

INFORMATION MEMO

The relationship between Community law
on restrictive agreements and patent
law in the member countries

Ruling of the Court of Justice in response to a preliminary
question (Case 24/67)

(Parke, Davis & Co. v. Probel et al.)

Parke, Davis & Co., established in Detroit (United States), holds two Dutch patents protecting two processes for preparing an antibiotic known as chloramphenicol. On 15 January 1958, it instituted proceedings against three firms - Probel, established in Brussels, and Interpharm and Centrafarm, established in Rotterdam - before a Rotterdam tribunal alleging infringement of these patents and asking the tribunal to order these companies to pay damages and to desist from further infringements.

It was only when the case came before the Hague Court of Appeal that Centrafarm alleged that Parke, Davis had acted contrary to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty by using its Dutch patent to prevent imports into the Netherlands of chloramphenicol freely produced and sold in Italy: Italian patent law does not grant patents to protect drugs or processes used in manufacturing drugs. Centrafarm claimed that it had bought chloramphenicol from Carlo Erba in Milan.

Reserving its decision with regard to the imports from Italy, the Hague Court of Appeal submitted, in accordance with Article 177 of the Treaty, a question on the interpretation of the Treaty to the Court of Justice of the European Communities. The wording was as follows:

- "1. Do the prohibited, improper practices referred to in Articles 85(1) and 86 of the Treaty establishing the European Economic Community - read, as appropriate, with Articles 36 and 222 of the same Treaty - affect the owner of a patent granted by the authorities of a Member State where, by virtue of his patent,

.../...

the owner asks the judicial authority to prevent the movement, sale, hire, issuing, storage or utilization in that State of any product imported from another Member State if the Member State from which the product is imported does not grant exclusive manufacturing and marketing rights for this product?

2. Would the answer to the first question be different if the price at which the product is sold on the territory of the first Member State by the patentee is higher in that Member State than the price charged to the user in the same country for the same product imported from the second Member State?"

This was the first time that the Court had been asked to rule on the relationship between Community law on restrictive agreements and patent law in the member countries.

In a ruling handed down on 29 February 1968 the Court said:

"The rights accorded by a Member State to the owner of a patent are not affected in their existence by the prohibitions contained in Articles 85(1) and 86 of the EEC Treaty;

The exercise of these rights cannot of itself be caught by either Article 85(1), in the absence of any agreement, decision or concerted practice, or by Article 86, in the absence of any abuse of a dominant position;

The fact that the selling price of the patented product is higher than that of the non-patented product imported from another Member State does not necessarily constitute an abuse."

The Court's reasoning is given in the Statement of Grounds, from which the following extracts are taken:

- (i) With reference to the exercise of the rights flowing from a patent granted by the authorities of a member country:

"Whereas, in the absence of such unification (of the member countries' rules), the fact that industrial property protection is governed only by domestic laws which vary from country to country means that obstacles

.../...

are liable to be placed in the way both of the free movement of patented products and of the free play of competition within the Common Market;"

"Whereas, with regard to arrangements concerning the free movement of goods, import bans and restrictions justified by the need to protect industrial property are permitted under Article 36, though there is a specific reservation that 'such prohibitions or restrictions shall not constitute either a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States';

Whereas, for similar reasons, the exercise of rights under a patent granted in accordance with the laws of a Member State does not, in itself, constitute an infringement of the rules of competition laid down by the Treaty;"

(ii) With regard to Article 85(1) the Court states:

"The patent protecting an invention, considered on its own, independent of any agreement of which such patent may be the object, arises from the legal status granted by a State to products fulfilling certain criteria; it does not therefore have the features of an agreement or a concerted practice required by Article 85(1);

On the other hand, the provisions of this Article could conceivably apply if the employment of one or more patents, concerted between enterprises, were to have the effect of creating a situation liable to fall within the ambit of the notions of agreements between enterprises, decisions by associations of enterprises or concerted practices within the meaning of Article 85(1)."

(iii) With regard to Article 86, the Court comments:

"Since patent law exists at present only in domestic legislation, its application can come within the scope of Community law only if such application would contribute to a dominant position the improper use of which would be liable to impair trade between the Member States."

Groupe du Porte-Parole

NOTE D'INFORMATION

Rapport entre le droit communautaire des ententes
et les législations nationales de brevet

Arrêt préjudiciel de la Cour de Justice dans
l'affaire 24/67 (Parke, Davis et C^o contre Probel e.a.)

La Société Parke, Davis et C^o, établie à Detroit (Etats-Unis) est titulaire de deux brevets néerlandais qui protègent deux procédés de préparation d'un antibiotique appelé chloramphenicol. Elle avait, le 15 janvier 1958, assigné les sociétés Probel, établie à Bruxelles, et Interpharm et Centrafarm, établies à Rotterdam, devant le tribunal de Rotterdam pour violation de ces brevets en demandant qu'elles soient condamnées à payer des dommages-intérêts et qu'il leur soit ordonné de s'abstenir de toute nouvelle infraction.

C'est seulement au cours de l'instance engagée devant la Cour d'Appel de La Haye que Centrafarm a allégué que Parke Davis agissait en contradiction avec les articles 85 et 86 du Traité de la C.E.E. en utilisant son brevet néerlandais pour empêcher l'importation aux Pays-Bas de chloramphenicol produit et vendu librement en Italie. La loi italienne sur les brevets n'accorde en effet aucun brevet pour les médicaments et les procédés de préparation de médicaments et Centrafarm alléguait avoir acheté du chloramphenicol de Carlo Erba à Milan.

Réservant sa décision vis-à-vis de cette importation d'Italie, la Cour d'Appel a, conformément à l'article 177 du Traité, soumis à la Cour de Justice une question relative à l'interprétation du Traité, en la formulant dans les termes suivants

- " 1) Les pratiques interdites et abusives visées aux articles 85, paragraphe 1, et 86 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, éventuellement considérés en liaison avec les dispositions des articles 36 et 222 de ce Traité, concernent-elles ou non le titulaire d'un brevet délivré par les autorités d'un Etat membre, lorsqu'en vertu de ce brevet il demande à l'autorité judiciaire d'empêcher sur le territoire de cet Etat, toute circulation, vente, location, délivrance, stockage ou utilisation d'un produit quelconque provenant d'un autre Etat membre si celui-ci n'accorde pas un droit exclusif pour fabriquer et vendre ce produit ?

.../...

- 2) La réponse à la question 1) est-elle différente si le prix auquel l'ayant-droit met le produit dans le commerce sur le territoire du premier Etat membre, est supérieur à celui qui est demandé sur ce même territoire, à l'utilisateur pour le produit lorsqu'il provient du second Etat membre ? "

C'était la première fois que la Cour a été interrogée sur les rapports entre le droit des ontentes de la Communauté et les législations nationales en matière de brevets.

Dans son arrêt du 29 février 1968 la Cour a dit pour droit :

" Les droits accordés par un Etat membre au titulaire d'un brevet d'invention ne sont pas affectés dans leur existence par les interdictions des articles 85, paragraphe 1, et 86 du Traité (CEE);

L'exercice de ces droits ne saurait lui-même relever ni de l'article 85, paragraphe 1, en l'absence de tout accord, décision ou pratique concertée visés par cette disposition, ni de l'article 86, en l'absence de toute exploitation abusive d'une position dominante;

La supériorité du prix de vente du produit breveté sur celui du produit non breveté provenant d'un autre Etat membre n'est pas nécessairement constitutive d'abus."

Cette réponse est éclairée par les motifs suivants de l'arrêt.

- Quant à l'exercice des droits découlant d'un brevet national :

" Qu'à défaut d'une telle unification (des règles nationales) le caractère national de la protection de la propriété industrielle et les divergences entre les législations relatives à cette matière sont susceptibles de créer des obstacles, et à la libre circulation des produits brevetés, et au jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;"

" Que, dans le domaine des dispositions relatives à la libre circulation des produits, les interdictions et restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle sont admises par l'article 36, mais sous la réserve expresse qu'elles ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres;

que, pour des motifs analogues, l'exercice des droits découlant d'un brevet octroyé conformément à la législation d'un Etat membre ne porte pas, en lui-même, infraction aux règles de concurrence fixées par le Traité;"

- Quant à l'article 85 § 1, la Cour dit :

" le brevet d'invention, pris on lui-même indépendamment de toute convention dont il pourrait être l'objet, résulte d'un statut légal accordé par un Etat sur les produits répondant à certains critères, et échappe, ainsi, aux éléments contractuels ou de concertation exigés par l'article 85, paragraphe 1;

par contre, il n'est pas exclu que les dispositions de cet article puissent trouver application si l'utilisation d'un ou plusieurs brevets, concertés entre entreprises, devait aboutir à créer une situation susceptible de tomber sous les notions d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises ou pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1."

- Quant à l'article 86, la Cour remarque :

" L'existence du droit de brevet ne relevant actuellement que de la législation interne, seul son usage pourrait relever du droit communautaire au cas où cet usage contribuerait à une position dominante dont l'exploitation abusive serait susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres."
