,

l'article 1 (1) ne donne qu'une définition générale du concept de «prix normal». Les articles 1 (2) et 2 à 8 précisent cette définition en fixant les détails de son application au regard de matières spécifiques. Le domaine des droits de propriété industrielle, et en particulier des brevets, constitue l'objet de l'article 3. Par conséquent, rien ne permet de supposer que l'on puisse trouver davantage sur les brevets dans l'article 1 (1) lui-même. Chaque disposition du règlement doit certes être interprétée à la lumière des autres, mais cela ne signifie pas que l'une d'entre elles puisse être interprétée en ce sens qu'elle traite implicitement d'une question relevant explicitement d'une autre disposition.

La deuxième objection et la plus grave est que le règlement CEE n° 803/68 est une législation fiscale. Il a pour objet et pour effet de déterminer des obligations fiscales. Il serait contraire à n'importe quel principe d'affirmer que de telles obligations pourraient être imposées ou alourdies implicitement.

L'argumentation elle-même de la Commission révèle une difficulté inhérente à son approche. La Commission a naturellement réalisé qu'il ne suffisait pas de dire que ce cas relevait implicitement de l'article 1 (1). Elle devait proposer un principe à partir duquel cette thèse pouvait être déduite. Le principe qu'elle a proposé était que l'achat de marchandises à leur «prix normal» impliquait que l'acheteur les acquerrait libres de restrictions en ce qui concerne leur utilisation. Puisque nous sommes carrément dans le domaine de l'implication, il n'importe guère de souligner qu'un tel principe n'est pas énoncé dans l'article 1 (1). Nous pensons cependant qu'il est juste, même dans ces conditions, de critiquer le fait que le principe ainsi proposé est en contradiction avec les propres conclusions de la Commission, parce que la Commission admet qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'existence d'un brevet de procédé réduira la liberté de l'acheteur d'une machine d'utiliser celle-ci, si la valeur du droit d'utiliser ce brevet ne fait pas partie du «prix normal» de la machine. En vérité, rien dans la notion de «conditions de pleine concurrence» (et c'est sur cela, nous semble-t-il, que la Commission s'est en substance fondée) ne donne à entendre que celui qui achète des marchandises dans ces conditions les achète libre de restrictions à l'égard de leur utilisation. La règle du droit anglais est, par exemple, que la vente d'un produit breveté par le titulaire du brevet dans n'importe quelles conditions est présumée comporter le droit pour l'acheteur d'utiliser le produit comme il l'entend, mais que cette présomption disparaît si, au moment de la vente, l'acheteur a connaissance de restrictions imposées par le titulaire du brevet à l'égard de l'utilisation du produit, que ce soit par contrat ou autrement (voir *National Phonograph Co. of Australia, Ltd./Menck* (1911) A.C. 336, *Goodyear Tyre and Rubber Co. (G.B.) Ltd/Lancashire Batteries Ltd.* (1958) 1 W.L.R., p. 861 et *Dunlop Rubber Co. Ltd./Longlife Battery Depot*, ibidem, p. 1037). Évidemment, lorsque, et dans la mesure où, l'article 3 (1) s'applique, il y a lieu d'ignorer de telles restrictions dans le calcul du «prix normal» du produit. Mais on ne peut légitimement tirer rien de semblable de l'article 1 (1) pris en lui-même ou, à cet effet, de n'importe quelle autre disposition du règlement.

En conclusion, nous vous proposons, Messieurs, de répondre à la question déférée à la Cour par le Finanzgericht en déclarant que l'article 3 (1) du règlement CEE n° 803/68 doit être interprété en ce sens que le prix normal d'un dispositif comprend la valeur du droit d'utiliser un brevet de procédé si, et dans la mesure où, la portée du brevet est telle qu'il protège l'invention du dispositif lui-même.