RAPPORT D'AUDIENCE
dans l'affaire C-191/90 *

I — Faits et procédure

A — *Cadre juridique*

1. Les dispositions nationales

Au Royaume-Uni, les brevets d'invention sont régis par le Patents Act de 1977 (ci-après « Patents Act ») qui est entré en vigueur le 1er juin 1978.

a) Conformément aux dispositions de la convention européenne sur les brevets, la période de validité des brevets britanniques a été portée de 16 à 20 ans par le Patents Act.

Les dispositions transitoires de l'annexe I du Patents Act ont prévu que les brevets dont la période de validité restant à courir, au 1er juin 1978, était supérieure à cinq ans seraient revêtus de la mention « licence de droit » lors des quatre dernières années de leur nouvelle période de validité allongée à 20 ans.

b) Aux termes de l'article 46, paragraphe 3, sous a), du Patents Act:

« Lorsqu'il est procédé à une pareille inscription au titre d'un brevet:

a) toute personne peut prétendre de plein droit, à tout moment après l'inscription, à une licence sur le brevet dont les conditions d'octroi seront établies par contrat ou, à défaut, par le Comptroller General of Patents à la demande du titulaire du brevet ou de la personne demandant la licence ».

c) Selon la jurisprudence de la House of Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents (1986) RPC, p. 242], le Comptroller General of Patents (ci-après « Comptroller ») peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu pour fixer les conditions des licences de droit, prendre en compte les dispositions de l'article 48, paragraphe 3, sous b), ii), et sous c), i) et ii), et de l'article 50, paragraphes 1 et 2, du Patents Act relatives aux dispositions obligatoires.

d) L'article 48, paragraphe 3, de cette loi prévoit que le Comptroller peut concéder des licences obligatoires sur un brevet à tout moment après l'expiration d'un délai de droit commun de trois ans à compter de la

* Langue de procédure: l'anglais.

délivrance du brevet pour les motifs suivants:

« a) lorsque l'invention brevetée peut être exploitée commercialement au Royaume-Uni mais ne l'est pas ou ne l'est pas aussi pleinement qu'il est raisonnablement possible de le faire;

b) lorsque l'invention brevetée est un produit, la demande du produit au Royaume-Uni

i) n'est pas satisfaite à des conditions raisonnables ou

ii) est satisfaite dans une large mesure par l'importation;

c) lorsque l'invention brevetée peut être exploitée commercialement au Royaume-Uni mais cette exploitation est empêchée ou entravée,

i) s'agissant d'un produit, par l'importation du produit;

ii) s'agissant d'un procédé, par l'importation d'un produit obtenu directement au moyen du procédé ou auquel le procédé a été appliqué ».

Aux termes de l'article 50 du Patents Act:

« 1) Les pouvoirs du Comptroller en ce qui concerne une demande de brevet présentée en vertu de l'article 48 ci-dessus doivent être exercés en vue d'atteindre les buts généraux suivants:

a) les inventions qui peuvent être exploitées à l'échelle commerciale au Royaume-Uni et qui devraient faire l'objet d'une telle exploitation dans l'intérêt public doivent y être exploitées sans retard indu et aussi largement qu'il est raisonnablement possible de le faire;

b) l'inventeur ou toute autre personne ayant le droit de bénéficier d'un brevet doit percevoir une rémunération raisonnable compte tenu de la nature de l'invention;

c) il y a lieu de prévenir tout préjudice injustement porté aux intérêts de toute personne qui exploite ou développe au Royaume-Uni une invention protégée par un brevet.

2) Sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus, en décidant s'il y a lieu de rendre une ordonnance ou d'effectuer une inscription sur la base d'une telle demande, le Comptroller doit tenir compte des éléments suivants, à savoir:

a) de la nature de l'invention, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la publication au journal d'un avis relatif à la délivrance du brevet et des mesures déjà prises par le titulaire du brevet ou par un preneur de licence pour faire pleinement usage de l'invention;

b) de la capacité de toute personne à qui une licence serait concédée par l'ordonnance en cause d'exploiter l'invention au profit du public;

c) des risques que cette personne assumerait en fournissant le capital et en exploitant l'invention si la demande était acceptée;

toutefois, le Comptroller n'est pas tenu de prendre en considération des faits survenus ultérieurement à la présentation de la demande ».

e) Sur le fondement de ces dispositions, la pratique des autorités compétentes pour fixer, à défaut d'accord entre les parties, les conditions des licences de droit est d'interdire au licencié d'importer, à partir de pays tiers, le produit couvert par le brevet lorsque le titulaire du brevet fabrique le produit sur le territoire du Royaume-Uni et, à l'inverse, d'autoriser le licencié à importer le produit à partir de pays tiers lorsque le produit est fabriqué par le titulaire du brevet sur le territoire d'un autre État membre.

2. Les dispositions communautaires

Outre les dispositions des articles 30 et 36 du traité CEE, il y a lieu de relever les dispositions des articles 47 et 209 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités.

Ces dernières dispositions dérogent, dans les termes suivants, à la règle générale supprimant, à compter du 1er janvier 1986, les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent existant entre la Communauté et les deux nouveaux États membres:

« 1. ... le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit chimique, pharmaceutique ... déposé dans un État membre à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu (en Espagne) [1] (ou) (au Portugal) [2] pour ce même produit peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation dans le ou les États membres actuels où ce produit est protégé par un brevet, même si ce produit a été mis pour la première fois dans le commerce (en Espagne) [1] (ou) (au Portugal) [2] par lui-même ou avec son consentement.

2. Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 1 jusqu'à la fin de la troisième année après l'introduction par (l'Espagne) [1] (ou) (le Portugal) [2] de la brevetabilité de ces produits ».

B — *Antécédents du litige*

a) Smith Kline and French Laboratories Ltd (ci-après « SKF ») fabrique un produit pharmaceutique dénommé « Cimétidine ». Ce produit, commercialisé sous la marque Tagamet, est utilisé pour le traitement des ulcères gastriques et duodénaux.

SKF fabrique la Cimétidine sous la forme de produit semi-fini en Irlande et achève la fabrication au Royaume-Uni.

1 — Article 47 de l'acte d'adhésion.
2 — Article 209 de l'acte d'adhésion.

b) S'agissant des brevets couvrant ce produit, SKF est titulaire au Royaume-Uni de deux brevets en date du 9 mars 1972.

En vertu des dispositions susmentionnées du Patents Act, la durée de validité de ces brevets, qui devait normalement expirer le 9 mars 1988, a été prolongée jusqu'au 9 mars 1992. Les brevets ont, en conséquence, été revêtus de la mention « licence de droit ».

En Irlande, SKF était titulaire de deux brevets dont la durée de validité est maintenant expirée. SKF a engagé une action judiciaire en vue de la prorogation de l'un de ces brevets.

Dans les autres États membres, SKF est titulaire de brevets en cours de validité.

c) Generics (UK) Ltd (ci-après « Generics ») et Harris Pharmaceuticals Limited (ci-après « Harris ») ont sollicité des licences de droit pour fabriquer, importer et vendre de la Cimétidine. Les parties ne pouvant s'entendre sur les conditions d'octroi des licences, ces conditions ont été fixées, par le Comptroller, dans une décision en date du 13 mars 1988.

Le Comptroller a fixé une redevance égale à 28 % du prix de vente de la Cimétidine alors pratiqué par SKF. Il a, en outre, autorisé Generics et Harris à importer de la Cimétidine à partir de pays tiers, que ce soit sous la forme de produit semi-fini ou de produit fini.

SKF a saisi la Patents Court qui, le 2 mars 1989, a partiellement accueilli le recours. Cette juridiction a élevé la redevance à 45 % du prix de vente et a, en outre, inséré, dans les conditions des licences de droit, une clause ayant pour effet d'empêcher les preneurs de licence d'importer de la Cimétidine, sous la forme de produit fini, à partir de pays tiers et de l'Espagne et du Portugal. La Patents Court a, en revanche, refusé d'insérer une condition interdisant l'importation de la Cimétidine sous la forme de produit semi-fini à partir de ces mêmes pays.

d) La Court of Appeal of England and Wales, saisie par Generics et Harris, a rejeté les conclusions par lesquelles ces entreprises contestaient le montant des redevances fixées par la Patents Court.

e) La Court of Appeal a été également saisie par Generics et Harris, d'une part, et par SKF, d'autre part, de la question des importations de produits couverts par les brevets à partir de pays tiers et de l'Espagne et du Portugal.

Generics et Harris contestaient l'interdiction qui leur était imposée d'importer des produits finis à partir de ces pays.

SKF contestait l'autorisation qui était accordée à ces entreprises d'importer des produits semi-finis.

f) Pour statuer sur ces derniers points, la Court of Appeal, par une ordonnance en date du 13 février 1990, inscrite au registre de la Cour de justice le 19 juin 1990, a

décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

« 1) Est-il compatible avec les articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté économique européenne qu'une autorité compétente chargée de fixer les conditions d'octroi d'une licence sur un brevet obligatoirement revêtu de la mention 'licence de droit' se fonde sur les dispositions des articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977 pour décider s'il y a lieu d'insérer ou non, comme condition d'octroi d'une telle licence, le droit d'importer des produits brevetés de l'extérieur de la Communauté? Les articles 30 et 36 s'opposent-ils à ce qu'elle applique normalement les dispositions des articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), en ce sens qu'elle est obligée de refuser l'octroi d'une licence en vue de l'importation en provenance d'un autre État lorsque le titulaire d'un brevet exploite ce brevet en procédant à la fabrication au Royaume-Uni, alors qu'elle est tenue de délivrer une licence en vue de l'importation en provenance d'un pays tiers lorsque le titulaire d'un brevet exploite ce brevet en important des produits fabriqués dans d'autres États membres de la Communauté économique européenne?

2) a) La réponse à la question qui précède est-elle affectée par le fait que les articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977 sont applicables en matière de délivrance de licences obligatoires et prévoient qu'une licence obligatoire peut être délivrée sur un brevet si celui-ci n'est pas exploité au Royaume-Uni?

b) La réponse à la question qui précède est-elle affectée si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant au point de savoir s'il y a lieu d'autoriser ou non l'importation en provenance d'un pays tiers, l'autorité compétente se fonde sur les dispositions des articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977 pour déterminer les éléments pertinents qu'il importe de prendre en considération?

3) Eu égard aux dispositions des traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 434/85 [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd, Rec. 1988, p. 1245], le fait pour l'autorité compétente d'insérer, lors de la fixation des conditions d'octroi d'une licence de droit sur un brevet pour un produit pharmaceutique, une condition constituant une restriction à l'importation de ce produit en provenance de l'Espagne ou du Portugal est-il contraire aux articles 30 et 36 du traité CEE? »

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été déposées par:

— le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par M^me^ Rosemary M. Caudwell, du Treasury Solicitor's Department, puis par Miss Sue Cochrane, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,

— le royaume d'Espagne, initialement représenté par M. Carlos Bastarreche Sagües, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, puis par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par M. Antonio Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado, en qualité d'agents,

— Harris, représentée par MM. Kenneth Parker et Henry Carr, barristers of Roiter and Zucker,

— SKF, représentée par MM. Robin Jacob, QC, Guy Burkill, barrister, et Sebastian Farr, solicitor of Simmons and Simmons,

— Generics, représentée par M^{e} Stephen Kon, solicitor of S. J. Berwin and Co., assisté de M^{e} Sheila Radford, solicitor of S. J. Berwin and Co.,

— la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Wainwright, conseiller juridique, en qualité d'agent.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

A — *Sur les dispositions nationales applicables au litige au principal*

Le *Royaume-Uni*, *SKF*, *Harris* et *Generics* font référence à l'arrêt de la House of Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV and others and the Comptroller General of Patents (1986)], précité, rendu par Lord Diplock, reconnaissant au Comptroller le pouvoir de se fonder sur les dispositions du Patents Act relatives aux licences obligatoires pour fixer les conditions des licences de droit.

Le *Royaume-Uni* s'attache cependant à souligner la distinction qu'il y a lieu d'établir entre les licences de droit et les licences obligatoires.

Ces deux catégories de licences diffèrent tant par leur nature que par les effets de droit qui s'y attachent.

Les licences de droit sont notamment régies par l'article 46 du Patents Act dont l'application aux brevets est facultative. Le titulaire du brevet peut, à tout moment, pendant la durée de validité du brevet, demander au Comptroller de porter la mention « licence de droit ».

Ce n'est que dans le cas particulier des brevets dont la durée de validité a été prolongée, dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du Patents Act, que les dispositions de l'article 46 s'appliquent obligatoirement.

Les conséquences qui découlent de l'inscription de la mention « licence de droit » sont identiques dans les deux cas. Toute personne a droit à une licence portant sur le brevet aux conditions convenues entre les parties, ou, à défaut, aux conditions fixées par le Comptroller. En contrepartie, le titulaire du brevet ne doit verser que la moitié des taxes nécessaires au maintien du brevet.

Le Comptroller n'intervient ainsi que dans des hypothèses limitées pour fixer les conditions de la licence.

S'agissant des licences obligatoires, régies par les articles 48 à 54 du Patents Act, celles-ci sont accordées par le Comptroller lorsqu'il considère que la demande qui lui est présentée relève de l'un des motifs prévus par les dispositions de l'article 48.

SKF souligne plus particulièrement que les objectifs visés par les articles 48 et 50 du Patents Act, qui tendent à stimuler l'industrie sur le territoire du Royaume-Uni, avaient déjà été mis en œuvre dans le cadre de la législation antérieure au Patents Act. La règle pratique suivie par les autorités compétentes était la suivante: dans les cas où le titulaire du brevet exploitait son invention au Royaume-Uni, il était interdit au preneur de licence d'importer le produit couvert par le brevet; en revanche, dans les cas où le titulaire du brevet exploitait l'invention dans un autre État et importait lui-même le produit, le licencié était autorisé à importer ce produit.

Cette règle a été également appliquée dans le cadre des dispositions du Patents Act de 1977. Conformément, cependant, à l'arrêt de la Cour de justice du 3 mars 1988 rendu dans l'affaire Allen and Hanburys (435/85, Rec. p. 1245), les licences de droit ultérieurement établies au Royaume-Uni ont autorisé tant la fabrication à l'intérieur du Royaume-Uni que l'importation du produit fabriqué dans un autre État membre.

Generics indique que les dispositions de l'article 48 du Patents Act font l'objet d'un recours en manquement formé par la Commission (Commission/Royaume-Uni, C-30/90). Ce recours vise le problème des licences obligatoires et de l'effet discriminatoire de l'article 48 en ce qui concerne les importations en provenance de l'un des États membres. Il est cependant sans rapport direct avec la présente affaire qui vise uniquement le problème de l'importation de l'extérieur de la Communauté par le preneur de licence.

Harris prie la Cour, s'agissant du régime des licences de droit dans le Patents Act, de se reporter aux conclusions de l'avocat général M. Mancini dans l'affaire Allen and Hanburys, précitée.

Elle considère que le législateur national a fait un usage parfaitement correct de ses prérogatives en exigeant, par les articles 48, paragraphe 3, et 50 du Patents Act, que le bénéficiaire du monopole britannique conféré par le brevet prenne suffisamment en compte les intérêts du Royaume-Uni. Au nom de ces intérêts, le Comptroller peut, lorsqu'il fixe les conditions d'une licence obligatoire, interdire au licencié l'importation en provenance de pays extérieurs à la Communauté.

Conformément à la jurisprudence de la House of Lords, précitée, ces principes sont également applicables en matière de licences de droit. Le Comptroller doit, en consé-

quence, lorsqu'il fixe les conditions de telles licences, tenir compte de l'objectif de base qui est la sauvegarde des intérêts spécifiques du Royaume-Uni.

Harris fait, par ailleurs, état des dispositions applicables aux autorisations de mise sur le marché des médicaments et du litige qui l'a opposé à SKF lors de l'instruction de la demande d'autorisation qu'elle avait présentée pour la Cimétidine.

Selon la *Commission*, l'importance des dispositions des articles 48, paragraphe 3, et 50 du Patents Act dans la présente affaire résulte de la pratique du Comptroller qui consiste à ne pas autoriser, en vertu de ces dispositions, le preneur d'une licence à importer le produit à partir de pays tiers si le produit est déjà fabriqué de manière satisfaisante au Royaume-Uni.

B — *Sur la première question*

SKF soutient que la solution, retenue par la Patents Court, qui consiste à prendre en compte comme seul élément déterminant, pour imposer d'éventuelles restrictions à l'importation au licencié, l'existence d'une fabrication sur le territoire du Royaume-Uni est erronée. Elle constitue une discrimination injuste à l'encontre des entreprises implantées sur le territoire des autres États membres.

En premier lieu, cette discrimination est contraire à l'article 30 du traité.

Les conditions d'une licence de droit doivent être examinées de deux points de vue opposés, celui du licencié à qui sont imposées des restrictions et celui du titulaire du brevet dont les activités commerciales et l'exploitation du brevet peuvent être affectées par les actes du licencié.

Dans l'affaire Allen and Hanburys, précitée, seul le point de vue du licencié était pertinent puisqu'il s'agissait d'une discrimination entre plusieurs catégories de licenciés. Dans la présente affaire, il y a lieu de prendre en compte le point de vue du titulaire du brevet puisqu'il s'agit d'une discrimination entre plusieurs catégories de titulaires de brevets.

De ce point de vue, l'insertion dans la licence de droit d'une clause autorisant l'importation à partir de pays tiers lorsque le titulaire du brevet fabrique le produit sur le territoire d'un autre État membre est une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation.

Les produits importés à partir de pays tiers par le licencié sont mis en concurrence avec ceux du titulaire du brevet, ce qui réduit le chiffre d'affaires de ce dernier. Les échanges intracommunautaires sont, en conséquence, affectés puisque le titulaire du brevet est amené à réduire ses importations en provenance de l'État membre où il fabrique le produit. Dans le cas d'espèce, les importations de Cimétidine en provenance de Hongrie et de Yougoslavie, pays dans lesquels il est difficile d'obtenir la protection que confère le brevet, remplaceront progressivement les importations de SKF à partir de l'Irlande.

En second lieu, cette discrimination ne peut pas être justifiée par les dispositions de l'article 36 du traité.

S'agissant des dispositions de la première phrase de l'article 36, il est difficile de comprendre, du point de vue du titulaire du brevet, comment une clause qui réduit les droits de ce dernier en autorisant le licencié à importer à partir de pays tiers peut être justifiée par la protection de la propriété industrielle et commerciale. L'objet spécifique des brevets revêtus de la mention « licence de droit » comprend, en effet, le droit de s'opposer à la délivrance de licences permettant des importations à partir de pays tiers. Les dispositions susmentionnées sont, en conséquence, inapplicables.

De même, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 36 ne peuvent pas être valablement invoquées. La discrimination entre les titulaires de brevets fabriquant au Royaume-Uni et les titulaires de brevets exploitant leurs inventions dans d'autres États membres est, en effet, arbitraire, car dénuée de justification. Les premiers n'ont à supporter que la seule concurrence des fabricants des autres États de la Communauté, les seconds sont, eux, confrontés à la concurrence résultant des produits importés de toutes les régions du monde. Une telle discrimination n'est pas opportune. Elle privilégie une exploitation purement nationale des brevets et ne permet pas aux fabricants et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle qui résultent de la localisation des opérations de fabrication dans une seule usine.

La position adoptée par la Patents Court constitue également une restriction déguisée aux échanges entre les États membres. Elle encourage, en effet, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées, la fabrication des produits couverts par les brevets au Royaume-Uni et décourage l'exploitation des brevets sous la forme d'importations en provenance d'autres États membres.

Le titulaire du brevet est ainsi lésé en ce qu'il ne peut pas tenir la Communauté pour un marché unique et choisir son principal établissement en fonction de critères purement économiques. L'application des articles 48, paragraphe 3, sous b), et 50, paragraphe 1, sous c), dont l'objet est de favoriser la production nationale et, dans les faits, le plus souvent les sociétés britanniques, constitue une discrimination arbitraire (arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité) et une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative (arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande, 249/81, Rec. p. 4005).

SKF déduit des considérations qui précèdent que, lorsque l'autorité compétente chargée d'établir les conditions d'une licence de droit refuse, en vertu de la faculté qui lui est reconnue, d'autoriser l'importation à partir de pays tiers dans les cas où le titulaire du brevet fabrique le produit au Royaume-Uni, elle doit également, pour répondre aux exigences du droit communautaire, refuser l'importation à partir de pays tiers dans les cas où le titulaire du brevet fabrique le produit dans un autre État membre de la Communauté.

Cette analyse ne s'applique cependant pas dans le cas où le titulaire du brevet exploite lui-même son invention dans un pays tiers. Une clause autorisant, dans ce cas, l'importation par le licencié à partir de pays tiers est sans effet sur les échanges intracommunautaires.

Il convient, enfin, de relever que, du point de vue du licencié, une clause contenue dans une licence obligatoire contenant une interdiction d'importer à partir de pays tiers est, en soi, sans effet sur les échanges intracommunautaires et n'est donc pas contraire à

l'article 30 du traité (arrêt du 15 juin 1976, EMI Records Ltd, points 8 à 21, 51/75, Rec. p. 811).

SKF propose, en conséquence, la réponse suivante à la première question:

« Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent à l'autorité compétente d'exercer son pouvoir d'insérer dans une licence de droit une condition autorisant les importations à partir de pays tiers, lorsque le breveté exploite le brevet en important des produits fabriqués dans d'autres États membres de la CEE, au cas où, dans des circonstances comparables, elle n'établirait pas une condition de cette nature si le breveté exploitait le brevet en fabriquant le produit au Royaume-Uni. »

La *Commission* propose de reformuler la première question de la manière suivante:

« Les articles 30 et 36 du traité doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettraient aux autorités compétentes d'un État membre de refuser 'une licence de droit' en vue de l'importation en provenance de pays tiers lorsqu'un produit est fabriqué dans cet État membre mais d'octroyer une licence en vue de l'importation en provenance de pays tiers lorsque ce produit est fabriqué dans un autre État membre? »

L'arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité, bien que portant sur des faits différents, permet de répondre à cette question par la négative. Cet arrêt a, en effet, déclaré contraire au droit communautaire une discrimination entre les produits fabriqués dans un État membre et les produits importés à partir d'un autre État membre. Les dispositions discriminatoires contenues dans la législation britannique relatives aux licences obligatoires et plus particulièrement les dispositions des articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act ont, par ailleurs, fait l'objet d'un recours en manquement formé par la Commission (Commission/Royaume-Uni, C-30/90). Cette procédure porte, selon la Commission, sur le même point de droit que celui de la présente espèce.

La pratique des autorités compétentes pour fixer les conditions des licences de droit, en ce qu'elle constitue une mesure d'incitation à la fabrication au Royaume-Uni et en ce qu'elle dissuade le titulaire du brevet de considérer le marché commun comme un marché unique à l'intérieur duquel il pourrait choisir le lieu de fabrication en fonction de considérations purement économiques, affecte les échanges intracommunautaires et constitue un moyen de discrimination arbitraire. Elle est, en conséquence, incompatible avec les articles 30 et 36 du traité.

Ceci ne signifie pas que le Comptroller soit tenu d'autoriser les importations en provenance des pays tiers. Il lui appartient uniquement, lorsqu'il fixe les conditions d'une licence de droit relatives à ces importations, de placer la fabrication au Royaume-Uni et la fabrication dans un autre État membre sur un pied d'égalité.

Harris soutient, s'agissant de la première partie de la question, que l'autorité compétente pour fixer les conditions des licences de droit peut valablement, au nom des intérêts du Royaume-Uni visés par les articles 48 et 50 du Patents Act, interdire au licencié l'importation du produit couvert par

le brevet à partir de pays extérieurs à la Communauté. Une telle interprétation n'est pas contredite par l'arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité, qui ne concerne que les seules interdictions d'importer le produit couvert par un brevet à partir d'États membres.

Pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'autorité compétente exerce ce pouvoir, qui font l'objet de la seconde partie de la question, Harris soutient que cette autorité ne méconnaît aucune disposition du droit communautaire lorsqu'elle refuse d'imposer au licencié une condition interdisant l'importation du produit couvert par le brevet à partir de pays tiers dans les cas où le titulaire du brevet ne fabrique pas ce produit sur le territoire du Royaume-Uni.

Elle invoque, pour justifier cette solution, les arguments suivants.

1. Il n'est pas établi que le refus du Comptroller d'interdire au licencié l'importation du produit couvert par le brevet à partir de pays tiers entraverait les échanges intracommunautaires. Dans le cas d'espèce, en l'absence d'une telle interdiction, le titulaire de brevet est libre de fabriquer et de vendre dans la Communauté, et le licencié est libre de fabriquer au Royaume-Uni et d'importer le produit semi-fini en se le procurant auprès des fournisseurs situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Enfin, la redevance fixée par la Patents Court constitue une compensation équitable pour le titulaire de brevet dont les intérêts légitimes sont ainsi préservés.

2. A l'inverse, l'obligation qui serait imposée au Comptroller d'interdire au licencié les importations en provenance des pays tiers aurait des conséquences défavorables sur les échanges et notamment sur les échanges intracommunautaires et provoquerait de graves distorsions de concurrence.

Dans le cas d'espèce, les brevets détenus par SKF dans les différents États membres autres que le Royaume-Uni, y compris l'Irlande si la procédure judiciaire engagée pour proroger la durée du brevet aboutit, peuvent être opposés à Harris pour l'empêcher de fabriquer ou d'importer le produit semi-fini dans ces États. Si une interdiction d'importer ce produit au Royaume-Uni à partir de pays tiers était, par ailleurs, opposée à Harris dans le cadre des conditions de la licence de droit fixées par le Comptroller, la seule possibilité pour Harris de placer le produit sur le marché communautaire serait de le fabriquer au Royaume-Uni.

Dans un tel cas, Harris subirait un désavantage concurrentiel considérable par rapport à SKF qui bénéficie des conditions avantageuses qu'offre une implantation industrielle en Irlande.

Harris serait ainsi soit écartée, en fait, du marché communautaire, soit placée dans une situation désavantageuse par rapport au titulaire du brevet. Les échanges intracommunautaires seraient, en conséquence, réduits, et les consommateurs seraient, en fin de compte, les victimes de ces diverses restrictions et distorsions.

3. En outre, l'obligation pour le Comptroller d'imposer une telle interdiction, lors de l'établissement des conditions d'une licence de droit, le contraindrait à prendre en compte des intérêts extérieurs au Royaume-Uni, alors que l'objectif de base

des dispositions précitées du Patents Act est de faciliter l'exploitation commerciale des brevets au Royaume-Uni.

Un objectif nouveau et très différent de ceux visés par le législateur britannique, qui a institué un régime cohérent des droits de propriété industrielle d'origine britannique, serait ainsi introduit de manière arbitraire.

Generics présente des observations qui vont dans le même sens que celles présentées par Harris.

Son argumentation est résumée ci-après.

1. L'autorité compétente pour fixer les conditions des licences de droit peut valablement se fonder sur les dispositions des articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act pour décider s'il y a lieu d'autoriser le preneur d'une licence de droit à importer les produits brevetés de l'extérieur de la Communauté.

a) En premier lieu, Generics s'attache à démontrer que la présente affaire porte sur des points distincts de ceux du recours en manquement formé par la Commission, C-30/90, précité, relatif aux dispositions de l'article 48 du Patents Act qui tendent à inciter le titulaire du brevet ou son ayant droit à fabriquer sur le territoire du Royaume-Uni sous peine de s'exposer à la concession d'une licence obligatoire à un tiers.

La présente affaire, à la différence du recours en manquement précité, ne porte pas sur les critères guidant le choix du Comptroller dans sa décision d'accorder ou non une licence. Elle porte uniquement sur les facteurs que le Comptroller peut valablement prendre en compte pour fixer les conditions d'une licence de droit.

En outre, la présente affaire est sans incidence sur le lieu où se déroule la fabrication du produit breveté dans la Communauté. Seul est en cause le pouvoir discrétionnaire du Comptroller de refuser l'importation de l'extérieur de la Communauté lorsque le produit breveté n'est pas fabriqué au Royaume-Uni.

Le Comptroller ne peut, en revanche, faire usage de son pouvoir dans le cas visé pour:

— exiger que le produit breveté soit fabriqué sur le territoire national de préférence à une fabrication sur le territoire d'un autre État membre;

— opérer une discrimination entre les États membres en choisissant d'autoriser ou non l'importation du produit breveté à partir d'un autre État membre.

b) En second lieu, les dispositions visées, dans leur application aux licences de droit, ne sont pas contraires aux articles 30 et 36 du traité en ce qui concerne les importations du produit breveté à partir de pays tiers.

Comme il résulte de l'arrêt du 15 juin 1976, EMI Records, précité, point 10, l'article 30 n'offre aucune protection en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers puisque de telles importations

n'affectent pas le commerce entre États membres. Il convient de relever, sur ce point, que l'arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité, vise uniquement les restrictions dans le commerce intracommunautaire.

En outre, en l'absence d'un système commun de protection par les brevets dans la Communauté, le maintien de législations nationales prévoyant des niveaux différents de protection ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 30 du traité (voir, notamment, les arrêts du 14 septembre 1982, Keurkoop, point 18, 144/81, Rec. p. 2853, et du 30 juin 1988, Thetford, 35/87, Rec. p. 3585).

Le droit communautaire n'affecte les conditions dans lesquelles peuvent être faites des importations en provenance des pays tiers que si la Communauté a adopté des mesures particulières visant de telles importations dans le cadre de la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité. A défaut de telles mesures, il appartient aux États membres de définir les conditions dans lesquelles peuvent être faites ces importations, sous réserve du respect des exigences communautaires relatives à l'importation des médicaments, telles qu'elles résultent de la deuxième directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO L 147, p. 13).

Dans le cas de l'espèce, il n'a jamais été soutenu que la politique suivie par le Comptroller dans l'application de l'article 48 du Patents Act était contraire à l'article 113 du traité ou au règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 35, p. 1), pris pour son application.

2. Les articles 30 et 36 du traité ne s'opposent pas à la pratique des autorités compétentes qui, sur le fondement des dispositions susmentionnées du Patents Act, opèrent une distinction entre les cas où le produit breveté est fabriqué sur le territoire national et les cas où le produit breveté est fabriqué sur le territoire d'un autre État membre.

a) Contrairement à ce que soutient SKF, le Comptroller ne peut légalement prendre en compte, en fixant les conditions d'une licence de droit, les intérêts des fabricants des autres États membres. Le Comptroller irait ainsi au-delà de la politique purement nationale qu'il est chargé de mettre en œuvre. Il n'aurait aucune compétence pour réaliser les objectifs d'une politique pour d'autres États membres. Enfin, et surtout, le Comptroller serait amené à imposer les objectifs définis par le législateur britannique, et notamment la protection de l'industrie nationale, aux autres États membres sans être certain que ces États souhaitent suivre cette politique.

b) Cette pratique n'est pas constitutive d'une discrimination entre les produits nationaux et les importations en provenance des États membres.

Il convient de relever que seule est en cause, dans le cas visé, l'application d'une politique nationale à l'égard des importations en provenance des pays tiers.

En outre, l'argument, inspiré de l'affaire C-30/90, selon lequel la discrimination résulterait de la circonstance que le titulaire du brevet est incité à fabriquer sur le territoire national ne saurait être retenu.

Les considérations invoquées dans l'affaire C-30/90 ne sont pas transposables à la présente affaire pour les raisons qui ont été précédemment indiquées.

Au surplus, et en tout état de cause, les différences dans les règles nationales applicables en matière de brevets constituent des différences objectives qui justifient la distinction opérée entre la fabrication au Royaume-Uni en vertu d'un brevet du Royaume-Uni et la fabrication dans un autre État membre en vertu d'un brevet de cet État.

Le principal défaut de l'argumentation de SKF est de supposer, d'une part, que le titulaire de la licence se trouve dans une situation identique à celle d'un titulaire de brevets en ce qui concerne l'exploitation de brevets parallèles dans d'autres États membres et, d'autre part, que la protection offerte par la législation des autres États membres est comparable à celle offerte par la législation du Royaume-Uni.

En fait, comme le montre la présente affaire et comme l'a souligné Lord Justice Nicholls dans l'arrêt rendu par la Court of Appeal, les différences entre les législations des États membres interdisent au licencié de se placer en situation de concurrence effective par rapport au titulaire du brevet sur le marché communautaire.

Dans le cas d'espèce, l'application de règles distinctes du droit irlandais ne permet pas au licencié de fabriquer le produit en Irlande si, du moins, l'action engagée par SKF pour obtenir la prorogation de l'un de ses brevets aboutit compte tenu des brevets détenus par SKF. A défaut de pouvoir importer le produit à partir de pays tiers, le licencié pourrait ainsi être contraint de fabriquer le produit au Royaume-Uni dans des conditions désavantageuses par rapport à celles dont bénéficie le titulaire du brevet.

Le Comptroller, lorsqu'il autorise le licencié à importer le produit à partir de pays tiers dans le cas où le titulaire du brevet n'exploite pas le brevet sur le territoire du Royaume-Uni, ne fait, en conséquence, que prendre en compte les différences objectives de situations existant entre l'importateur et le fabricant sur le territoire national résultant de la diversité des législations nationales.

L'article 89 de la convention sur le brevet communautaire reconnaît d'ailleurs implicitement qu'il existe des divergences entre les législations des États membres relatives aux licences obligatoires qui nécessitent un délai d'adaptation.

Le *gouvernement britannique* rappelle notamment l'arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité, relatif aux licences de droit, mais souligne que cette jurisprudence n'est pas transposable dans le cas d'espèce qui concerne le commerce entre un État membre et un État tiers.

a) Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle en vue de faire obstacle à l'importation à partir de pays tiers n'est pas soumis aux mêmes limites que celles qui s'appliquent au commerce intracommunautaire et ne constitue pas une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité (arrêts du 15 juin 1976, EMI Records, 51/75,

précité, et du 9 février 1982, Polydor, 270/80, Rec. p. 329).

Les autorités compétentes pour définir les conditions des licences de droit peuvent, dès lors, sans violer le droit communautaire, interdire au licencié d'importer le produit en provenance de pays tiers.

b) Toutefois, le raisonnement soutenu par SKF selon lequel l'autorité compétente serait tenue d'assimiler la fabrication du produit breveté sur le territoire d'un autre État membre avec la fabrication du produit sur le territoire du Royaume-Uni n'est pas fondé. Ce raisonnement, qui s'appuie sur l'article 30 du traité, supposerait que le refus d'interdire les importations ait pour effet de restreindre le commerce intracommunautaire. Or, l'existence d'une telle restriction n'est nullement établie. Il convient de préciser, sur ce point, que la licence permet à son titulaire d'importer au Royaume-Uni à partir d'autres États membres en aussi grandes quantités qu'il le souhaite.

Le gouvernement britannique soutient que le droit communautaire est, dans le cas d'espèce, inapplicable. Il fait, au surplus, valoir que, si l'argumentation de SKF était retenue, cela aurait pour effet d'étendre au Royaume-Uni les droits découlant des brevets détenus par cette entreprise en Irlande.

Le *gouvernement espagnol* ne juge pas opportun de présenter des observations sur cette première question et renvoie aux observations qu'il a présentées dans son mémoire en intervention dans l'affaire C-30/90.

C — *Sur la deuxième question*

SKF soutient qu'aucun des éléments énoncés dans cette question ne doit influer sur la réponse à la première question. L'application des articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977 revient, dans le cas visé, à opérer une discrimination arbitraire entre les fabricants du Royaume-Uni et les fabricants des autres États membres.

Le titulaire du brevet qui ne fabrique pas le produit sur le territoire du Royaume-Uni est pénalisé. La perte ou la réduction du monopole qui résulte de la délivrance d'une licence de droit autorisant l'importation à partir de pays tiers n'est pas suffisamment compensée par le droit de tirer un bénéfice équitable du brevet.

En outre, l'obligation d'exploiter le brevet au Royaume-Uni est inutile, les besoins du marché de ce pays pouvant être satisfaits par des importations en provenance d'autres États membres.

La *Commission* s'interroge sur le point de savoir si les éléments contenus dans cette question doivent être séparés de la première question. En tout état de cause, elle considère que ces éléments n'affectent pas la réponse à la première question.

Harris n'a pas séparé l'examen de la première question de celui de la deuxième question.

Generics considère, s'agissant de la question sous a), que l'application des dispositions visées des articles 48 et 50 du Patents Act aux licences obligatoires fait l'objet du recours C-30/90. Les éléments mentionnés dans cette question sont, en conséquence, sans incidence sur la réponse à la première question.

Pour ce qui concerne la question sous b), Generics propose la réponse suivante:

« Aucune différence ne résulte du point de savoir si, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non les importations en provenance d'un pays tiers, le Comptroller est considéré comme tenu, au regard du Patents Act de 1977, d'adopter la politique décrite ci-dessus, ou si, en adoptant une telle politique, il est considéré comme se référant simplement aux facteurs énumérés à l'article 48, paragraphe 3, sous a). »

Dans les deux hypothèses envisagées dans la réponse proposée, la décision du Comptroller relève, en l'absence de mesures prises dans le cadre de l'article 113 du traité, des seules dispositions nationales qui, en l'état du droit communautaire, n'ont pas encore été harmonisées.

Le *gouvernement britannique* propose également de répondre que les éléments relatifs aux licences obligatoires contenus dans cette question sont sans incidence sur la réponse qu'il convient de donner à la première question relative aux licences de droit.

Le *gouvernement espagnol* n'a pas présenté d'observations sur cette question.

D — *Sur la troisième question*

Le *gouvernement espagnol* soutient que le fait pour l'autorité compétente d'insérer, dans une licence de droit portant sur un produit pharmaceutique, une condition constituant une restriction à l'importation de ce produit en provenance de l'Espagne ou du Portugal est contraire aux articles 30 et 36 du traité.

Les dispositions de l'article 47 de l'acte d'adhésion ne permettent pas, en effet, de justifier une telle condition.

Ces dispositions qui instituent une restriction au principe général de la libre circulation des marchandises consacré par l'article 30 du traité CEE et par l'article 42 de l'acte d'adhésion ont été rédigées de façon à limiter au maximum les effets de l'atteinte à ce principe. Elles doivent, en conséquence, être interprétées strictement.

Le droit de rendre effective la restriction prévue par ces dispositions appartient exclusivement au titulaire du brevet ou à son ayant droit. En outre, l'exercice de ce droit constitue une simple faculté.

L'autorité compétente qui se fonderait sur ces dispositions pour imposer, dans le cas visé, une restriction à l'importation commettrait, en conséquence, une double infraction. D'une part, elle s'arrogerait des droits dont

seuls le titulaire du brevet ou son ayant droit peuvent se prévaloir, d'autre part, elle convertirait un droit reconnu à l'inventeur en une obligation imposée au bénéficiaire d'une licence obligatoire.

Serait ainsi méconnu l'objet même de l'article 47 de l'acte d'adhésion qui est de permettre la réparation du préjudice résultant, pour certains titulaires de brevets de produits pharmaceutiques dans les États membres de la Communauté des Dix, de l'impossibilité d'obtenir une protection similaire pour ces produits en Espagne avant le 7 octobre 1992. La solution imaginée permet au titulaire du brevet d'invoquer son droit pendant une période limitée (jusqu'au 7 octobre 1995) pour éviter des exportations parallèles en provenance d'Espagne.

Cette interprétation est confortée par l'examen comparé des dispositions de l'article 47 de l'acte d'adhésion et des différents régimes nationaux relatifs aux licences obligatoires.

Les dispositions de l'article 47, dont l'objet est de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir en Espagne, pour un produit pharmaceutique, le monopole d'exploitation conféré par un brevet, ne peuvent pas être appliquées dans le cadre des régimes nationaux de licences obligatoires qui ne protègent aucun monopole de fabrication ou de commercialisation.

La condition posée dans une licence de droit interdisant l'importation d'un produit pharmaceutique à partir de l'Espagne et du Portugal est, dès lors, faute de pouvoir être justifiée par les dispositions dérogatoires de l'acte d'adhésion, contraire aux articles 30 et 36 du traité CEE.

La *Commission*, le *gouvernement du Royaume-Uni*, *Generics* et *Harris* présentent des observations, en substance, concordantes sur la question posée.

Ces observations se fondent sur les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion.

a) L'objet de ces dispositions est d'instituer une dérogation à l'application du principe de l'épuisement des droits. Selon ce principe, dès que les produits couverts par le brevet ont été mis en circulation dans un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, le titulaire du brevet a épuisé ses droits concernant ces produits, et le brevet ne peut être invoqué pour empêcher la circulation du produit à l'intérieur de la Communauté (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm/Sterling Drug, 15/74, Rec. p. 1147).

Ce principe s'applique même si le produit n'était pas brevetable dans l'État membre où il a d'abord été commercialisé (arrêt du 14 juillet 1981, Merck, Stephar et Exler, 187/80, Rec. p. 2063).

C'est à cette dernière jurisprudence que dérogent les articles susmentionnés de l'acte d'adhésion. Ces articles prévoient que le principe de l'épuisement des droits ne s'appliquera pas, pendant une période déterminée, pour les produits pharmaceutiques britanniques commercialisés en Espagne et

au Portugal et non brevetables dans ces pays.

b) Les brevets revêtus de la mention « licence de droit » sont des brevets « affaiblis ». Leur objet spécifique est le droit pour leurs titulaires d'obtenir une rémunération équitable. Comme l'a jugé la Cour dans l'arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité, le titulaire d'un brevet ne peut plus invoquer une disposition de la législation nationale l'habilitant à s'opposer aux importations du licencié à partir d'un autre État membre.

c) Pour ces brevets, il n'existe aucun droit de première commercialisation qui pourrait être regardé comme ayant été épuisé.

Le principe de l'épuisement des droits est, en conséquence, inapplicable à ces brevets.

Par voie de conséquence, les dispositions susmentionnées de l'acte d'adhésion, qui dérogent à ce principe, sont également inapplicables.

Cette interprétation est d'ailleurs celle qui a été retenue par Lord Justice Nicholls dans l'arrêt de la Court of Appeal.

d) Il n'y a donc pas lieu d'opérer une distinction entre les importations du licencié en provenance d'Espagne et du Portugal et les importations en provenance d'autres États membres.

SKF soutient, au contraire, que l'Espagne et le Portugal doivent, s'agissant de la fixation des conditions des licences de droit relatives aux importations de produits pharmaceutiques, être assimilés à des pays tiers.

Les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion se substituent au principe de l'épuisement des droits puisqu'un titulaire de brevet peut s'opposer à l'importation de ses propres produits. Selon SKF, ces dispositions vont même au-delà de ce principe puisque les termes « même si » indiquent qu'il peut également faire valoir son brevet contre d'autres produits fabriqués ou importés par des tiers, y compris des licenciés.

Ces mesures transitoires permettent ainsi au titulaire du brevet de considérer les produits visés comme des produits en provenance de pays tiers.

Pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, en l'absence de précisions du texte en ce sens, d'exclure les brevets faisant l'objet d'une licence de droit. Il doit, en outre, être rappelé que, dans l'hypothèse où un brevet fait l'objet d'une licence de droit, le titulaire du brevet n'est pas réputé avoir épuisé ses droits (arrêt du 9 juillet 1985, Pharmon/Hoechst, 19/84, Rec. p. 2281). Dans ces conditions, si le titulaire du brevet peut s'opposer à l'importation de ses propres produits, a fortiori, il doit pouvoir opposer son brevet à l'encontre de produits fabriqués et importés par des tiers sans son autorisation.

L'interdiction d'importer opposée aux produits en provenance d'Espagne et du Portugal étant fondée sur les dispositions dérogatoires de l'acte d'adhésion, ni les principes posés par l'arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, précité, relatif à l'application de l'article 30, ni les dispositions de l'article 36 ne sont applicables.

F. Grévisse
Juge rapporteur