CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. WALTER VAN GERVEN

présentées le 8 juillet 1992 *

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,

1. La Court of Appeal, Queen's Bench Division for the Supreme Court of England and Wales (ci-après « juridiction de renvoi »), a posé à la Cour un certain nombre de questions relatives à la compatibilité avec les articles 30 et 36 du traité CEE d'une pratique des autorités britanniques compétentes, fondée sur le Patents Act de 1977, au sujet des conditions auxquelles le titulaire d'une licence sur un brevet revêtu de la mention « licences of right » (ci-après « licence de droit ») peut importer des produits brevetés en provenance de pays tiers.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre Generics (UK) Ltd (ci-après « Generics ») et Harris Pharmaceuticals Ltd (ci-après « Harris »), d'une part, et Smith Kline and French Laboratories Ltd (ci-après « SKF »), titulaire de deux brevets britanniques revêtus de la mention « licence de droit » sur le produit pharmaceutique « Cimétidine », d'autre part. Le litige trouve son origine dans la demande adressée par les premières citées au « Comptroller General of Patents » (ci-après « Comptroller ») en vue d'obtenir l'autorisation d'importer au Royaume-Uni, en qualité de licenciées, de la Cimétidine fabriquée dans des pays tiers et également en Espagne et au Portugal. Pour une bonne compréhension du litige, nous indiquerons d'abord les dispositions pertinentes du Patents Act de 1977.

* Langue originale: le néerlandais.

Les dispositions pertinentes du Patents Act de 1977

2. Le Patents Act de 1977 a porté de 16 à 20 ans la durée de validité d'un brevet britannique. Des dispositions transitoires s'appliquent à certains brevets accordés avant l'entrée en vigueur de la loi. Comme pour les nouveaux brevets, la durée de validité des brevets concernés est de 20 ans, mais, après 16 ans, ils sont revêtus d'office, donc même contre la volonté du titulaire du brevet, de la mention « licence de droit ».

Aux termes de l'article 46 du Patents Act de 1977, la mention « licence de droit » implique que toute personne peut obtenir de droit une licence sur le brevet, sous certaines conditions établies par contrat ou, à défaut, par le Comptroller.

Selon la jurisprudence de la House of Lords [1], le Comptroller peut, pour fixer les conditions d'octroi d'une licence de droit, prendre en compte les dispositions qui règlent l'octroi des licences obligatoires et, notamment, les articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977.

1 — Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV (1986) RPC, p. 203, en particulier p. 248-249.

Aux termes de l'article 48, paragraphe 3, sous a), du Patents Act de 1977, le Comptroller peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, concéder des licences obligatoires pour (notamment) le motif suivant:

« 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 »;

Aux termes de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977, le Comptroller doit exercer les pouvoirs prévus à l'article 48 de façon à

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

Les dispositions précitées du Patents Act de 1977 autorisent le Comptroller à interdire au preneur d'une licence de droit d'importer le produit couvert par le brevet lorsque le titulaire du brevet fabrique ce produit au Royaume-Uni.

3. La Cour s'est déjà penchée à deux reprises sur les dispositions concernées du Patents Act de 1977. Dans son arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys [2], la Cour a dit pour droit que les articles 30 et 36 du traité CEE:

« interdisent aux autorités administratives compétentes d'imposer au preneur de licence des conditions faisant obstacle à l'importation d'autres États membres d'un produit couvert par un brevet revêtu de la mention 'licence de droit' si ces autorités ne peuvent refuser d'octroyer une licence à une entreprise qui fabriquerait le produit sur le territoire national et y commercialiserait le produit ainsi fabriqué ».

Depuis l'arrêt de la Cour dans l'affaire Allen and Hanburys, il ne fait aucun doute que le Comptroller ne peut pas interdire à un licencié d'importer d'autres États membres le produit couvert par le brevet, même lorsque le titulaire du brevet fabrique le produit breveté au Royaume-Uni. La pratique décisionnelle du Comptroller en matière d'importations en provenance de pays tiers reste toutefois fondée sur les articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977: l'importation de pays tiers est interdite lorsque le titulaire du brevet fabrique au Royaume-Uni le produit couvert par le brevet, mais autorisée lorsqu'il fabrique ledit produit dans un autre État membre.

Alors que l'arrêt Allen and Hanburys était connu de la juridiction de renvoi et des parties au principal au moment où les questions préjudicielles ont été posées, il n'en va pas de même de l'arrêt récent du 18 février 1992 dans l'affaire Commission/Royaume-Uni [3]. Dans cet arrêt, la Cour a estimé que les dispositions du Patents Act de 1977 relatives aux licences obligatoires étaient incompatibles avec les articles 30 et 36 du traité CEE dans la mesure où elles permettent la concession de licences obligatoires lorsque la demande intérieure du produit breveté est satisfaite, sur le marché national, par des

2 — 434/85, Rec. p. 1245.

3 — C-30/90, Rec. p. I-829.

importations en provenance d'autres États membres. Nous reviendrons plus loin sur cet arrêt.

Le litige principal et les questions préjudicielles

4. Le litige principal concerne les droits sur le produit pharmaceutique dénommé « Cimétidine » qui est utilisé dans le monde entier pour le traitement des ulcères gastriques et duodénaux. Il ressort du dossier qu'une filiale de SKF fabrique le produit semi-fini en Irlande. Ce produit semi-fini est ensuite transporté au Royaume-Uni où SFK effectue le dosage et le conditionnement de la Cimétidine sous forme de comprimés ou de sirop.

Au moment de l'ordonnance de renvoi, SKF était titulaire dans la plupart des États membres d'un ou de plusieurs brevets qui la protégeaient contre la contrefaçon de la Cimétidine. Au Royaume-Uni, elle avait obtenu deux brevets le 9 mars 1972. En vertu des dispositions transitoires prévues dans le Patents Act de 1977 pour les brevets octroyés avant l'entrée en vigueur de la loi, les deux brevets ont été revêtus de la mention « licence de droit » à partir du 9 mars 1988 et jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité, le 9 mars 1992.

Generics et Harris souhaitent prendre une licence de droit leur permettant notamment d'importer au Royaume-Uni de la Cimétidine sous forme de produit semi-fini en provenance de pays tiers ainsi que de l'Espagne et du Portugal. A défaut d'accord avec SKF, elles ont demandé au Comptroller de fixer les conditions de la licence en cause.

5. Par décisions des 15 mars et 8 avril 1988, le « superintending examiner », agissant au nom du Comptroller, a autorisé Generics et Harris à importer de la Cimétidine au Royaume-Uni, que ce soit sous forme de produit semi-fini ou de produit achevé, et a également fixé le taux de la redevance due par les licenciées à SKF. Le montant de la redevance n'est pas en cause en l'espèce et nous n'examinerons dès lors pas ce point.

SKF a formé des recours contre ces décisions devant la Patents Court. Par arrêts des 1er et 2 mars 1989, la Patents Court a autorisé l'importation de la Cimétidine sous forme de produit semi-fini, mais en a interdit l'importation sous forme de produit achevé à partir de pays tiers ainsi que de l'Espagne et du Portugal, eu égard au fait que SKF achève la fabrication de la Cimétidine au Royaume-Uni tandis qu'elle importe d'Irlande le produit semi-fini.

Generics et Harris ont formé un recours devant la Court of Appeal contre cette dernière interdiction prononcée par la Patents Court. De son côté, SKF a formé un recours contre la possibilité offerte aux licenciées d'importer de la Cimétidine sous forme de produit semi-fini à partir de pays tiers ainsi que de l'Espagne et du Portugal. Dans le cadre de ce recours, la Court of Appeal a décidé de déférer à la Cour les questions préjudicielles 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, para-

graphe 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? »

Examen des questions posées au point 1

6. Au point 1, la juridiction de renvoi pose deux questions distinctes. La première vise à savoir si les articles 30 et 36 du traité CEE s'opposent à ce qu'une autorité nationale chargée de fixer les conditions d'une licence de droit ait le pouvoir d'autoriser ou non l'importation du produit breveté à partir de pays tiers. Cette question vise en substance à savoir si les articles 30 et 36 du traité sont applicables à des restrictions aux échanges avec les pays tiers. La seconde question soumise par la juridiction de renvoi présuppose que les articles 30 et 36 du traité CEE laissent à l'autorité nationale concernée un pouvoir discrétionnaire pour subordonner l'octroi d'une licence à des conditions qui constituent une entrave aux échanges avec les pays tiers. Elle vise plus précisément à savoir si ce pouvoir peut être exercé en ce sens que les importations en provenance de

pays tiers sont interdites lorsque le titulaire du brevet fabrique les produits brevetés au Royaume-Uni, mais sont autorisées lorsqu'il fabrique lesdits produits dans d'autres États membres et les importe ensuite au Royaume-Uni.

i) *La première question posée au point 1*

7. Dans l'arrêt EMI Records[4], auquel se réfèrent SKF, Generics et le Royaume-Uni dans leurs observations, la Cour a précisé le champ d'application territorial des articles 30 et 36 du traité CEE. Aux termes de l'article 30 du traité CEE, note la Cour dans l'arrêt en question (point 8), les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont interdites « entre les États membres ». Selon l'article 36, dernière phrase, du traité CEE, poursuit la Cour (point 9), les restrictions à l'importation justifiées — entre autres — par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce « entre les États membres ». La Cour en déduit (au point 10) que:

« L'exercice du droit de marque pour empêcher la commercialisation de produits provenant d'un pays tiers sous une marque identique, même si elle constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, n'affecte pas la libre circulation des marchandises entre États membres et ne tombe donc pas sous les interdictions énoncées aux articles 30 et suivants du traité. »

4 — Du 15 juin 1976 (51/75, Rec. p. 811).

L'arrêt de la Cour dans l'affaire EMI Records montre que l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation dont il est question à l'article 30 du traité CEE n'est pas applicable aux échanges avec les pays tiers[5]. Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté — qui ne sont toutefois pas en cause en l'espèce — les articles 30 et 36 du traité CEE ne s'opposent dès lors pas à ce que soit conféré à une autorité nationale chargée de fixer les conditions d'octroi d'une licence de droit le pouvoir d'autoriser ou non l'importation du produit breveté en provenance de pays tiers.

Comme on peut le déduire du point des motifs de l'arrêt EMI cité ci-dessus, les articles 30 et 36 du traité CEE sont applicables en revanche lorsqu'une autorité nationale, en faisant usage de ses pouvoirs à l'égard des échanges avec les pays tiers, affecte la libre circulation des marchandises entre les États membres. Nous examinerons ci-après, dans le cadre de la réponse à la seconde question posée au point 1, si la pratique décisionnelle du Comptroller en matière d'importations en provenance de pays tiers affecte ou non les échanges intracommunautaires.

ii) *la seconde question posée au point 1*

8. Par la seconde question posée au point 1, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une autorité nationale chargée de fixer les conditions d'octroi d'une licence de droit

5 — Voir également l'arrêt du 11 octobre 1979, Bouhelier, point 6 (225/78, Rec. p. 3151), ainsi que l'arrêt du 9 février 1982, Polydor, point 18 (270/80, Rec. p. 329).

peut exercer son pouvoir de telle façon que l'importation en provenance de pays tiers est interdite lorsque le titulaire du brevet fabrique les produits brevetés dans le pays, mais est autorisée lorsqu'il les fabrique dans un autre État membre. Cette question est déterminante pour la solution du litige principal. Se fondant sur les articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act de 1977, le Comptroller, et, en cas de contestation, le juge britannique exercent en effet normalement leurs pouvoirs en ce sens. SKF faisant fabriquer le produit breveté, la Cimétidine, sous forme de produit semi-fini en Irlande, une réponse affirmative signifierait, dès lors, que les preneurs de licence seraient autorisés, en vertu de cette pratique décisionnelle constante, à importer de la Cimétidine à partir de pays tiers sous forme de produit semi-fini.

Dans ces conditions, il appartient au législateur national de déterminer les conditions et les modalités de la protection conférée par le brevet.

Toutefois, les dispositions du traité, et notamment celles de l'article 222 selon lesquelles le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, ne sauraient être interprétées comme réservant au législateur national, en matière de propriété industrielle et commerciale, le pouvoir de prendre des mesures qui porteraient atteinte au principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun tel qu'il est prévu et organisé par le traité.

9. Dans l'arrêt du 18 février 1992, Commission/Royaume-Uni, précité, points 16 à 21, comme dans l'arrêt du même jour, Commission/Italie [6] (points 12 à 17), la Cour a tracé le cadre à l'intérieur duquel il convient d'examiner cette question:

D'une part, les interdictions et les restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale ne sont admises par l'article 36 du traité que sous la réserve expresse de ne constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

« En l'état du droit communautaire, les dispositions relatives aux brevets n'ont pas encore fait l'objet d'une unification dans le cadre de la Communauté ou d'un rapprochement des législations. Il y a lieu de relever, à cet égard, que, comme il a été indiqué précédemment, la convention sur le brevet communautaire n'est pas entrée en vigueur.

D'autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 36 n'admet des dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marché commun que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété (arrêt du 17 octobre 1990, HAG, point 12, C-10/89, Rec. p. I-3711).

6 — C-235/89, Rec. p. I-777.

En matière de brevets, l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer à son titulaire le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt du 3 mars 1988, Allen and Hanburys, point 11, 434/85, Rec. p. 1245). »

En outre, il convient de constater — voir également Allen and Hanburys, points 12 et 13 — que, dans le cas où un brevet se trouve assorti de la mention « licence de droit », le droit exclusif du titulaire du brevet a un contenu particulier. Il ressort des dispositions du Patents Act de 1977 que, au Royaume-Uni, le titulaire d'un tel brevet ne peut pas s'opposer à la délivrance d'une licence à un tiers contre le paiement d'une rémunération équitable. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la House of Lords, précitée, ainsi que de la pratique décisionnelle du Comptroller fondée sur cette jurisprudence que le titulaire du brevet peut néanmoins s'opposer à l'importation par le preneur de licence du produit breveté en provenance de pays tiers lorsque le titulaire du brevet fabrique ce produit au Royaume-Uni.

A l'aide de ce cadre de référence, nous allons à présent vérifier si la pratique décisionnelle concernée est compatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE.

10. Cette pratique décisionnelle peut restreindre la protection juridique du titulaire d'un brevet revêtu de la mention « licence de droit » qui exploite le produit breveté sur le territoire national en l'important d'autres États membres. En effet, à la différence du titulaire du brevet qui fabrique le produit breveté sur le territoire national, il ne peut pas s'opposer à l'importation, par le preneur de licence, dudit produit à partir de pays tiers.

Le titulaire d'un brevet est ainsi incité, pour éviter tout risque d'une moindre protection juridique, par exemple parce qu'il estime que la rémunération due par le preneur de licence ne suffira pas à compenser la perte de son droit d'opposition, à fabriquer le produit breveté sur le territoire de l'État où a été délivré le brevet, plutôt qu'à l'importer à partir d'autres États membres (comparer avec l'arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 24). Il est, en outre, évident que, lorsqu'une autorisation d'importation à partir de pays tiers est accordée au licencié, les produits importés de pays tiers dans l'État membre où a été délivré le brevet viennent concurrencer les produits importés d'autres États membres. Cette concurrence — qui n'existerait pas, en vertu de la pratique décisionnelle concernée, en cas de fabrication des produits par le titulaire du brevet sur le territoire national — a nécessairement pour effet de diminuer les importations du produit breveté en provenance d'autres États membres et d'affecter ainsi la concurrence intracommunautaire (comparer avec le point 26 de l'arrêt Commission/Royaume-Uni).

Selon les termes de l'arrêt Dassonville[7], toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire

7 — Du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837).

est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité CEE. La pratique décisionnelle concernée relève, dès lors, du domaine d'application de l'article 30 du traité CEE.

11. La dérogation à la libre circulation des marchandises qui a été indiquée ci-dessus ne saurait être justifiée par la protection de la propriété industrielle et commerciale prévue à l'article 36 du traité CEE ou par une autre cause de justification. En effet, l'objet spécifique du brevet n'est pas protégé par une pratique décisionnelle discriminatoire qui interdit l'importation en provenance de pays tiers lorsque le produit breveté est fabriqué sur le territoire national, mais autorise l'importation en provenance de ces pays lorsque ledit produit est fabriqué dans un autre État membre. Comme le montrent les décisions tant de la Patents Court que de la Court of Appeal dans le litige principal, une telle discrimination n'est pas destinée à protéger la propriété industrielle et commerciale, mais à favoriser la production nationale. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt Commission/Royaume-Uni (point 30), une telle considération:

« a pour effet de mettre en échec les finalités de la Communauté telles qu'elles sont notamment énoncées à l'article 2 et élaborées par l'article 3 du traité (et) ne peut pas être retenue pour justifier une restriction au commerce entre États membres ».

Compte tenu de ce qui précède, nous arrivons, dès lors, à la conclusion suivante: les articles 30 et 36 du traité CEE s'opposent à ce qu'une autorité nationale chargée de fixer les conditions d'octroi d'une licence sur un brevet revêtu de la mention « licence de droit » interdise normalement à un preneur de licence d'importer le produit breveté en provenance de pays tiers lorsque le titulaire du brevet fabrique ce produit dans l'État membre concerné, mais autorise l'importation en provenance de pays tiers lorsque le titulaire du brevet fabrique le produit dans un autre État membre.

Le point de vue adopté ci-dessus ne signifie pas que l'autorité nationale compétente doive toujours refuser l'importation en provenance de pays tiers dès que le titulaire du brevet fabrique le produit breveté dans un État membre. Elle est libre, dans le respect des obligations internationales de la Communauté, d'autoriser ou de refuser l'importation en provenance de pays tiers. Elle ne peut, toutefois, en aucun cas appliquer un critère discriminatoire en vertu duquel l'importation en provenance de pays tiers est interdite lorsque le titulaire du brevet fabrique le produit sur le territoire national, mais est autorisée lorsqu'il fabrique ce produit dans un autre État membre.

Examen des questions posées au point 2

12. La différence entre les questions posées au point 2, sous a), et au point 2, sous b), ne nous apparaît pas claire. En outre, nous ne voyons pas bien ce que ces questions ajoutent à celles posées au point 1. Peut-être sont-elles inspirées par l'argument que SKF a invoqué dans le litige principal, à savoir que les articles 48, paragraphe 3, sous a), et 50, paragraphe 1, sous c), du Patents Act

de 1977 sont incompatibles avec le droit communautaire dans la mesure où ils autorisent la délivrance d'une licence obligatoire lorsque la demande du produit couvert par le brevet est satisfaite, sur le marché national, par des importations en provenance d'autres États membres, mais ne l'autorisent pas lorsque le produit est fabriqué sur le territoire national.

Le bien-fondé de cet argument avancé par SKF a été reconnu entre-temps par la Cour dans son arrêt Commission/Royaume-Uni, précité. Nous proposons, dès lors, de répondre aux questions posées au point 2 conformément à cet arrêt, plus précisément en ce sens que les articles 30 et 36 du traité CEE s'opposent à une réglementation nationale qui permet la délivrance d'une licence obligatoire pour insuffisance d'exploitation du brevet lorsque la demande du produit est couverte, sur le marché national, par des importations en provenance d'autres États membres.

Examen de la question posée au point 3

13. La question posée au point 3 trouve son origine dans la demande adressée par Generics et Harris au Comptroller en vue d'obtenir l'autorisation d'importer de la Cimétidine (notamment) de l'Espagne et du Portugal. En Espagne et au Portugal, il n'est pas possible, jusqu'à présent, d'obtenir un brevet pour un produit pharmaceutique [8].

8 — Dans les observations qu'il a présentées devant la Cour, le gouvernement espagnol a fait observer que les produits pharmaceutiques seront brevetables en Espagne à partir du 7 octobre 1992.

Le « superintending examiner » a autorisé les licenciées à importer de la Cimétidine de l'Espagne et du Portugal. Eu égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Allen and Hanburys, il estimait qu'il ne lui appartenait pas de limiter les importations en provenance d'un État membre. La Patents Court a réformé cette décision en tenant compte 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 (ci-après « acte d'adhésion »). Selon la Patents Court, ces dispositions ont pour effet de placer sur un pied d'égalité l'importation de produits pharmaceutiques en provenance de l'Espagne et du Portugal et l'importation de ces produits en provenance de pays tiers. Lord Justice Nicholls de la Court of Appeal n'a pas partagé cette interprétation des dispositions concernées. Dans son opinion amplement motivée, il estime néanmoins raisonnable que la Cour se prononce sur ce point dans le prolongement des questions préjudicielles examinées ci-dessus au sujet de la compatibilité avec le droit communautaire de la pratique décisionnelle en matière d'importations en provenance de pays tiers.

14. Les articles 47 (pour l'Espagne) et 209 (pour le Portugal) de l'acte d'adhésion dérogent aux articles 42 (pour l'Espagne) et 202 (pour le Portugal) dudit acte, aux termes desquels les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent existant entre la Communauté et ces deux États sont supprimées le 1er janvier 1986. Cette dérogation est ainsi libellée:

« 1. Par dérogation à l'article (42) ou (202), le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet

pour un produit chimique, pharmaceutique ou phytosanitaire déposé dans un État membre à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu en (Espagne) (ou au) (Portugal) pour ce même produit peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit 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) (ou au) (Portugal) 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) (ou) (le Portugal) de la brevetabilité de ces produits. »

Toutes les parties relèvent à juste titre que les dispositions de l'acte d'adhésion citées ci-dessus ont pour origine la jurisprudence constante de la Cour concernant le principe de l'épuisement des droits, tel qu'il a été formulé en particulier dans l'arrêt Merck[9].

15. Generics et Harris, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission estiment, comme Lord Justice Nicholls de la Court of Appeal, que les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion ne permettent pas, dans la situation actuelle, à l'autorité nationale compétente d'interdire les importations en provenance de l'Espagne et du Portugal. Ils relèvent qu'il s'agit en l'espèce d'un brevet revêtu de la mention « licence de droit ». Dans l'arrêt Allen and Hanburys (point 13), poursuivent-ils, la Cour, se référant à l'analyse du Patents Act de 1977 faite par la juridiction nationale, a précisé que le titulaire d'un tel brevet « ne peut, à la différence du titulaire d'un brevet ordinaire, s'opposer à la délivrance d'une telle licence à un tiers qui en fait la demande aux fins de fabrication et de commercialisation du produit en cause dans cet État membre, et qu'il conserve uniquement le droit d'obtenir le paiement d'une rémunération équitable ». Ils en déduisent, comme Lord Justice Nicholls, que les droits du titulaire d'un brevet revêtu de la mention « licence de droit » ne s'étendent pas au-delà du droit d'obtenir une rémunération équitable pour l'utilisation du brevet et que, eu égard à l'étendue restreinte de ses droits, le titulaire du brevet concerné ne peut pas invoquer les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion, lesquels ont été prévus pour une autre situation.

16. Les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion ne protègent, selon leurs termes, que les droits conférés par le brevet concerné, c'est-à-dire de toute évidence les droits dont le titulaire du brevet peut se prévaloir au titre de la législation de l'État membre où a été délivré le brevet. Les articles cités autorisent donc le titulaire du brevet à empêcher les importations d'un produit pharmaceutique en provenance de l'Espagne et du Portugal *pour autant* que ce droit d'interdiction fasse partie de la protection conférée par le brevet en cause. Dans le cas présent, et à supposer que le titulaire d'un brevet revêtu de la mention « licence de droit » ne puisse prétendre, selon le droit national concerné, qu'à une rémunération équitable, ainsi que le soutiennent Generics et Harris

9 — Du 14 juillet 1981 (187/80, Rec. p. 2063).

en se fondant sur l'arrêt Allen and Hanburys, ledit titulaire peut donc invoquer les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion *uniquement* afin de s'assurer qu'il obtiendra une rémunération équitable du preneur de licence qui souhaite importer le produit pharmaceutique breveté à partir de l'Espagne ou du Portugal.

Dans un souci de clarté, nous tenons à préciser, comme suit, les considérations qui précèdent. Comme le montre le point 13 de l'arrêt, la décision de la Cour dans l'affaire Allen and Hanburys, au sujet de la portée des droits conférés par le droit national concerné au titulaire d'un brevet, n'était naturellement pas fondée sur sa propre analyse du Patents Act de 1977 mais sur l'analyse de cette loi effectuée par la juridiction de renvoi. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'interpréter le droit national des États membres. Or, dans la présente affaire, SKF prétend que, en vertu du Patents Act de 1977, le titulaire d'un brevet revêtu de la mention « licence de droit » a le *droit* de s'opposer aux importations en provenance de pays tiers. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus lors de l'examen de la seconde question posée au point 1, il appartient à l'autorité nationale compétente — et en cas de litige, à la juridiction nationale — de décider comment le pouvoir conféré à cette autorité par le Patents Act de 1977 et le droit communautaire doit être exercé à l'égard des importations en provenance de pays tiers, étant entendu que, ce faisant, elle ne peut pas appliquer de critère discriminatoire (point 11 ci-dessus). En tenant compte de cette dernière réserve, il appartient, dès lors, en l'espèce, à la juridiction nationale de décider si le Patents Act de 1977, outre un droit à une rémunération équitable, confère ou non à SKF le *droit* de s'opposer aux importations en provenance de pays tiers.

Ce n'est que si la législation nationale confère un tel droit au titulaire du brevet, comme le soutient SKF, qu'il peut invoquer les articles 47 et 209 de l'acte d'adhésion pour empêcher les importations en provenance de l'Espagne et du Portugal pour la période prévue auxdits articles, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année après l'introduction par ces États membres de la brevetabilité des produits pharmaceutiques.

Conclusion

17. Nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la façon suivante:

« 1) Les articles 30 et 36 du traité CEE ne s'opposent pas à ce que soit conféré à une autorité nationale chargée de fixer les conditions d'octroi d'une licence sur un brevet revêtu de la mention 'licence de droit' le pouvoir d'autoriser ou non l'importation du produit breveté en provenance de pays tiers.

2) Les articles 30 et 36 du traité CEE s'opposent à ce qu'une autorité nationale chargée de fixer les conditions d'octroi d'une licence sur un brevet revêtu de la mention 'licence de droit' interdise normalement à un preneur de licence d'importer le produit breveté en provenance de pays tiers lorsque le titulaire du brevet fabrique ce produit dans l'État membre concerné, mais autorise l'importation en provenance de pays tiers lorsque le titulaire du brevet fabrique le produit dans un autre État membre.

3) Les articles 30 et 36 du traité CEE s'opposent à une réglementation nationale qui permet la délivrance d'une licence obligatoire pour insuffisance d'exploitation du brevet lorsque la demande du produit breveté est couverte, sur le marché national, par des importations en provenance d'autres États membres.

4) En vertu des articles 47 ou 209 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, le titulaire d'un brevet pour un produit pharmaceutique, revêtu de la mention 'licence de droit', peut empêcher l'importation de ce produit en provenance de l'Espagne ou du Portugal jusqu'à la fin de la troisième année après l'introduction par l'Espagne ou le Portugal de la brevetabilité des produits pharmaceutiques, *mais seulement pour autant* qu'une telle interdiction fasse partie des droits conférés au titulaire du brevet par la législation de l'État membre d'importation où a été délivré le brevet. »