

Rapport Q 156

au nom du Groupe français
par Serge BINN, Président, Robert COLLIN, Jean DONNENWIRTH,
Charles de HAAS, Jean-Jacques MARTIN, Alain MICHELET,
Joanna SCHMIDT, Elisabeth THOURET-LEMAITRE

Épuisement international des droits de propriété industrielle

A) Réponse à la question 1:

1. Le Droit français exclut l'épuisement international des droits de propriété industrielle.

En revanche, le droit français reconnaît un épuisement « régional » des droits de propriété industrielle dans le cadre de l'Union Européenne dont elle fait partie. Il s'agit là d'une exception au principe de l'exclusion de l'épuisement international, fondée sur la volonté de créer entre les pays de l'Union Européenne un marché unique dans le cadre d'une entité économiquement et politiquement intégrée.

2. Ces principes s'appliquent à tous les droits de propriété industrielle. Ils découlent de la loi et de la jurisprudence.
- 2.1 En matière de **brevets**, l'article L. 613-6 du CPI prévoit expressément que l'épuisement du droit n'a lieu que si le produit est mis dans le commerce par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès « en France » ou sur le territoire de l'Union Européenne.

Cela exclut donc clairement l'épuisement lorsque la mise sur le marché a lieu en dehors du territoire des Etats faisant partie de l'Union Européenne.

La jurisprudence a eu l'occasion de faire application à plusieurs reprises de l'article L. 613-6 du CPI :

- TGI Paris 21. I. 93 et Paris 17.I.96 - PIBD 96.608-III 178 (Kimberley Clark)
- TGI Paris 26.II.79 - PIBD 97.634.III.322 ; Dossiers Brevets 1997.IV.4 (JVC)
- TGI Paris, 5.III.97 : PIBD 97.635.III.357 : Dossiers Brevets 97.IV.5 (Dupont de Nemours).

- 2.2 En matière de **marque**, l'article L. 713-4 du CPI exclut également, comme en matière de brevet, l'épuisement du droit en dehors du cadre de l'Union Européenne, mais selon des modalités encore plus restrictives puisqu'il prévoit que même si le

produit a été mis dans le commerce dans l'Union Européenne par le titulaire de la marque ou avec son consentement, le titulaire peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de « *motifs légitimes* », notamment si le produit a été modifié après sa mise dans le commerce.

Pour les applications jurisprudentielles :

- Cass. Com. 2 déc. 1997 : D. 1998.604, note Agostini ; PIBD 98.649.III, 136
- Paris 4^{ème} ch. 3mars 1997 : RDPI 1997, n°74, p. 45
- Paris 4^{ème} ch. 8 oct. 1999 ; PIBD 99.691.III.63.

Il est important d'ajouter que l'exclusion de l'épuisement international en dehors du territoire de l'Union Européenne est considérée, en matière de marque, comme un impératif du droit communautaire depuis un arrêt de la cour de justice des Communautés Européennes du 1er Juillet 1999 (Arrêt « Silhouette ») qui interdit aux Etats membres de prévoir l'épuisement international dans leur droit national.

2.3 En ce qui concerne les dessins et modèles, le droit interne français ne comporte aucune disposition relative à l'épuisement international. Mais la directive communautaire n° 98/71 du 13 Octobre 1998 sur la protection des dessins et modèles, qui a valeur de règle de droit interne en l'absence de dispositions contraires, prévoit dans son article 15 que l'épuisement n'a lieu que si le produit a été mis sur le marché sur le territoire de la communauté.

B) Réponses aux questions 2 à 6 :

Les questions 2 à 6 concernent les modalités d'application de l'épuisement international, lorsqu'il existe.

Comme l'épuisement international est exclu du droit français, les questions 2 à 6 sont sans objet.

Toutefois, le groupe français estime utile, à titre d'information, de répondre aux questions 2 à 6 relativement aux modalités de l'épuisement régional tel qu'il existe à l'intérieur de la Communauté Européenne.

Question 2 :

Dans le cadre intracommunautaire, il n'est pas possible d'exclure l'épuisement par une disposition contractuelle, mais il est possible, dans certains cas particuliers, d'interdire à l'acheteur de pratiquer une politique active de commercialisation en dehors de son territoire.

Question 3 :

- a) Les clauses qui réglementent la libre circulation des marchandises dans le marché commun doivent être expressees.
- b) Il n'y a pas d'obligations particulières de marquage.

- c) Ces conséquences sont réglées par le droit national (par exemple concurrence déloyale dans le cadre des réseaux de distribution sélective).

Question 4 :

L'épuisement régional dans le cadre de l'Union Européenne ne s'applique pas lorsque le produit a été mis dans le commerce par le bénéficiaire d'une licence autoritaire ; la condition du consentement du titulaire du droit n'est pas dans ce cas remplie (CJCE 9 juill. 1985 : Rec. 2281, Pharmon/Hoechst).

Question 5 :

Le « consentement » donnant lieu à épuisement dans le cadre de l'Union Européenne est apprécié cas par cas.

La première mise dans le commerce intracommunautaire peut être décidée par le titulaire du droit lui-même, ou par une personne qui lui est liée, soit juridiquement (licencié) soit économiquement (société appartenant au même groupe : CJCE 31 oct. 1974).

Question 6 :

La Cour de Justice des Communautés Européennes a affirmé à plusieurs reprises que l'épuisement communautaire ne se produisait pas à propos des marques lorsque l'importateur parallèle a modifié la marque sans l'accord de son titulaire, ou a reconditionné le produit d'une manière qui en affecte l'état originaire (par exemple : CJCE 10 oct. Rec. 1823, Centrafarm/American Home Products. - 23 mai 1978 : Rec. 1139 Hoffman-La Roche/Centrafarm. - 3 déc. 1981 : Rec. 2913, Pfizer/Eurim Pharm. 12 oct. 1999 : Pharmacia & Upjohn/Paranova). Le titulaire du droit peut donc s'opposer à l'importation en pareils cas. Il en est de même s'il y a un risque de confusion entre la marque utilisée par l'importateur et la marque protégée dans le pays d'importation (CJCE 22 juin 1976 : Rec. 1039, Terrapin/Terranova).

C) Réponse à la question 7 :

Le groupe français est favorable au maintien de la situation actuelle, à savoir l'existence de l'épuisement régional des droits de propriété industrielle dans le cadre de l'Union Européenne, et le refus de tout épuisement international en dehors de l'Union Européenne.

1. En ce qui concerne l'Union Européenne, le groupe français estime que l'existence de l'épuisement régional est justifié au regard de l'objectif de l'Union Européenne de création d'une entité économique et politique intégrée.
2. En revanche, le groupe français estime qu'il n'existe aucune raison d'adopter un système d'épuisement international au-delà du territoire de l'Union Européenne.
 - 2.1 En effet, la théorie de l'épuisement des droits de propriété industrielle a pour effet de limiter le droit d'exploitation exclusif du titulaire, puisqu'elle postule que le titulaire ne peut exercer son droit exclusif qu'au niveau de la fabrication du produit affecté par le droit, et de sa première mise sur le marché.

- 2.2 Or une telle limitation, qui a bien évidemment pour conséquence de faire perdre aux droits de propriété industrielle une partie de leur valeur économique, et par là même de porter atteinte à leur fonction essentielle qui est de récompenser l'innovation et l'investissement, n'est envisageable que si cette limitation est justifiée par un intérêt supérieur majeur, ce qui est par exemple le cas de la volonté politique de créer le marché unique intracommunautaire.
- 2.3 Le refus de principe d'accepter toute limitation aux droits de propriété industrielle qui ne serait pas justifiée par un intérêt supérieur majeur, s'impose avec une force particulière dans les pays de l'Union Européenne et notamment la France dont la richesse résulte largement de la capacité d'innovation de ses entreprises.
- 2.4 Or, de l'avis du groupe français de l'AIPPI, il n'existe aucun intérêt supérieur qui soit de nature à justifier la limitation des droits de propriété industrielle qui découlerait de l'épuisement international.

Bien au contraire, il n'existe même pas de consensus entre les experts sur le point de savoir si l'instauration d'un régime général d'épuisement international aurait globalement un effet positif sur le plan économique, ce qui a, du reste, conduit la Commission de la Communauté Européenne à suspendre les études qu'elle avait entreprises sur ce sujet.

Sans vouloir s'immiscer dans un débat économique qui ne relève pas de sa compétence, le groupe français tient néanmoins à formuler les quelques remarques suivantes :

- 2.4.1 Les tenants de l'épuisement international mettent principalement en avant la baisse des prix de certains produits qui découlerait de l'existence d'importations parallèles en provenance de pays dans lesquels les produits en question ont été mis sur le marché par le titulaire des droits, à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les pays de l'Union Européenne.
- 2.4.2 Mais ils ne tiennent pas compte de la réaction des entreprises titulaires des droits qui, pour se protéger des importations parallèles provenant de pays où les prix pratiqués sont particulièrement faibles, cesseraient d'exporter dans ces pays, ou à tout le moins augmenteraient les prix qui y sont pratiqués ce qui, au demeurant, n'irait pas dans le sens d'une aide à leur développement.
- 2.4.3 En outre, pour résister à la concurrence des importations parallèles, les entreprises seraient amenées à réduire les coûts de distribution de leurs produits, c'est-à-dire la qualité de leurs réseaux de distribution et de leurs services après-vente, ce qui constitue un inconvénient pour le consommateur.

2.4.4 De même, l'existence d'importations parallèles facilite l'introduction de produits contrefaits, ce qui constitue un autre inconvénient pour le consommateur, et génère des coûts importants pour le titulaire des droits.

2.5.5 Enfin, le groupe français tient à souligner que si une baisse des prix des produits de qualité couverts par des droits de propriété industrielle peut apparaître souhaitable, cette baisse des prix doit provenir d'une saine concurrence entre des entreprises soumises à des contraintes similaires et non d'une concurrence artificielle entre les mêmes produits d'une même entreprise commercialisés à des prix différents pour s'adapter aux conditions économiques particulières de certains marchés.

Résumé

A) Réponse à la question 1 :

1. Le Droit français exclut l'épuisement international des droits de propriété industrielle mais reconnaît un épuisement « régional » des droits de propriété industrielle dans le cadre de l'Union Européenne dont elle fait partie. Cette exception est fondée sur la volonté de créer entre les pays de l'Union Européenne un marché unique dans le cadre d'une entité économiquement et politiquement intégrée.

Ces principes s'appliquent à tous les droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles).

En matière de marque, la Cour de Justice des Communautés Européennes a interdit aux Etats membres de prévoir l'épuisement international dans leur droit national en dehors du territoire de la Communauté Européenne.

B) Réponses aux questions 2 à 6 :

Les questions 2 à 6 sont sans objet pour le groupe français puisqu'elles concernent l'épuisement international, lorsqu'il existe.

C) Réponse à la question 7 :

Le groupe français est favorable au maintien de la situation actuelle, à savoir l'existence de l'épuisement régional des droits de propriété industrielle dans le cadre de l'Union Européenne, et le refus de tout épuisement international en dehors de l'Union Européenne.

En effet, selon le groupe français, l'épuisement international porte une atteinte aux droits de propriété industrielle qui n'est pas acceptable lorsqu'elle n'est pas justifiée dans le cadre d'une union économique et politique, alors qu'au surplus les prétendus avantages économiques de l'épuisement international ne sont nullement démontrés.

Summary

A) Answer to question 1 :

1. French law does not recognize international exhaustion of IP rights, but recognizes a « regional » exhaustion of IP rights within the territory of the E.E.C.

This exception is justified by the purpose of creating a single and integrated market among the members of the E.E.C.

These principles apply to all kinds of IP rights (patents, trademarks, designs).

With respect to trademarks, the Court of Justice of the European Community has recently ruled that the members are not allowed to recognize international exhaustion of IP rights in their national laws outside the territory of the European Community.

B) Answer to questions 2 to 6 :

Questions 2 to 6 relate to the way the principle of exhaustion of rights applies, when it is recognized, and therefore these questions are not relevant for France.

C) Answer to question 7 :

The French group is favorable to the « status quo », i.e., refusing any international exhaustion of IP rights, except within the territory of the E.E.C.

The French group considers that the principle of international exhaustion of IP rights affects seriously the scope of IP rights, which is not acceptable when it does not take place within the framework of an integrated single market, and moreover, when the economical advantages of such international exhaustion are far to be established.