

**L'Union ne peut pas être dépouillée de ses compétences
par les Etats membres : le dangereux précédent du brevet !**

**The Union cannot be stripped of its powers by the Member States:
the dangerous precedent of the patent package**

(English version on p. 3)

Peut-on accepter que l'Union européenne abandonne ses compétences au profit des Etats membres ? Assurément non. Et pourtant : tout fait craindre qu'un habile mécanisme inscrit dans le paquet brevet adopté fin 2012 soit prochainement validé. S'il n'est pas censuré par la Cour de justice, les Etats membres seront parvenus à dépouiller l'Union d'une de ses compétences. Un malheureux précédent qui porte atteinte à l'édifice européen.

L'Union a l'obligation d'exercer elle-même les missions que les traités lui confèrent, et selon la procédure qu'ils imposent. Ainsi en est-il du législateur de l'Union, formé du Conseil et du Parlement européen, à qui de très nombreuses dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prescrivent expressément d'adopter selon la procédure législative ordinaire des règles de droit matériel dans des domaines aussi divers que l'accès aux documents, les données personnelles, la coopération douanière, judiciaire et policière, la politique économique et monétaire, le rapprochement des législations, la santé publique, les consommateurs, etc. L'Union ne saurait se limiter à confier à d'autres autorités les normes à établir sans régler elle-même le fond (ou la procédure), à peine de vider de leur sens les attributions précises au législateur de l'Union.

Le règlement 1257/2012 organisant la protection unitaire conférée par un brevet constitue un dangereux précédent. Il a été adopté sur la base de l'article 118, alinéa 1er TFUE qui prévoit que le législateur européen établira «*les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union* » « *dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur*». Toutefois, ce règlement ne crée aucun régime européen de protection : celle-ci obéira pour l'essentiel à un droit national et au droit international.

Sous la pression de certains lobbies désireux de soustraire le droit matériel des brevets au droit de l'Union, ce règlement (en ses articles 5, 7 et 18) recourt en effet à une formule pour le moins singulière: il ne règle pas lui-même le droit matériel du brevet à effet unitaire. Par le biais d'un renvoi au droit national, il rend applicable à ce sujet l'Accord sur une juridiction unifiée du brevet (Accord UPC), un traité international conclu par certains Etats membres et qui contient, en ses articles 25 à 27, les règles définissant l'étendue (la contrefaçon directe et indirecte) et les limitations des effets d'un brevet européen.

Le grief soulevé par l'Espagne dans son recours en annulation¹ contre ce règlement met en lumière son résultat pernicieux pour l'autonomie normative de l'Union.

En effet, la « protection uniforme » du brevet à effet unitaire, bien qu'elle doive relever du droit de l'Union, sera ainsi réglée par un traité international conclu en dehors de l'Union. Par ce renvoi à des normes internationales, aucune disposition du droit de l'Union lui-même ne contiendra, *ni ne pourra plus contenir*, les règles de droit matériel les plus essentielles et inhérentes au titre européen de brevet tel que visé par l'article 118 TFUE.

Parce que ce système laisse à un traité international conclu entre les États membres le soin de déterminer l'étendue et les limites du brevet, ce sont ces États membres, et eux seuls, qui détiennent désormais les clefs de toute réforme de la protection des brevets selon le droit de l'Union. Si, demain, l'Union veut modifier la protection du brevet à effet unitaire, par exemple en modifiant ou en ajoutant une exception, le renvoi par le règlement à la loi nationale (et donc à l'Accord UPC) l'en empêchera. De plus, le contrôle par la Cour de justice de la protection des brevets sera devenu impossible. Si l'on se rappelle que le brevet européen est réglé quant à son objet et aux conditions de sa protection par un autre traité international auquel l'Union n'est pas partie (la Convention sur le brevet européen regroupant 38 États), on voit que le droit des brevets sera ainsi quasi-complètement hors des pouvoirs de l'Union. Tout cela pour un titre de propriété intellectuelle dont l'importance économique (incidence sur l'innovation) et sociétale (notamment l'étendue des brevets pour les logiciels ou les médicaments) est indiscutable.

Les conclusions² de l'avocat général Bot dans le cadre du recours de l'Espagne ne nous paraissent pas répondre complètement à quelques sérieuses interrogations sur la conformité du règlement à l'article 118 TFUE.

En outre, si l'on devait admettre un instant, avec les conclusions précitées, que les États membres auraient l'*obligation* (coopération loyale) de ratifier l'Accord UPC, on doit alors constater que cet accord, qui contient les règles importantes définissant la protection du brevet et institue une juridiction nouvelle, des règles de compétence, etc., n'aura donc fait l'objet d'aucune *décision* ni par le Parlement européen ni, par hypothèse, par les parlements nationaux. Il en est de même de l'ensemble important et détaillé de règles de procédure qui sera édicté par un comité intergouvernemental en dehors de tout contrôle parlementaire et même de tout contrôle juridictionnel. Ces résultats ne sont compatibles ni avec le principe démocratique (art. 10 TUE) ni avec celui de l'État de droit (art. 2 TUE).

Le même mécanisme de renvoi à une loi nationale (et, si souhaité, à un traité international) pourra encore être utilisé à l'avenir par le Parlement européen et le Conseil dans tous les domaines où le Traité FUE leur impose cependant d'édicter eux-mêmes, selon la procédure législative ordinaire, les normes propres à accomplir les diverses missions que ce traité leur assigne.

¹ Cour de Justice de l'Union européenne, affaire C-146/13 (curia.europa.eu).

² ECLI:EU:C:2014:2380.

Un tel mécanisme qui dépouille l'Union de ses compétences, ne peut pas être accepté. L'accepter pour le brevet, c'est ouvrir la voie à d'autres contournements du droit de l'Union.

La mise en question et, nous l'espérons, l'annulation du règlement 1257/2012 sont l'occasion d'un rappel nécessaire et urgent au législateur de l'Union qu'il lui incombe d'exercer lui-même ses propres compétences normatives et de ne pas s'en dépouiller au profit des États membres. L'autonomie normative de l'Union et la démocratie représentative qui fonde son fonctionnement, le requièrent.

Du reste, pour l'évolution du système des brevets en Europe, l'annulation de ce règlement n'aura pas les conséquences négatives invoquées par certains. Au moins une autre solution pour une protection communautaire des inventions paraît possible, largement inspirée des règlements adoptés pour les marques et les dessins ou modèles communautaires. L'on songe, par exemple, à la proposition 13706/09 du Conseil pour un règlement analogue pour les brevets. D'autres réflexions dans le même sens existent. En outre, la mise en place d'une telle solution réglementaire est moins compliquée et plus rapide que celle du système ici discuté.

**The Union cannot be stripped of its powers by the Member States:
the dangerous precedent of the patent package**

Is it acceptable that the European Union abandons its powers in favour of the Member States? Certainly not. And yet, there is every cause to fear that a deft mechanism written into the patent package adopted at the end of 2012 will soon receive validation. If it is not censured by the Court of Justice, the Member States will have succeeded in stripping the Union of one of its powers. A regrettable precedent for the EU.

The Union is under an obligation to exercise the tasks set by the treaties, and to do so according to the procedure they lay down. And that applies to the Union's legislature, formed of the European Council and Parliament, which numerous provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) expressly require to apply the ordinary legislative procedure in adopting rules of substantive law in fields as diverse as access to documents, personal data, customs, judicial and police cooperation, economic and monetary policy, harmonisation of laws, public health, consumer law, and so on. The Union may not simply invest other authorities with rule-making powers and abrogate its duty to enact the relevant substance (or procedure), without rendering the precise powers devolved onto the EU's legislature devoid of sense.

Regulation 1257/2012 on the unitary protection conferred by patents constitutes a dangerous precedent. It was adopted on the basis of the first paragraph of article 118 TFEU, which provides that the European legislature should “*establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights throughout the Union*” “[i]n the context of the establishment and functioning of the internal market.” However, the regulation does not create any European protection, which will therefore essentially be subject to national law and international law.

Under pressure from certain lobbies that sought to have substantive patent law removed from EU law, the regulation (articles 5, 7 and 18) actually refrains from regulating the substantive law of patents with unitary effect. By means of a reference to national law, it has the matter governed by the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement), an international treaty signed by some of the Member States, whose articles 25 to 27 lay down rules setting out the scope of European patents (direct and indirect infringement) and the limitations on them.

The complaint raised by Spain in its annulment proceedings³ against the regulation highlights how pernicious this is for the EU’s rule-making prerogative, since, although the “uniform protection” of the unitary patent falls within EU law, it will thus be governed by an international treaty concluded outside the Union. This reference to international standards means that no provision of the law of the EU will, nor can it, in future contain the most essential and inherent rules on European patents, as provided for in article 118 TFEU.

Because this scheme of things leaves it up to an international treaty concluded among the Member States to determine the scope and limits of a patent, it is those Member States, and they alone, that henceforth hold the key to any reform of patent protection under EU law. If, tomorrow, the EU wanted to amend the protection afforded by unitary patents, say, by altering or adding an exception, the regulation’s reference to national law (and, hence, the UPC Agreement) will prevent it from doing so. Moreover, oversight of patent protection by the Court of Justice will be impossible. Since the subject-matter of European patents and the conditions for their protection are governed by another international treaty to which the Union is not party (the European Patent Convention, with its 38 signatories), patent law will thus lie completely outside the EU’s ambit, despite its economic importance (impact on innovation) and its issues of general interest (for instance the scope of patents for software and medicines).

It seems that the opinion⁴ of Advocate-General Bot in the context of the Spanish proceedings fails to comprehensively address some serious questions regarding the regulation’s conformity with article 118 TFEU.

³ Court of Justice of the European Union, case C-146/13 (curia.europa.eu).

⁴ ECLI:EU:C:2014:2380.

Furthermore, if, following the opinion, we admit that the Member States are under an *obligation* (of loyal cooperation) to ratify the UPC Agreement, this Agreement, which contains the major rules defining patent protection and instituting a new court and its rules of jurisdiction, would not have been subject to any form of *decision* by either the European Parliament or the national parliaments. The same holds true of the significant, detailed collection of procedural rules that will be laid down by an intergovernmental committee outside any form of parliamentary control, and even outside any judicial control. Such an outcome is incompatible with both the democratic principle (article 10 TEU) and the rule of law (article 2 TEU).

This same mechanism of referring to national law (and, if one will, to an international treaty) could be further used in future by the European Parliament and Council in any area where the TFEU nonetheless requires that they themselves set down the appropriate rules, in accordance with the ordinary legislative procedure, for effecting the various tasks assigned to them by that treaty.

A mechanism of this sort strips the Union of its powers and is unacceptable. To acquiesce in it for patents is to open the door to other circumventions of EU law.

The questions raised over, and, we hope, the annulment of, Regulation 1257/2012 are a signal and urgent reminder to the EU's lawmakers that it is incumbent on them alone to exercise the legislative powers invested in them and not to divest themselves thereof in favour of the Member States. The Union's rule-making and the representative democracy that underpins its functioning so require.

Aside from this, as far as the development of Europe's system of patents is concerned, annulment of the regulation will not have the negative consequences mentioned by some. At least one could design a EU protection of inventions inspired by the regulations adopted for Community trade marks and designs. One might think, for instance, of Council Proposal 13706/09 for a similar regulation dealing with patents. And there are other ways to go forward. What is more, it would be far less complex to institute a solution of that sort than the system discussed here.

Signataires / Signatories :

Alain **Strowel**, Professeur, Fernand **de Visscher** et Vincent **Cassiers**, Maîtres de conférences invités, Université catholique de Louvain (Centre CRIDES - Jean Renault), Louvain-la-Neuve, Belgique,

Bernard **Remiche**, Professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique,

Frank **Gotzen**, Professeur émérite de la Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgique,

Joseph **Jehl**, Docteur en droit, secrétaire général, Institut euro-africain de droit économique (INEADEC), France,

Philippe **Coppens**, Professeur à l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique,

Nicolas **Binctin**, Professeur à l'Université de Poitiers, France,

Paul **Torremans**, Professor of Intellectual Property Law, School of Law, University of Nottingham, United Kingdom,

Andrée **Puttemans**, Professeure à l'Université libre de Bruxelles, Belgique,

Julien **Cabay**, Assistant-chercheur à l'Université Libre de Bruxelles, Belgique,

François **Dessemontet**, Professeur honoraire de l'Université de Lausanne, Suisse,

Hakim **Haouideg**, Avocat à Bruxelles, Belgique,

Maxime **Lambrecht**, Assistant-chercheur à l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique,

Manuel **Lopes Rocha**, Avocat à Lisbonne, Portugal,

Richard **Milchior**, Avocat à Paris, France,

Bernard **Van Brabant**, Chargé de cours, Université de Liège, Belgique,

Marie-Angèle **Hermitte**, Directeur de recherches au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, France,

Arnaud **Van Waeyenberge**, Professeur de droit européen à HEC (Paris) et à l'Université libre de Bruxelles, Belgique,

Patrick **Wautelet**, Professeur à l'Université de Liège, Belgique,

Bernt **Hugenholtz**, Professor, University of Amsterdam, The Netherlands,

Mario **Franzosi**, Visiting Professor, University of Washington, avocat à Milan, Italie,

Enrico **Bonadio**, Senior lecturer, City Law School, City University London, United Kingdom,

Jan **Rosén**, LLD, Professor of Private Law, Law Faculty, Stockholm University, Sweden,

Gustavo **Ghidini**, Professor of IP law, University of Milano and Luiss University, Rome, Italy,

Marco Saverio **Spolidoro**, Prof. Avv., Ordinario di Diritto industriale, Università Cattolica del SacroCuore, Facoltà di Giurisprudenza, Milano, Italia,

Nicoletta **Parisi**, Full Professor in International and European Law, Department of Law, University of Catania, Italy,

Marco **Ricolfi**, Prof., Chair of Intellectual Property, Department of Legal Sciences, University of Turin, Italy,

Manuel **Desantes Real**, Catedrático de Derecho internacional privado, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, Espagne,

Jean-Sylvestre **Bergé**, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (EDIEC - GDR CNRS ELSJ), France,

Ont exprimé leur adhésion / With the support of :

Josef **Drexl** and Reto M. **Hilty**, Directors, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München, Germany,

Paul **Belleflamme**, Professeur à l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique,

Hanns **Ullrich**, Prof. Dr. Iur., Professeur visiteur au Collège d'Europe (Bruges, Belgium), Germany,

William R. **Cornish**, Former Herchel Smith Professor of Intellectual Property Law, Cambridge University, Honorary Queen's Counsel, Fellow of the British Academy, United Kingdom,

Timo **Minssen**, Associate Professor, Jur. Dr., LL.M, M.I.C.L., Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark,

Geertrui **Van Overwalle**, IP Professor University of Leuven, visiting professor University of Tilburg, the Netherlands; Member of the Economic and Scientific Advisory Board of the European Patent Office (ESAB), Belgium,

Gunnar W. G. **Karnell**, Prof. em, LL. D., Hon.FSALS, Stockholm School of Economics, Sweden,

Franck **Macrez**, Maître de Conférences, Centre d'Études internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg, avocat, France,

Martin R.F. **Senftleben**, Professor and Director, Kooijmans Institute for Law and Governance, VU University Amsterdam, the Netherlands,

Daya **Köklü**, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, Germany,

Vincenzo **Di Cataldo**, Professor of Business Law, University of Catania, Department of Law, Italy,

Maurizio **Ammendola**, Professore ordinario di diritto industriale nell'Università di Firenze, Italia,

Jean-Victor **Louis**, Professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, Belgique,

Joseph **Straus**, Director em. Max-Planck Institute, Munich, Professor, University of South Africa (UNISA) in Pretoria, Germany,

Dr. Matthias **Lamping**, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Germany,

Stanisław **Sołtysiński**, Professor, former Dean at the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), corresponding member of the Polish Academy of Arts and Sciences (Kraków, Poland), Academia Europea (London) and Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg), Poland,

Andrzej **Szajkowski**, Professor emeritus, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Warszawa), Poland,

Janusz **Szwaja**, Professor emeritus at the Jagiellonian University (Kraków), Poland,

Ryszard **Markiewicz**, Professor, Head of the Chair of Intellectual Property Law at the Jagiellonian University (Kraków), Poland,

Aurelia **Nowicka**, professor, Head of the Chair of European Law of Adam Mickiewicz University (Poznań), Poland,

Ryszard **Skubisz**, professor, Head of the Jean Monnet Chair of European Union Law at Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Poland,

Ingrid **Schneider**, Prof. Dr., Universität Hamburg, FSP BIOGUM (Centre for Biotechnology, Society and the Environment Medicine/Neuronal Sciences), Germany,

Au 10 avril 2015 / As per 10 April 2015