

Rapport de synthèse*

Question Q 156

Épuisement international des droits de propriété industrielle

I Introduction

La question traite les problèmes relatifs à l'épuisement international des droits de Propriété Industrielle (brevets, marques, modèles et obtentions végétales). La question ne concerne pas le droit d'auteur (copyright) et les droits connexes. Elle donne à l'AIPPI l'occasion d'apporter des éléments complémentaires à la résolution concernant la Question Q 101 (épuisement des droits de brevets - annuaire 1991/1, 298).

Le Rapporteur Général a reçu 29 Rapports des Groupes suivants : Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, République Tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Japon, Corée, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Portugal, Roumanie, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique, Vénézuéla et Yougoslavie. Ces rapports donnent une excellente vue d'ensemble des lois dans les pays ayant participé à l'élaboration de ces rapports.

II Questions

Question 1

Existe-t-il un épuisement international pour (i) les brevets ; (ii) les marques ; (iii) les autres droits de Propriété Industrielle ?

En d'autres termes, le titulaire d'un droit de Propriété Industrielle peut-il utiliser ses droits de Propriété Industrielle pour s'opposer à l'importation parallèle à partir d'un autre pays, lorsque les produits importés ont été mis sur le marché dans ce pays par le titulaire du droit de Propriété Industrielle ou avec son consentement ?

Un certain nombre de Groupes a remarqué que l'épuisement international n'est pas seulement une problématique légale, mais qu'il existe des aspects économiques et politiques qui doivent également être considérés.

(i) **Brevets** : l'AIPPI a adopté la résolution suivante sur la Question Q 101 :

« l'AIPPI considère qu'un breveté doit avoir la possibilité d'invoquer son brevet pour arrêter une importation parallèle d'un produit breveté, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le produit a été mis sur le marché dans le pays B, à l'exception d'un accord contractuel autorisant l'importation du produit dans le pays A.

La possibilité d'invoquer le brevet contre l'importation parallèle de produits brevetés est une conséquence logique du principe fondamental de la territorialité du droit des

* Traduit par Michel MONCHENY (Cabinet Lavoix, France).

brevets. L'impossibilité d'arrêter les importations parallèles diminue la valeur des brevets et les bénéficiaires qui en découlent.

L'AIPPI observe que des arrangements peuvent exister selon lesquels un certain nombre de pays décident de former un marché régional unique, définissant en fait un territoire régional unique. Dans un tel arrangement, l'exigence de libre circulation des biens dans un marché unique peut conduire à l'acceptation de la licéité d'importation parallèle entre les pays parties à cet arrangement, pour autant que ces pays conviennent entre eux qu'une telle restriction aux droits du breveté est nécessaire à la réalisation d'un tel marché unique. »

Les états suivants n'appliquent pas de règle d'épuisement international des droits de brevets : Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, République Tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Japon, Corée, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Portugal, Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique et Yougoslavie. Au contraire, l'Argentine, le Canada, Singapour et le Vénézuéla appliquent bien une règle d'épuisement international des droits de brevets. Le Groupe canadien a souligné le « courant du commerce » selon lequel les produits garantis d'origine d'un titulaire de DPI pourraient être libres de circuler.

Certains pays qui possèdent un héritage législatif commun (comprenant l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni) ont relevé la jurisprudence anglaise dans le sens qu'une vente sans restriction par un breveté permet à l'acquéreur de re-vendre les marchandises brevetées dans n'importe quel pays, en raison d'une licence implicite. Au contraire, un licencié d'un brevet ne peut importer dans un autre pays qu'à la condition qu'une permission lui en soit donnée dans la licence. Le Groupe australien a rapporté que la vente par un breveté australien sans autre condition, dans n'importe quel autre pays, d'un produit breveté conférerait à l'acquéreur une licence d'importation du produit en Australie. Le Groupe des Etats-Unis a remarqué qu'une licence d'importation était nécessaire. Le Groupe canadien a observé que, alors qu'il existe un accord économique régional dans le cadre de l'ALENA, il ne traite pas de la question des importations parallèles et ne prévoit pas un épuisement régional. Le Groupe brésilien a remarqué que là où le breveté exploite son brevet par voie d'importation, des tiers peuvent également importer. Cependant, cela pourrait ne pas être en conformité avec l'article 27.1 des accords ADPIC selon lequel « ... les brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevets sans discrimination... que les produits soient importés ou fabriqués localement. ». De plus, si une licence obligatoire est délivrée sur la base d'un abus de pouvoir économique, le licencié peut importer parallèlement durant une année, comme le peut n'importe quel tiers.

Certains Groupes ont décrit l'épuisement régional des droits de brevets dans le cadre de l'AELE suite aux décisions de la CEJ dans *Centrapharm contre Sterling Drug* (C-15/74, 31 octobre 1974) et *Merck contre Stephar* (C-187/80, 14 juillet 1981) comme se produisant lorsqu'un produit couvert par un brevet est mis sur le marché à l'intérieur de l'AELE par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

Le groupe du Royaume-Uni a remarqué que l'article 10 de la Directive sur les Biotechnologies (98/44/EC) établit un épuisement régional AELE pour les substances biologiques obtenues à partir de la propagation ou de la multiplication de substances introduites sur le marché dans l'un des Etats Membres.

(ii) **Marques** : la réponse pour les marques est différente de celle pour les brevets. Des pays comprenant les Etats membres de l'AELE, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumaine, les Etats-Unis d'Amérique et la Yougoslavie n'appliquent pas de règle d'épuisement international pour les marques. Au contraire, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, le Paraguay, le Mexique, Singapour, la Suisse, le Vénézuéla et la Yougoslavie permettent tous un épuisement international. Il est à noter que cette liste est plus longue que la liste des pays appliquant une règle d'épuisement international aux brevets. Le Groupe canadien a fait observer qu'il n'y aurait pas « tromperie sur l'origine » dans de tels cas. Le Groupe australien a observé que l'approche qui est basée sur le fait que les marchandises associées à une marque sont portées par « la vague du commerce » et devraient ainsi être libres de circuler. Au Japon, les titulaires de marques sont généralement empêchés d'utiliser leurs droits contre des importations parallèles de marchandises « authentiques », bien que le Rapport note que, sous la loi japonaise, l'expression marchandises « authentiques » n'est pas claire. En Corée, la réponse dépend du lieu où les marchandises ont été fabriquées. Si la fabrication a lieu en Corée, l'importation parallèle peut être empêchée. Dans le cas contraire, elle ne peut pas l'être.

Les Etats Membres de l'AELE ont souligné la décision de la CEJ dans *Silhouette contre Hartlauer* (C-355/96, 16 juillet 1998) et dans *Sebago contre GB Unic* (C-133/98, 1er juillet 1999) qui empêche les Etats Membres de l'AELE d'appliquer une règle d'épuisement international - il y a, bien sûr, un épuisement régional à l'intérieur de l'AELE. Jusqu'à cette décision, le Danemark disposait d'une règle d'épuisement international. Des développements récents de la jurisprudence au Royaume-Uni ont montré des approches judiciaires en désaccord avec la position de la CEJ. En Angleterre, *Zino Davidoff contre A&G Imports* (Affaire C-414/99) a été soumise à la Cour Européenne de Justice : cette affaire entre en contradiction avec l'affaire *Silhouette*. La Cour Anglaise a suggéré qu'il puisse y avoir un consentement implicite à l'importation par mise sur le marché à l'extérieur de l'AELE là où il y avait un manquement à prendre les mesures suffisantes pour prévenir l'importation. Les Cours Ecossaises ont adopté un point de vue opposé. Le groupe du Royaume-Uni pense que le consentement ne devrait pas être implicite. Le groupe des Etats-Unis d'Amérique a expliqué que le dédommagement en cas d'importations était limité lorsque des marchandises, à la fois matériellement et physiquement non différentes, sont mises sur le marché par le titulaire de la marque ou par des sociétés ayant certains liens avec le titulaire de la marque.

Certains Groupes ont décrit l'épuisement régional du droit de marques à l'intérieur de l'EEA établi sur les décisions de la CEJ *Centrapharm contre Winthrop* (C-16/74, 31 octobre 1974) et *Terrapin/Terranova* (C-119/75, 22 juin 1976) comme étant le même que pour les brevets.

(iii) *Les autres droits* : des Groupes ont passé en revue un certain nombre d'autres droits de Propriété Industrielle montrant qu'il y a des approches diverses et un manque d'uniformité de l'épuisement international. Singapour dispose d'un épuisement international pour les modèles. La Hongrie et la Finlande permettent l'épuisement pour les semi-conducteurs et les circuits intégrés ; les Etats-Unis pour les masques ; le Vénézuéla pour les droits des obtentions végétales. Un peu moins de la moitié des Groupes a rapporté qu'il n'y a pas de règle d'épuisement international ; mais les règles semblent varier d'un droit à l'autre. En Australie, un titulaire de DPI peut empêcher des importations parallèles de topographies

de circuits et de variétés végétales si aucune licence n'est accordée à l'importateur. Le Groupe espagnol a remarqué que le projet de Directive sur le modèle d'utilité de l'Union Européenne (12 décembre 1997) indique spécifiquement qu'il n'y aurait pas d'épuisement international. Le Groupe du Royaume-Uni a noté que la Directive sur les dessins et modèles de l'UE de 1998 (qui doit être mise en application d'ici à octobre 2001), la proposition de Directive sur les modèles d'utilité et la proposition de Réglementation sur le Modèle Communautaire suivent la position de l'AELE quant aux marques et empêchent les Etats Membres de l'AELE d'appliquer une règle d'épuisement international.

Question 2

(a) Des limitations contractuelles imposées par un titulaire de droit de Propriété Industrielle peuvent-elles être utilisées pour limiter l'effet de l'épuisement international ?

(b) Quel est l'effet d'une violation de la limitation contractuelle de la part d'un acheteur - l'épuisement intervient-il ?

(a) et (b). Cette question soulève la distinction entre l'approche de « common-law » sur l'épuisement et l'approche d'autres pays. L'approche de « common law » est que la vente de marchandises est une matière contractuelle, et que le traitement d'un DPI peut être affecté par ce contrat. Dans d'autres pays, le traitement des DPI ne peut pas être limité par contrat. Dans la majorité des pays, l'épuisement est considéré comme une matière gouvernée par les effets légaux des DPI, qui sont des droits de propriété produisant des effets à l'égard de tous les tiers. Un contrat entre des individus ne peut donc avoir aucun effet sur cette position. Cela est la théorie légale, par exemple, au Brésil, en République Tchèque, au Paraguay et en Yougoslavie. Au contraire, au Japon (au moins pour les brevets), l'épuisement international peut être limité par contrat, et là où il y a une violation du contrat l'épuisement n'a pas lieu. La position japonaise quant aux brevets est que si le détenteur d'un brevet ne réussit pas à imposer une restriction contractuelle sur une vente à l'extérieur du Japon, alors, sans tenir compte du fait qu'il y ait ou non un brevet parallèle dans le pays de vente, le breveté est considéré comme avoir renoncé à ses droits de s'opposer à l'importation au Japon. Au contraire, pour les marques, la loi n'est pas claire. En Australie des contrats peuvent avoir des effets dans le cas des brevets, mais pas dans le cas des marques. Au Canada, il est nécessaire de porter une restriction contractuelle à l'attention de l'acheteur pour la rendre effective. A Singapour, des restrictions contractuelles ne peuvent pas être imposées pour limiter les effets de l'épuisement international. Au Japon, la loi diffère entre les brevets et les marques.

Un certain nombre de Groupes ont attiré l'attention sur le rôle des lois anti-trust et les lois sur la concurrence dans les tentatives visant à limiter l'épuisement (Australie, Pays de l'EEA et le Vénézuéla). Le Groupe vénézuélien a remarqué que toute restriction contractuelle portant sur les effets d'épuisements internationaux est considérée comme nulle.

Question 3

(a) Si des restrictions contractuelles peuvent être utilisées pour limiter l'importation, importe-t-il qu'elles soient expresses ou implicites ?

(b) Si les limitations contractuelles sont expresses, existe-t-il des obligations particulières de marquage ?

(c) *Si des produits protégés sont marqués pour mentionner des restrictions de mise sur le marché, quelles sont les conséquences de l'enlèvement ou de la perte de ce marquage ?*

(a) Pour certains Groupes (Hongrie, Finlande, France et Vénézuéla) cette question était hors de propos, puisqu'il n'est pas possible que des restrictions contractuelles aient un effet sur l'épuisement. La majorité des pays exigeait que les contrats soient express. Au Japon, ils devaient habituellement être exprès en ce qui concerne les brevets. Tous les Groupes ont estimé qu'il serait plus facile d'avoir affaire à des conditions exprès plutôt qu'à des conditions implicites. Au sein de l'AELE, l'affaire en cours *Zino Davidoff contre A&G Imports* (C-414/99) devrait répondre à la question de savoir si le consentement peut être donné de façon implicite. Le Groupe canadien a observé que l'élément déterminant était que l'acheteur ait une connaissance réelle d'une restriction, et non que cette restriction soit expresse ou implicite.

(b) Au Japon, il devrait y avoir une étiquette ou un marquage analogue avisant l'acheteur subséquent que l'importation au Japon est prohibée. Aucun autre pays n'a d'exigence de marquage, mais certains Groupes ont remarqué qu'il serait utile que les marchandises soient marquées (Brésil, Egypte Corée et Paraguay).

(c) Cette question est en relation avec la question 6, à laquelle il est répondu ci-dessous.

Question 4

L'épuisement international des droits de Propriété Industrielle s'applique-t-il lorsqu'un produit a été mis sur le marché dans le cadre d'une licence obligatoire (s'il en existe) ?

Habituellement, les licences obligatoires ne s'appliquent qu'aux brevets. Dans la grande majorité des pays, l'épuisement international ne s'applique pas lorsqu'un produit a été mis sur le marché sous une licence obligatoire. Les exceptions sont le Canada, dans lequel une licence obligatoire est traitée de la même façon qu'une licence ordinaire, si bien que l'épuisement peut se produire, et l'Australie, où ce point n'est pas arrêté et pourrait être réglé de l'une ou l'autre façon. Le Groupe brésilien observe que l'article 31 des accords ADPIC (« Autres utilisations sans l'autorisation du détenteur du droit ») commence par « Dans les cas où la législation d'un état membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet *sans* l'autorisation du détenteur du droit... » (caractères italiques ajoutés). Ceci suggère qu'une licence obligatoire ne peut pas être une autorisation.

Le Groupe allemand a remarqué qu'au sein de l'AELE, suite à la décision de la CEJ dans *Pharmon contre Hoechst* (C-19/84, 9 juillet 1985), une licence obligatoire ne doit pas être prise pour un consentement.

Question 5

Le « consentement » donnant lieu à épuisement est-il limité à des relations particulières (par exemple une relation avec une filiale ou une société parente, ou un accord avec un licencié) ou s'agit-il d'une question de fait dans chaque cas ?

Le « consentement » donnant lieu à épuisement est dans la plupart des pays une question de fait. Les Groupes japonais et finnois ont remarqué que le consentement pourrait être présumé dans le cas d'un groupe de sociétés. Le Groupe espagnol a suggéré que cela pourrait s'appliquer sur le territoire de l'AELE, lorsque des liens ou un contrôle économi-

ques appropriés pourraient être établis. Le Groupe argentin fait remarquer que certaines relations spécifiques entre sociétés (par exemple société parente/filiale) devraient donner lieu à consentement. Le Groupe des Etats-Unis a noté que, lorsque des marchandises identiques à celles du titulaire de la marque étaient fabriquées à l'étranger par une filiale du titulaire de la marque américaine, ou par une entité sous une direction commune ou en copropriété avec le titulaire de la marque américaine, alors l'importation est permise. L'affiliation existe lorsque l'une ou l'autre société est une « parente » ou une filiale de l'autre, lorsque l'entreprise étrangère qui fabrique est simplement un département de fabrication de l'entreprise nationale (et non une société indépendante), ou lorsqu'il y a une direction commune entre ces sociétés.

Question 6

Le titulaire d'un DPI peut-il s'opposer à une importation parallèle lorsque (a) des marchandises ou (b) leurs conditionnements ont été modifiés ?

Ces questions s'appliquent principalement aux marques.

(a) Tous les Groupes ont rapporté qu'un changement dans les marchandises était suffisant pour permettre au titulaire du DPI de s'opposer à une importation parallèle. Cependant, différentes conditions s'appliquent selon les différents pays. Ainsi, en Australie, « des avis d'interdiction » doivent être affichés sur les marchandises. Aux Etats-Unis, les marchandises doivent être physiquement et matériellement différentes.

(b) Il y a eu des différences sur la question de la modification du conditionnement. A l'intérieur de l'UE un test a été développé, permettant au titulaire de la marque de s'opposer à une mise sur le marché additionnelle sous certaines conditions. Cette position est actuellement soumise à la CEJ suite à une tentative par une Cour Anglaise de limiter davantage l'étendue de l'opposition au reconditionnement Glaxo contre Dowellhurst (C-193/00). En Bulgarie, pour s'opposer au reconditionnement, la modification doit constituer en elle-même une contrefaçon et la qualité des marchandises ou du conditionnement doit être affectée. Dans certains cas, le fait de supprimer la marque peut entraîner la responsabilité d'un contrefacteur (Egypte et Yougoslavie). Dans les pays du Bénélux, il est probable que la suppression des marquages qui sont destinés à indiquer sur le marché qu'il n'y a pas de consentement à la revente à l'intérieur de l'AELE est illégal.

Le Groupe néerlandais a souligné la position de l'AELE tel qu'exposée dans *Loendersloot contre Ballantine* (C-349/95, 11 novembre 1997). Le « réétiquetage » constitue une contrefaçon, à moins :

- « qu'il soit établi que l'usage des droits de marques par le titulaire pour s'opposer à la mise sur le marché de produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à créer un cloisonnement artificiel du marché entre les Etats Membres ;
- qu'il ait été montré que le réétiquetage ne peut pas affecter l'état initial du produit ;
- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle risque de porter atteinte à la réputation de la marque déposée et de son titulaire ; et

- que la personne qui réétiquette les produits informe le titulaire de la marque de ce réétiquetage avant que les produits réétiquetés soient mis sur le marché ».

Question 7

En-dehors de rappeler les lois dans leurs pays respectifs, les Groupes sont également invités (a) à formuler toutes propositions de modifications ; et (b) à faire part de toute observation pouvant intéresser les questions soulevées ci-dessus.

Le Groupe danois a suggéré que les principes d'épuisement et de licence implicite peuvent être vus comme deux réponses conceptuelles aux besoins socio-économiques qui s'imposent dans un marché unifié (quelque soit le nombre de pays qu'il comporte). L'épuisement régional (ou national) est une conséquence logique d'un tel marché. D'un autre côté ni les résultats de travaux de recherche économiques ni le principe de droit ne justifient l'épuisement généralisé. Le Groupe danois s'oppose ainsi à l'épuisement généralisé obligatoire des droits nationaux.

Le Groupe danois suggère que la preuve du marquage ne devrait pas être obligatoire pour éviter l'épuisement international.

Le Groupe espagnol est contre l'épuisement international pour les brevets, en raison de leur durée limitée. Cependant, le Groupe espagnol remarque que l'absence de l'épuisement international pour les marques permet au titulaire de cloisonner ce marché et de tirer profit des prix.

Le Groupe espagnol a fait observer que l'intervention des états dans la fixation des prix des produits pharmaceutiques pouvait conduire à des problèmes pour les titulaires de brevets si des importations parallèles s'en suivent.

Le groupe Portugais souligne que la Communauté Européenne devrait régler les évolutions de manière homogène.

Les tensions que ce problème peut susciter sont soulignées par le Groupe brésilien qui a déclaré qu'il n'avait pas atteint une position unanime quant à l'épuisement international des marques.

Le Groupe néerlandais est parti de la position que les droits de PI sont nationaux. L'usage d'un droit à l'extérieur du territoire ne peut pas être considéré comme l'usage de ce droit dans ce territoire. De plus, chaque droit doit être considéré selon ses propres mérites. L'épuisement régional fonctionne à l'intérieur de l'AELE. Mais d'importantes différences au niveau des économies, des systèmes législatifs, des richesses, des niveaux de développement, du contrôle des prix par l'Etat et des régulations à travers le monde impliquent que l'épuisement international des DPI n'est pas souhaitable, puisqu'il conduirait à des réductions en R&D, ou à des restrictions sur les marchés sur lequel un titulaire de DPI va vendre ses produits. La question relève davantage de la politique de marché que d'une théorie juridique.

Le Groupe japonais pense que les titulaires de marques et de brevets dans un pays devraient être autorisés à exercer leurs droits contre des importations parallèles de marchandises vendues dans un autre pays avec leur consentement. Pour autant que les bre-

vets soient concernés, ceci permet au breveté de fixer librement les prix et de récupérer les investissements de R&D. Les titulaires de marques devraient être rémunérés pour l'établissement et l'entretien d'éléments incorporels (goodwill) sur un marché. Différents niveaux d'éléments incorporels dans différents marchés peuvent conduire à des prix différents. A ce titre, le titulaire de marques devrait être autorisé à s'opposer à des importations parallèles.

La Finlande, le Royaume-Uni et la Yougoslavie ont fait observer que les brevets et les marques sont traités différemment dans les systèmes d'épuisement international et ne devraient pas être traités ensemble par commodité.

Le Groupe australien a fait remarquer qu'une protection accrue des DPI est très improbable dans le climat politique actuel. Plusieurs Groupes ont souligné que l'épuisement international revêt des aspects politiques.

Le Groupe italien a demandé que tous les développements dans ce domaine soient réciproques. Le Groupe finlandais a suggéré que l'OMC pourrait être une organisation appropriée pour réaliser des changements ; le Groupe canadien a suggéré que ce soit l'OMPI.

Les Groupes du Royaume-Uni et de Hongrie ont souligné le besoin de démontrer des avantages économiques découlant de l'épuisement international avant de réaliser des changements. Le groupe coréen a suggéré que des recherches complémentaires soient menées sur l'importation parallèle de marchandises marquées.

Le Groupe Français a demandé le maintien du statu quo, tandis que le Groupe vénézuélien a demandé un épuisement international accru.