

HOTĂRÂREA CURȚII

3 martie 1988^{*}

Cauza 434/85

Allen & Hanburys Ltd

împotriva

Generics (UK) Ltd

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de House of Lords (Regatul Unit)]

„Proprietate industrială și comercială — Brevete purtând mențiunea «licență de drept» — Sfera de aplicare a protecției — Licență obligatorie acordată în temeiul brevetului”

În cauza 434/85,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE de către House of Lords, pentru pronunțarea, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Allen & Hanburys Ltd

și

Generics (UK) Ltd,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 30 și 36 din tratat pentru a stabili conformitatea cu dreptul comunitar a dispozițiilor de la articolul 46 alineatul (3) din Patents Act din anul 1977 care permit titularului unui brevet britanic să obțină un ordin care să interzică importul dintr-un alt stat membru al unei mărfi produse contrar acestui brevet,

CURTEA,

^{*} Limba de procedură: engleza.

constituită din domnii: G. Bosco, președinte de cameră, îndeplinind funcția de președinte, J. C. Moitinho de Almeida, președinte de cameră, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris et R. Joliet, judecători,

avocat general: domnul G. F. Mancini

grefier: domnul H. A. Rühl, administrator principal

după examinarea observațiilor prezentate:

— pentru Allen & Hanburys Ltd, de către domnul A. Watson, QC, *barrister*,

— pentru Generics (UK) Ltd, de către domnul J. Lever, QC, *solicitor*,

— pentru Guvernul Regatului Unit, de către doamna S. J. Hay, în calitate de agent, și domnul S. Thorley, *barrister*,

— pentru Comisia Comunităților Europene, de către domnul E. L. White, în calitate de agent,

având în vedere raportul de ședință, completat în urma procedurii orale din 16 septembrie 1987,

după ascultarea concluziilor avocatului general, prezentate în ședința din 2 decembrie 1987,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin hotărârea din 12 decembrie 1985, primită la Curte la 20 decembrie 1985, House of Lords a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, mai multe întrebări preliminare privind interpretarea articolelor 30 și 36 din tratat pentru a putea aprecia compatibilitatea anumitor dispoziții din legislația națională privind brevetele și, în mod deosebit, a regimului licențelor de drept cu normele privind libera circulație a mărfurilor.

2 Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între societatea Allen & Hanburys (denumită în continuare „AH”), titularul unui brevet britanic pentru produsul farmaceutic Salbutamol, și societatea Generics (denumită în continuare „Generics”), din motivul că aceasta din urmă intenționează să importe în Regatul Unit Salbutamol care provine din Italia, unde acest produs a fost fabricat de o întreprindere care nu are nicio legătură financiară sau contractuală cu AH.

3 În temeiul dispozițiilor din Patents Act din 1977, brevetul al cărui titular este AH a fost însoțit de mențiunea „licență de drept” începând de la 15 septembrie 1983.

4 Conform acestei legislații și, în mod deosebit, conform articolului 46, astfel cum este analizată de instanța națională, efectele mențiunii „licență de drept” sunt, în special, următoarele:

1) orice persoană are dreptul deplin să beneficieze de o licență de brevet în condițiile care se pot stabili fie printr-un acord, fie, în lipsa unui acord, de către „Comptroller General of Patents”. Această autoritate are capacitatea de a impune solicitantului, între alte condiții, interdicția de a importa produsul protejat prin brevet, astfel încât, dacă întreprinderea care fabrică produsul pe teritoriul național are certitudinea obținerii unei licențe, nu aceeași este situația pentru importator;

2) în cazul acțiunii privind încălcarea brevetului inițiată în fața instanțelor, autorului încălcării, care fabrică produsul pe teritoriul național, nu i se poate impune niciun ordin și nicio interdicție în cazul în care se angajează să obțină o licență în condițiile menționate mai sus, în timp ce nu acesta este cazul pentru întreprinderea care aduce atingere dreptului exclusiv prin importuri. Mai mult, suma eventuală a daunelor-interese ce pot fi impuse autorului încălcării, care fabrică produsul pe teritoriul național, este limitată la dublul sumei pe care ar fi trebuit să o plătească în calitate de deținător al licenței, în timp ce întreprinderea care aduce atingere dreptului exclusiv prin importuri nu beneficiază de o astfel de limitare.

5 În conformitate cu legislația națională în vigoare, Generics a solicitat o licență în temeiul acestui brevet de la AH, apoi de la Comptroller General of Patents, în special în scopul de a importa Salbutamol în Regatul Unit. Cu toate acestea, fără a aștepta decizia Comptroller General of Patents, Generics a informat AH în privința intenției sale de a importa produsul în cauză.

6 Acțiunea introdusă apoi de AH cu scopul, în mod deosebit, de a împiedica Generics să comită încălcarea anunțată, a ajuns până la Camera lorzilor, care adresează Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Faptul ca titularul unui brevet eliberat în temeiul legislației unui stat membru să obțină din partea instanțelor acestui stat membru în temeiul acestei legislații un ordin care interzice importul dintr-un alt stat membru al unei mărfi ce încalcă brevetul (denumită în continuare «marfa») în așteptarea deciziei autorităților competente menționate la litera (c) de mai jos, contravine dispozițiilor de la articolele 30 și 36 din Tratatul CEE în următoarele circumstanțe:

a) marfa nu se comercializa în statul membru de origine de către titularul brevetului sau cu acordul său ori cu acordul unei persoane oarecare care are legătură cu acesta;

b) orice persoană interesată care făcea dovada diligenței necesare putea obține o licență de drept la momentul la care s-a făcut mențiunea specială enunțată la punctul (c) de mai jos și, sub rezerva celei de a doua întrebări, o astfel de licență putea să excludă sau nu importurile;

c) în absența unui acord sau a unei inițiative oarecare din partea titularului brevetului, brevetul a purtat sau se consideră că a purtat mențiunea „licență de drept” în temeiul legislației naționale intrate în vigoare după eliberarea brevetului, având drept consecință că în temeiul legislației interne nici un ordin nu poate fi emis împotriva unei persoane care încalcă brevetul prin intermediul unei producții interne sau vânzării a mărfurilor de producție internă, dacă, în cazul acțiunii privind încălcarea, aceasta se angajează în fața instanțelor să obțină o licență conform condițiilor care pot fi fixate printr-un acord sau, după examinarea solicitării și ascultarea părților, de către autoritățile competente ale statului membru;

d) în cadrul acțiunii privind încălcarea, importatorul s-a angajat să obțină o licență conform acestor condiții de la titularul brevetului, dar nu a obținut-o?

2) În cazul în care o astfel de licență este solicitată într-un stat membru, dispozițiile de la articolele 30 și 36 din Tratatul CEE impun totuși, în condiții asemănătoare, autorităților competente inserarea în conținutul licenței a condițiilor care permit importurile ce provin dintr-un alt stat membru?

3) Răspunsul la prima și a doua întrebare este afectat de faptul că mărfurile sunt produse farmaceutice și importurile trebuie să provină dintr-un stat membru în care aceste produse nu pot face obiectul unui brevet, iar în cazul unui răspuns afirmativ, în ce mod,?

4) În cazul în care răspunsurile la prima, a doua și a treia întrebare de mai sus implică faptul că articolele 30 și 36 din Tratatul CEE nu permit titularului unui astfel de brevet să obțină un ordin care să interzică aceste importuri, un astfel de ordin poate, cu toate acestea, să fie emis în temeiul jurisprudenței Curții de justiție și, în special, al jurisprudenței în materie de concurență neloială și de protecție a consumatorului?”

7 Pentru o prezentare mai detaliată a faptelor din acțiunea principală, a normelor naționale aplicabile, precum și a observațiilor prezentate Curții, se face trimitere la raportul pentru ședință.

Aceste elemente din dosar nu sunt reluate în continuare decât în măsura necesară pentru raționamentul Curții.

Cu privire la prima întrebare

8 Prima întrebare vizează, în esență, să stabilească dacă articolele 30 și 36 din tratat trebuie interpretate în sensul că se opun ca instanțele unui stat membru să emită un ordin care să interzică importul dintr-un alt stat membru al unui produs care încalcă un brevet însoțit de mențiunea „licență de drept”, împotriva unui importator care s-a angajat să obțină o licență în condițiile prevăzute de lege, în timp ce un astfel de ordin este exclus, în aceleași condiții, împotriva autorului încălcării care fabrică produsul pe teritoriul național.

9 Este necesar să se amintească în această privință că, prin efectul dispozițiilor din tratat referitoare la libera circulație a mărfurilor și, în special, al celor de la articolul 30, sunt interzise, între statele membre, măsurile restrictive la import, și orice măsură cu efect echivalent. Cu toate acestea, conform articolului 36, aceste dispoziții nu împiedică interdicțiile sau restricțiile la import justificate prin motive de protecție a proprietății industriale și comerciale. Astfel de interdicții sau restricții nu trebuie, totuși, să constituie nici un mijloc de discriminare arbitrară, nici o restricție mascată în comerțul dintre țările membre.

10 Rezultă din jurisprudența constantă a Curții (a se vedea, în special, Hotărârea din 14 iulie 1981 Merck, Rec. p. 2063) că atâta timp cât implică o excepție de la unul dintre principiile fundamentale ale pieței comune, articolul 36 nu admite derogări de la libera circulație a mărfurilor decât în măsura în care aceste derogări sunt justificate prin protecția drepturilor care constituie obiectul specific al acestei proprietăți.

11 În general, obiectul specific al proprietății industriale și comerciale cuprinde, în special pentru titularul unui brevet, dreptul exclusiv de a utiliza o invenție în vederea fabricării și a primei puneri în circulație a produselor industriale, fie direct, fie prin intermediul licențelor acordate terților, precum și dreptul de a se opune oricărei încălcări (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 14 iulie 1981 Merck, menționată anterior).

12 Cu toate acestea, este necesar să se constate că, în cazul particular în care un brevet este însoțit de mențiunea „licență de drept”, esența drepturilor exclusive ale titularului unui astfel de brevet este, în mod semnificativ, alterată.

13 Reiese, într-adevăr, din analiza efectuată de instanța națională asupra Patents Act din 1977, că, în Regatul Unit, titularul unui brevet însoțit de mențiunea „licență de drept” nu poate, spre

deosebire de titularul unui brevet obișnuit, să se opună emiterii unei astfel de licențe către un terț care face solicitarea în scopul fabricării și comercializării produsului în cauză în acest stat membru și că își păstrează doar dreptul de a obține plata unei remunerații echitabile.

14 Este necesar să se recunoască în aceste condiții că posibilitatea ca instanțele naționale să interzică importul produsului în cauză nu se poate justifica în sensul dispozițiilor de la articolul 36 referitoare la protecția proprietății industriale și comerciale decât în cazul în care această interdicție era necesară pentru a asigura titularului unui astfel de brevet, cu privire la importatori, aceleași drepturi care i se recunosc cu privire la producătorii care fabrică produsul pe teritoriul național, adică o remunerație echitabilă a brevetului său.

15 Prin urmare, cu privire la acest criteriu este necesar să se examineze valoarea anumitor considerații prezentate Curții, atât de către AH, cât și de Guvernul Regatului Unit, pentru a justifica un ordin de interdicție de a importa emis împotriva importatorului, autor al încălcării.

16 S-a evidențiat, mai întâi, că un importator poate să nu aibă nici o prezență semnificativă în statul membru de import. Acesta este, în special, cazul atunci când activele sale și personalul său nu țin de jurisdicția acestui stat. Un ordin care să îi interzică importul ar fi, astfel, justificat până când titularului brevetului i se asigură garanția plății efective a sumelor care îi sunt datorate.

17 Această justificare nu poate, cu toate acestea, să fie admisă într-un stat membru în care, atunci când producătorii situați pe teritoriul național nu prezintă un nivel financiar suficient, legislația aplicabilă nu admite ca această situație să justifice emiterea unui ordin împotriva lor până la acordarea garanțiilor de plată. Pentru importator la fel ca pentru producătorul situat pe teritoriul național, aceste garanții de plată nu pot decât să figureze printre condițiile stabilite prin acordul privind licența sau, în lipsa acestuia, de către autoritatea națională competentă.

18 De asemenea, s-a susținut că un ordin vizând interzicerea importului se poate justifica prin dificultatea de a controla originea și cantitățile de mărfuri importate, pe baza cărora trebuie să fie calculată redevența datorată titularului brevetului.

19 Cu toate acestea, este necesar să se evidențieze că un control al cantităților mărfurilor comercializate poate prezenta dificultăți în cazul unei producții naționale și, totuși, nici un ordin sau interdicție nu este posibilă în acele condiții. În consecință, doar acordul de licență sau, în lipsa acestuia, autoritatea națională competentă trebuie să prevadă modalități care să permită titularului brevetului să verifice documentele justificative de cumpărare, de import și de vânzare a produsului de către importator.

20 În cele din urmă, s-a susținut că un ordin care vizează interzicerea importului poate fi justificat pentru a permite titularului brevetului să controleze calitatea unui medicament importat, ceea ce prezintă un interes pentru sănătatea publică.

21 Cu toate acestea, o astfel de considerație este străină de protejarea drepturilor exclusive ale titularului brevetului și nu poate, deci, să fie reținută pentru a justifica, în temeiul protecției proprietății industriale și comerciale, o restricție pentru comerțul între statele membre.

22 Se pare, în definitiv, că un ordin emis împotriva unui importator, autor al încălcării, în condițiile descrise de instanța națională are caracterul unei discriminări arbitrare interzise prin articolul 36 din tratat și nu se poate justifica în temeiul protecției proprietății industriale și comerciale.

23 În aceste condiții, este necesar să se răspundă la prima întrebare că articolele 30 și 36 din tratat trebuie să fie interpretate în sensul că se opun ca instanțele unui stat membru să emită un ordin care să interzică importul dintr-un alt stat membru al unui produs ce încalcă un brevet însoțit de mențiunea „licență de drept”, împotriva unui importator care s-a angajat să obțină o licență în condițiile prevăzute în lege, în timp ce un astfel de ordin este exclus, în aceleași condiții, împotriva autorului încălcării care fabrică produsul pe teritoriul național.

Cu privire la a doua întrebare

24 A doua întrebare vizează, în esență, să se stabilească dacă articolele 30 și 36 din tratat trebuie interpretate în sensul că interzic autorităților administrative competente să impună titularului licenței condiții care să împiedice importul din alte state membre al unui produs protejat printr-un brevet însoțit de mențiunea „licență de drept” în cazul în care aceste autorități nu pot refuza acordarea unei licențe unei întreprinderi care fabrică produsul și comercializează produsul astfel fabricat pe teritoriul național.

25 Este necesar să se amintească, în această privință, că cerințele tratatului în materie de liberă circulație a mărfurilor se impun în același mod cu privire la toate organele statelor membre, indiferent dacă este vorba de instanțe sau de autorități administrative.

26 În plus, trebuie să se constate că nicio considerație distinctă de cele care au fost deduse cu ocazia examinării primei întrebări nu a fost înaintată Curții pentru a justifica faptul că sunt obstructionate importurile din alte state membre atunci când se stabilesc condițiile de acordare a licenței.

27 În aceste condiții, este necesar să se răspundă la cea de a doua întrebare că articolele 30 și 36 din tratat trebuie să fie interpretate în sensul că interzic autorităților administrative competente să impună titularului licenței condiții care să împiedice importul din alte state membre al unui produs protejat printr-un brevet însoțit de mențiunea „licență de drept” în cazul în care aceste autorități nu pot refuza acordarea unei licențe unei întreprinderi care fabrică produsul și comercializează produsul astfel fabricat pe teritoriul național.

Cu privire la a treia întrebare

28 Prin această întrebare se vizează să se afle dacă răspunsurile la primele două întrebări sunt afectate de faptul că marfa în cauză este un produs farmaceutic importat dintr-un stat membru unde acest produs nu poate face obiectul unui brevet.

29 Din considerațiile precedente rezultă că într-un sistem de licențe obligatorii, astfel cum este cel descris de instanța națională, protejarea drepturilor bazate pe un brevet nu poate decât să se limiteze la a asigura titularului acestui brevet o remunerație echitabilă, atât pentru produsele importate cât și pentru produsele fabricate și comercializate în statul membru de import.

30 Cu toate acestea, s-a evidențiat în fața Curții că, într-un stat membru unde produsele farmaceutice nu pot face obiectul unor brevete, producătorii sunt scutiți de cheltuielile de cercetare, spre deosebire de producătorii din alte state membre și sunt, astfel, în măsură să producă în condiții care denaturează concurența. O interdicție de import este singura modalitate de a remedia această situație.

31 Acest argument nu poate fi acceptat. Chiar fără a fi nevoie să se ridice întrebări asupra exactității materiale a faptelor pe care le enunță, este suficient să se arate că dreptul la o remunerație echitabilă acordat titularului unui brevet supus regimului de licențe de drept vizează tocmai recompensarea acestui titular pentru cheltuielile de cercetare pe care le-a efectuat. Prin urmare, nu este necesar să se distingă între produsul comercializat de către un terț care a fost fabricat pe teritoriul național și cel fabricat pe teritoriul unui stat membru unde produsul nu era brevetabil.

32 Este, deci, necesar să se răspundă instanței naționale că răspunsurile la primele două întrebări nu sunt afectate de situația în care produsul în cauză este un produs farmaceutic și provine dintr-un stat membru unde nu poate face obiectul unui brevet.

Cu privire la a patra întrebare

33 Această întrebare vizează, în esență, să se stabilească, în ipoteza în care interdicția de import nu poate fi justificată în temeiul articolului 36 din tratat, în cazul în care această interdicție se poate fonda totuși pe cerințele imperative referitoare la protecția consumatorilor și la loialitatea tranzacțiilor comerciale, astfel cum au fost recunoscute de către Curte în interpretarea pe care a dat-o articolului 30 din tratat.

34 Din constatările de mai sus reiese că legislația națională referitoare la licențele de drept nu se aplică fără distincție între producătorii stabiliți pe teritoriul național și importatori.

35 Or, conform unei jurisprudențe constante stabilite, în special, prin hotărârea din 17 iunie 1981 (Comisia/Irlanda, 113/80, Rec. p. 1625), numai în cazul în care o legislație națională se aplică fără distincție produselor naționale și produselor importate, aceasta nu intră sub incidența interdicțiilor de la articolul 30 din tratat, în cazul în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea cerințelor imperative care țin, în special, de protecția consumatorilor sau de loialitatea tranzacțiilor comerciale.

36 Este, deci, necesar să se răspundă instanței naționale că o interdicție de import nu se poate întemeia pe cerințele imperative referitoare la protecția consumatorilor sau la loialitatea tranzacțiilor comerciale atunci când legislația națională care îi servește drept temei nu se aplică fără distincție produselor naționale și produselor importate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

37 Cheltuielile efectuate de Guvernul Regatului Unit și de Comisia Comunităților Europene, care au prezentat observații scrise, 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 House of Lords, hotărăște:

1) Articolele 30 și 36 din tratat trebuie interpretate în sensul că se opun ca instanțele unui stat membru să emită un ordin care să interzică importul dintr-un alt stat membru al unui produs care încalcă un brevet însoțit de mențiunea „licență de drept”, împotriva unui importator care s-a angajat să obțină o licență în condițiile prevăzute în lege, în timp ce un astfel de ordin este

exclus, în aceleași condiții, împotriva autorului încălcării care fabrică produsul pe teritoriul național.

2) Articolele 30 și 36 din tratat trebuie interpretate în sensul că interzic autorităților administrative competente să impună titularului licenței condiții care să împiedice importul din alte state membre al unui produs protejat printr-un brevet însoțit de mențiunea „licență de drept” în cazul în care aceste autorități nu pot refuza acordarea unei licențe unei întreprinderi care fabrică produsul și comercializează produsul astfel fabricat pe teritoriul național.

3) Răspunsurile la primele două întrebări nu sunt afectate de situația în care produsul în cauză este un produs farmaceutic și provine dintr-un stat membru unde nu poate face obiectul unui brevet.

4) O interdicție de import nu poate fi întemeiată pe cerințele imperative referitoare la protecția consumatorilor sau la loialitatea tranzacțiilor comerciale atunci când legislația națională care îi servește drept temei nu se aplică fără distincție produselor naționale și produselor importate.

Bosco	Moitinho de Almeida	Koopmans	EverlingGalmot
Joliet	Kakouris		

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, la 3 martie 1988.

Grefier	Președinte
---------	------------

J.-G. Giraud	A. J. Mackenzie Stuart
--------------	------------------------