

Cauza 19/84

Pharmon BV

împotriva

Hoechst AG

(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Hoge Raad din Țările de Jos)
„Proprietate industrială și comercială – Brevete -
Extinderea protecției – Epuizarea dreptului
de brevet în cazul licențelor obligatorii emise
cu privire la un brevet paralel”

HOTĂRÂREA CURȚII

9 iulie 1985*

În cauza 19/84,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către Hoge Raad (Curtea Supremă de Justiție a Țărilor de Jos), de pronunțare, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Pharmon BV, cu sediul social la Rhoon (Țările de Jos),

reclamantă în acțiunea principală,

și

Hoechst AG, cu sediul social la Frankfurt am Main (Republica Federală Germania),

pârâtă în acțiunea principală,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea normelor comunitare referitoare la libera circulație a mărfurilor în vederea definirii domeniului de aplicare a protecției conferite de un brevet în cazul licenței obligatorii emise cu privire la un brevet paralel,

CURTEA,

*Limba de procedură: olandeza.

compusă din Mackenzie Stuart, președinte, G. Bosco și O. Due, președinți de cameră, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann și Y. Galmot, judecători,

avocat general: G. F. Mancini

grefier: D. Louterman, administrator

după examinarea observațiilor prezentate:

— pentru Pharmon BV, reclamantă în acțiunea principală, de către A. F. de Savornin Lohman, avocat în baroul din Rotterdam,

— pentru Hoechst AG, pârâtă în acțiunea principală, de către J. A. Stoop, avocat în baroul din Haga,

— pentru Guvernul Regatului Danemarcei, de către L. Mikaelsen, consilier juridic,

— pentru Guvernul Republicii Federale Germania, de către M. Seidel, în calitate de agent,

— pentru Guvernul Republicii Franceze, de către J.-P. Costes, în calitate de agent,

— pentru Guvernul Republicii Italiene, de către O. Fiumara, în calitate de agent,

— pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos, de către I. Verkade, în calitate de agent,

— pentru Guvernul Regatului Unit, de către G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, în calitate de agent,

— pentru Comisia Comunităților Europene, de către A. McClellan, consilier juridic și de către A. Haagsma, membru al Serviciului Juridic, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 23 aprilie 1985,

pronunță prezenta

HOTĂRÂRE

1 Prin hotărârea din 13 ianuarie 1984, primită la Curte la 20 ianuarie 1984, Hoge Raad a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, trei întrebări preliminare privind interpretarea normelor comunitare referitoare la libera circulație a mărfurilor, pentru a stabili

limitele aplicării unei legislații naționale privind brevetele de invenție în caz de import al unui produs fabricat într-un alt stat membru în baza unei licențe obligatorii emise cu privire la un brevet paralel.

2 Această întrebare a fost adresată în cadrul unui litigiu între firma germană Hoechst și societatea olandeză Pharmon, în cadrul căruia prima se opune comercializării de către a doua a unui lot de medicamente pe teritoriul Țărilor de Jos.

3 La data faptelor în litigiu, adică în 1976, societatea Hoechst era titulara unui brevet în Republica Federală Germania și a unor brevete paralele atât în Țările de Jos cât și în Regatul Unit care se referă la aceeași invenție, respectiv un procedeu de fabricare a unui medicament numit „furosemid”.

4 În 1972, cu privire la brevetul paralel depus în Regatul Unit de societatea Hoechst, societatea britanică DDSA Pharmaceuticals Ltd (denumită în continuare societatea DDSA) a obținut, în baza articolului 41 din Patents Act din 1949 în vigoare la acea dată, o licență obligatorie pentru exploatarea invenției.

5 Licența obligatorie acordată în speță avea la bază articolul 41 din Patents Act din 1949, care comporta un regim specific pentru brevetele referitoare la produse alimentare, medicamente și instrumente chirurgicale. În ceea ce privește aceste brevete, Comptroller General of Patents trebuia, cu excepția cazului în care ar fi existat motive valide, să acorde o licență obligatorie oricărei persoane interesate care solicita acest lucru.

6 Din alineatul (2) al acestui articol reiese că această reglementare viza garantarea faptului că produsele în cauză pot fi obținute la cele mai mici prețuri posibile, permițând titularului de brevet să obțină un profit echitabil în urma brevetului său. Licența obligatorie nu era semnată nici de beneficiarul acesteia, nici de titularul brevetului, ci numai de funcționarul de la oficiul britanic de brevete.

7 În speță, era vorba de o licență obligatorie neexclusivă și netransferabilă, emisă pentru teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și cel al Insulei Man și era însoțită de o interdicție la export.

8 Cu toate acestea, cu puțin timp înainte de expirarea brevetului britanic, adică la sfârșitul anului 1976, societatea DDSA a ignorat această interdicție la export prin vânzarea către societatea farmaceutică olandeză Pharmon a unui lot semnificativ de comprimate de „furosemid” pe care le produsese. Societatea Pharmon intenționa să comercializeze, în Țările de Jos, produsele farmaceutice astfel procurate.

9 Societatea Hoechst a inițiat o acțiune împotriva societății Pharmon în fața Rechtbank din Rotterdam, care, prin hotărârea din 1 februarie 1977, cu autoritate de lucru judecat, interzice în mod general acesteia din urmă să aducă atingere drepturilor care decurg din brevetul olandez al Hoechst.

10 Pharmon, care refuză să accepte că interdicția generală astfel pronunțată privește „furosemidul” originar din Regatul Unit, unde acesta fusese, conform Pharmon, comercializat legal de către DDSA, a introdus o acțiune înaintea Arrondissementsrechtbank din Rotterdam cu scopul de obține o hotărâre în acest sens.

11 Această cauză a ajuns înaintea Gerechtshof de la Haga, care a considerat că, deoarece Pharmon cumpărase lotul de „furosemid” în litigiu direct de la DDSA, aceste comprimate nu fuseseră introduse pe piață în Regatul Unit și că, în plus, era necesar să se considere că Hoechst nu percepușe redevențe pentru acest lot. Prin urmare, prin hotărârea din 3 martie 1982, acesta a respins cererile Pharmon.

12 Pharmon a introdus atunci un recurs în casație subliniind în special că Gerechtshof s-a pronunțat în mod eronat că lotul de „furosemid” în cauză nu fusese introdus pe piața britanică și că, tot în mod eronat, această instanță acordase importanță faptului că nu se plățiseră redevențe Hoechst.

13 Prin hotărârea din 13 ianuarie 1984, Hoge Raad, considerând că această cauză ridică diferite probleme privind interpretarea dreptului comunitar, a solicitat Curții să pronunțe o hotărâre preliminară cu privire la următoarele întrebări:

„(1) Normele referitoare la libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței comune se opun exercitării de către titularul unui brevet a dreptului conferit de legislația unui stat membru de a se opune comercializării, în acest stat, a unui produs protejat prin brevet, atunci când este vorba despre produse care sunt fabricate într-un alt stat membru și care sunt direct vândute și livrate, din acest stat membru, unui cumpărător care își are reședința în primul stat membru de către titularul unei licențe obligatorii pentru un brevet paralel pe care același titular al brevetului îl deține în celălalt stat membru?

(2) Răspunsul la prima întrebare depinde de problema de a afla dacă autoritățile din celălalt stat membru au legat o interdicție la export de licența obligatorie menționată anterior?

(3) Este important să se cunoască, pentru răspunsul la prima întrebare dacă:

(a) titularul brevetului poate pretinde, în general, redevențe pentru produsele comercializate de titularul licenței sub licența sa obligatorie?

(b) titularul brevetului poate pretinde redevențe pentru lotul specific despre care este vorba în speță?

(c) deținătorul brevetului nu doar poate să pretindă redevențe, ci dacă efectiv a și perceput (sau a vrut să perceapă) redevențe?”

Cu privire la prima întrebare

14 Prin prima întrebare, instanța națională întreabă, în esență, dacă articolele 30 și 36 din tratat împiedică punerea în aplicare a unei legislații a unui stat membru care dă titularului unui brevet dreptul de a împiedica comercializarea în acel stat a unui produs care a fost fabricat într-un alt stat membru de către beneficiarul unei licențe obligatorii referitoare la un brevet paralel deținut de același titular.

15 Societatea Pharmon, reclamantă în acțiunea principală, consideră că este necesar să se recunoască titularului unei licențe obligatorii dreptul de a livra direct pe teritoriul unui alt stat membru, în care există un brevet paralel, produsul care face obiectul brevetului inițial, al brevetului paralel și al licenței obligatorii.

16 Aceasta a prezentat mai multe argumente în sprijinul tezei sale: natura licenței obligatorii nu era cu mult diferită de aceea a licenței acordate liber, luând în considerare regulamentul de procedură referitor la emiterea de licențe obligatorii, posibilitățile de acțiune oferite titularului brevetului și acordarea unei retribuții rezonabile acestuia din urmă. În ceea ce privește problema consimțământului titularului brevetului, aceasta susține că decizia autorităților naționale se poate substitui consimțământului titularului brevetului și că, în orice caz, epuizarea drepturilor de brevet trebuie să se aplice și atunci când produsul a fost comercializat în statul membru în care a fost emisă licența obligatorie. Pharmon consideră, în plus, că mai multe hotărâri ale Curții de Justiție susțin teza sa, în special Hotărârea din 3 iulie 1974 (Van Zuylen/Café Hag, cauza 192/73, Rec. 1974, p. 731), Hotărârea din 20 ianuarie 1981 (Musik-Vertrieb Membran/GEMA, cauzele conexe 55/80 și 57/80, Rec. 1981, p. 147) și Hotărârea din 14 iulie 1981 (Merck/Stephar, cauza 187/80, Rec. 1981, p. 2063). Aceste hotărâri ar implica faptul că acela care decide să utilizeze posibilitatea de a solicita un brevet paralel în Regatul Unit ar accepta, în aceeași măsură, întreaga legislație britanică cu toate consecințele pe care acest lucru le implică, inclusiv posibilitatea ca o licență obligatorie să fie emisă cu privire la acest brevet paralel.

17 Societatea Hoechst, cele șase state membre care au prezentat observații și Comisia susțin în mod uniform că titularul unei licențe obligatorii nu are dreptul de a livra direct pe teritoriul unui stat membru unde există un brevet paralel. În consecință, acestea consideră că normele referitoare la libera circulație a mărfurilor nu se opun exercitării de către titularul unui brevet a dreptului pe care i-l conferă legislația unui stat membru de a se opune comercializării în condițiile menționate anterior, în acest stat, a unui produs protejat prin brevetul al cărui titular este.

18 În primul rând, se susține faptul că licența obligatorie ar fi de o altă natură decât licența acordată liber, în special din cauza lipsei negocierilor reale între beneficiarul licenței obligatorii și titularul brevetului, a lipsei semnăturii beneficiarului licenței și a titularului brevetului pe un document care rămâne o măsură luată de o autoritate publică și a lipsei relațiilor care se instalează în mod normal între un titular de brevet și un beneficiar de licență contractual.

19 În al doilea rând, s-a susținut faptul că licența obligatorie și licența acordată liber nu au aceleași scopuri. În timp ce licența acordată liber ar fi un mod de exploatare care intră sub incidența scopului specific al dreptului de brevet astfel cum a fost precizat de Curte, licența obligatorie, din contră, ar avea în esență drept scop satisfacerea intereselor speciale ale unui

stat membru. Prin urmare, ar fi nedrept și chiar periculos, să se favorizeze și mai mult acest stat membru prin permiterea livrării directe a produsului fabricat sub licențele obligatorii pe care acesta le atribuie în statele membre în care există un brevet paralel.

20 În al treilea rând, toate observațiile menționate anterior au subliniat în mod special lipsa consimțământului direct sau indirect al titularului brevetului în cazul licențelor obligatorii. În ceea ce privește jurisprudența Curții (în special Hotărârea din 31 octombrie 1974, Centrafarm/Sterling Drug, cauza 15/74, Rec. 1974, p. 1147; Hotărârea din 14 iulie 1981, Merck/Stephar, menționată anterior și Hotărârea din 14 septembrie 1982, Keurkoop, cauza 144/81, Rec. 1982, p. 2853), observațiile accentuează faptul că în caz de licență obligatorie nu ar fi îndeplinită nici una dintre condițiile care, în conformitate cu jurisprudența Curții, stabilesc limita prevăzută în dreptul comunitar cu privire la exercitarea unui drept de proprietate industrială și comercială protejat la nivel național. Prin urmare, teoria epuizării drepturilor de brevet, care presupune că produsul în cauză a fost comercializat în mod liber și voluntar de titularul brevetului sau de terți, cu consimțământul acestuia, nu poate fi aplicată în cazul unei licențe obligatorii. Această concepție ar fi confirmată de dispozițiile Convenției privind brevetul european pentru piața comună (Convenția privind brevetul comunitar) (JO din 26.1.1976, L 17, p. 1), în special articolul 81 alineatul (3) din aceasta, care, cu toate că nu a intrat în vigoare, prezintă poziția statelor membre în această problemă.

21 În al patrulea rând, societatea Hoechst și toate statele membre care au prezentat observații au susținut că principiul teritorialității actelor autorităților publice dintr-un stat membru se opune conferirii de drepturi unui titular al unei licențe obligatorii, în teritoriul altor state membre. Licența obligatorie fiind o măsură excepțională și fiind adesea o sancțiune pentru titularul brevetului, ar trebui să se aplice în mod restrictiv, iar efectele sale să nu se extindă dincolo de obiectivul care i-a fost atribuit, adică, în general, interesul public și, în special, în materie de medicamente, aprovizionarea pieței interne în condiții satisfăcătoare.

22 Este necesar să se amintească faptul că, în conformitate cu jurisprudența constantă, articolele 30 și 36 din tratat împiedică aplicarea legislațiilor naționale care acordă unui titular de brevet dreptul de a se opune importului și comercializării unui produs care a fost vândut în mod legal pe piața unui alt stat membru de către însuși titularul dreptului, cu consimțământul acestuia sau de către o persoană care depinde în mod legal sau economic de acesta.

23 În fapt, dacă titularul brevetului ar putea interzice importul produselor protejate, comercializate într-un alt stat membru de el însuși sau cu consimțământul său, ar oferi posibilitatea de a închide piețele naționale și, astfel, de a opera o restricție în comerțul dintre statele membre, fără ca o astfel de restricție să fie necesară pentru a-i asigura esența drepturilor exclusive care rezultă din brevete paralele.

24 Întrebarea instanței naționale se rezumă astfel la a afla dacă aceleași norme se aplică atunci când importul și punerea în vânzare privesc un produs care a fost fabricat în statul membru exportator de către beneficiarul unei licențe obligatorii care se referă la un brevet paralel deținut de titularul brevetului în statul membru importator.

25 În această privință, este necesar să se sublinieze că, atunci când autoritățile competente dintr-un stat membru, precum în speță, atribuie unui terț o licență obligatorie permițându-i să

realizeze acțiuni de fabricare și de comercializare pe care titularul brevetului le-ar fi putut interzice în mod normal, nu se poate considera că acesta din urmă și-a dat consimțământul pentru acțiunile acestor terți. Titularul brevetului este, printr-o astfel de măsură, privat de dreptul său de a stabili în mod liber condițiile în care își comercializează produsul.

26 Astfel cum Curtea a hotărât cel mai recent în Hotărârea sa din 14 iulie 1981 (Merck/Stephar, menționată anterior), substanța dreptului de brevet constă, în esență, în acordarea pentru inventator a unui drept exclusiv de primă punere în circulație a produsului în cauză, pentru a-i permite acestuia să obțină o recompensă pentru efortul său creativ. Prin urmare, este necesar să se permită titularului de brevet să se opună importului și comercializării produselor fabricate în cadrul unei licențe obligatorii, pentru a-i asigura acestuia esența drepturilor exclusive care decurg din brevetul său.

27 În aceste condiții, este necesar să se răspundă că articolele 30 și 36 din tratat nu împiedică punerea în aplicare a unei legislații a unui stat membru care dă titularului unui brevet dreptul de a împiedica comercializarea în acel stat a unui produs care a fost fabricat într-un alt stat membru de către beneficiarul unei licențe obligatorii referitoare la un brevet paralel deținut de același titular.

Cu privire la cea de-a doua și cea de-a treia întrebare

28 Prin aceste două întrebări, instanța națională dorește, în esență, să afle dacă răspunsul la prima întrebare depinde, pe de o parte, de problema de a afla dacă autoritățile din statul membru care au emis licența obligatorie au prevăzut în legătură cu aceasta și o interdicție la export și, pe de altă parte, de problema de a afla dacă licența obligatorie impune un regim de redevențe în favoarea titularului de brevet și dacă acesta din urmă a acceptat sau a perceput în mod efectiv astfel de redevențe.

29 Este necesar să se constate, în această privință, că limitele prevăzute în dreptul comunitar în ceea ce privește aplicarea legislației statului membru importator, prezentate mai sus, nu depind de condițiile în funcție de care autoritățile competente din statul membru exportator acordă licența obligatorie.

30 În aceste condiții, este necesar să se răspundă la cea de-a doua și a treia întrebare că, pentru a răspunde la prima întrebare, nu are importanță dacă licența obligatorie a fost însoțită sau nu de o interdicție la export, dacă aceasta a stabilit redevențe în favoarea titularului de brevet și dacă acesta a acceptat sau a refuzat să le perceapă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

31 Cheltuielile efectuate de către Guvernul Regatului Danemarcei, Guvernul Republicii Federale Germania, Guvernul Republicii Franceze, al Republicii Italiene, Guvernul Regatului Țărilor de Jos, Guvernul Regatului Unit și de către Comisia Comunităților Europene, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât procedura are, în raport cu părțile în acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura din fața

instanței naționale, este de competența acestei instanțe să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebările care i-au fost adresate de către Hoge Raad, prin hotărârea din 13 ianuarie 1984, declară:

- 1) **Articolele 30 și 36 din tratat nu împiedică punerea în aplicare a unei legislații a unui stat membru care dă titularului unui brevet dreptul de a împiedica comercializarea în acel stat a unui produs care a fost fabricat într-un alt stat membru de către beneficiarul unei licențe obligatorii referitoare la un brevet paralel deținut de același titular.**
- 2) **În această privință, nu are importanță dacă licența obligatorie a fost însoțită sau nu de o interdicție la export, dacă aceasta a stabilit redevențe în favoarea titularului de brevet și dacă acesta a acceptat sau a refuzat să le perceapă.**

Mackenzie Stuart	Bosco	Due	
Koopmans	Everling	Bahlmann	Galmot

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 9 iulie 1985.

Grefier
P. Heim

Președinte
A. J. Mackenzie Stuart