

## INTERNATIONAL PATENT EXHAUSTION

Il est aujourd'hui bien connu que dans le monde les produits doivent pouvoir circuler le plus librement possible, car ils devraient être accessibles au plus grand nombre.

A ce titre, internet constitue un nouveau support pour accélérer le commerce mondial des produits.

### *1 - Les produits et les marchés*

Pour étudier la question de l'épuisement international des produits brevetés, il n'apparaît pas inutile de rappeler ce qui distingue un produit ordinaire d'un produit breveté.

- 1/ Un produit ordinaire comme une pomme de terre ou un crayon est vendu par son fabricant à un acheteur. Une telle vente entraîne le transfert de propriété physique ou matériel en même temps que le transfert de tous les droits attachés à ce bien ordinaire.

C'est ainsi que le fabricant qui a vendu un tel produit, n'a plus aucun droit entre les mains, il les a épuisé en les transférant à l'acheteur qui les a tous acquis soit pour l'utiliser ou le consommer, soit pour le revendre.

C'est ainsi que dans le cadre d'un marché national, l'acheteur d'une pomme de terre à Séoul peut la revendre à Busan et que dans le cadre des marchés internationaux, la pomme de terre ou le crayon acheté à Busan peut être librement revendu à Tokyo ou aux USA.

On dit ainsi que pour un produit ordinaire, ses caractéristiques physiques ou corporelles et ses caractéristiques juridique ou incorporelles se confondent, de telle sorte que la transmission de ce bien fait que le vendeur n'a plus aucun droit sur lui et que l'acheteur les a tous entre les mains.

- 2/ La situation est différente lorsque le produit est breveté, comme un ordinateur portable ou un appareil de télévision.

Car, outre la propriété physique ou corporelle du produit, s'ajoute un élément juridique ou un droit incorporel que le produit ordinaire ne possédait pas, et qui permet au breveté de déterminer les conditions ou les modalités dans lesquelles ce bien sera fabriqué, utilisé ou revendu.

- a) Le produit breveté comporte en effet une innovation qui mérite une récompense : c'est le monopole accordé au breveté pour exploiter son invention.

Chacun s'accorde à estimer que ce monopole incite à créer et permet d'amortir les investissements effectués pour les recherches. Ce monopole d'exploitation est accordé sous la forme d'un titre juridique : le brevet.

- b) i. Mais le brevet n'est pas un titre universel ; il est délivré par des Autorités nationales ou par des Offices de Brevet de chaque pays.

Parfois, un Office unique peut délivrer un brevet pour plusieurs pays qui forment une région.

Mais en Europe, il faut bien se rappeler :

- que l'Union Européenne conserve ses Offices nationaux pour délivrer des brevets alors que l'Office et le brevet de l'Union Européenne ne sont pas encore entrés en vigueur
- si le brevet européen est délivré par un seul Office basé à Munich, il faut se souvenir que sa délivrance entraîne une explosion de ce titre en autant de brevets nationaux dans les pays, dont certains ne font pas partie de l'Union Européenne, et dont les effets sont limités à ceux d'un brevet national, alors qu'il n'existe pas encore de loi uniforme pour définir la contrefaçon de brevet (même si en Europe ces droits nationaux sont similaires ou parallèles).

- ii. Si un brevet ne protège que son territoire national, l'inventeur peut être le titulaire d'un brevet dans les pays du monde entier.

La territorialité de ces brevets fait qu'en application de l'article 4bis de la Convention de Paris, ils sont nécessairement indépendants les uns des autres et que cette indépendance « doit s'entendre d'une façon absolue ... tant au point de vue des causes de nullité ... qu'au point de vue de la durée normale ».

Mais pour autant la convention de Paris ne parle pas des droits conférés par un brevet ni de leur épuisement lors d'une vente en vue d'une éventuelle importation dans un autre pays couvert par un brevet correspondant.

Les accords ADPIC ont-ils traité de la question d'épuisement des droits des brevets ?

L'article 6 stipule qu'aucune disposition de cet accord « ne sera utilisé pour traiter la question de l'épuisement des droits de Propriété Intellectuelle ».

- Certains en déduisent que puisque les articles 27 et 28 prévoient que l'exploitation du brevet est assurée par la seule importation du produit breveté, il faudrait alors considérer que l'épuisement international existe dès la première vente, avant cette importation.
- D'autres au contraire estiment que puisque l'article 28 1° permet au breveté d'interdire l'importation, c'est que l'épuisement international est interdit par les TRIPS.
- Enfin, la grande majorité pense, comme l'AIPPI l'a rappelé dans sa note Q 146 (Oslo 1999) et dans sa résolution Q 156 (Melbourne 2001), estime que la lecture de l'article 6 implique clairement que la question de l'épuisement international des droits des brevets n'a pas été réglé, ni dans un sens ni dans l'autre.

3/ Tout comme les brevets ne sont pas universels, les marchés ne sont pas uniques.

- a) Il existe en effet dans le monde plusieurs grands marchés ; et même dans une région géographique, comme par exemple en Amérique du Sud, les marchés restent différents les uns des autres.

Cette pluralité des marchés dépend naturellement des conditions économiques et sociales des pays qui la composent.

Il en est ainsi des pouvoirs d'achat qui en dépend, mais également des besoins locaux qui varient selon les climats, les goûts et les cultures. A ce titre les produits méritent d'être adaptés à la spécificité de chacun de ces marchés.

Pour toutes ces raisons, les prix d'un même produit peuvent donc varier d'un marché à l'autre.

- b) i. Pour autant, les différences de prix d'un même produit selon les marchés où il est mis en vente, est-elle condamnable ?

Le producteur peut en effet faire certains efforts pour diminuer ses prix pour un marché moins développé et rendre à ses produits un accès plus facile. Il est alors juste que cet effort soit compensé par des prix plus élevés sur d'autres marchés plus développés. Ce raisonnement mérite d'être d'autant plus appliqué, lorsque le produit comporte une innovation brevetée.

- ii. D'autre part, le commerce des importateurs parallèles bénéficie-t-il réellement aux consommateurs ?

Certes l'importateur peut acheter à bas prix dans un marché pour revendre dans un autre marché à un prix inférieur à celui habituellement pratiqué par le breveté.

Mais l'expérience montre qu'en réalité l'importateur revend à un prix seulement légèrement inférieur et qu'il peut ainsi encaisser, parce qu'il est dispensé de certains frais comme ceux de promotion ou d'homologation, un profit qui est parfois beaucoup plus important que celui réalisé par le breveté.

Un tel transfert de profit résulte de la liberté de la concurrence ; il faut néanmoins constater qu'il ne se fait pas entre deux mêmes concurrents mais qu'il se fait au détriment de la recherche et de l'innovation puisque l'importateur parallèle n'a pas l'habitude de s'investir dans des recherches pour faire des innovations.

C'est pourquoi l'AIPPI avait constaté (Q 156 Melbourne 2001) que les importations parallèles ou l'épuisement international des droits de brevet diminue la valeur de tels droits et les bénéfices qui en découlent.

- II-1) a)** C'est dans ces conditions que l'AIPPI s'était toujours opposée (non pas à l'épuisement national d'un brevet) mais l'épuisement international des droits résultant de plusieurs brevets (Q 101 Barcelone 1990, Q 146 Oslo 1999, Q 156 Melbourne 2001).

Car si en vendant dans un pays le breveté a épuisé son droit national, puisqu'il a reçu une récompense pour son brevet et son marché national, il n'a pas pour autant reçu de récompense pour les autres brevets qu'il détient sur d'autres marchés.

C'est ainsi qu'en revendant son produit en Corée, le breveté a pu épuiser tous les droits résultant de son brevet coréen, mais aucun des droits qu'il détient sur ses brevets japonais, américains ou européens.

b) Mais l'AIPPI a toujours admis une exception à cette interdiction de l'épuisement international des droits de brevet.

i. En effet, si deux ou plusieurs pays faisant partie d'une même région peuvent vouloir décider de coopérer pour parvenir à un marché unique ou commun, on peut en effet admettre qu'il convient d'assimiler cette région à un seul pays et que le fait de vendre dans une ville nécessite que le produit puisse être revendu dans toutes les autres villes de cette région.

En effet, il n'est pas alors illégitime considérer que l'épuisement du brevet dans un pays ou une partie de ce marché, vaut épuisement des autres droits de brevets dans les autres pays de ce marché unique.

C'est ce que l'Union Européenne applique dès les années 70 pour assurer la libre circulation des marchandises, malgré la pluralité des brevets existant en Europe (qu'ils aient été délivrés par chacun des Offices nationaux ou par le seul Office Européen des Brevets).

ii. Mais il faut bien comprendre que cet épuisement des droits de brevet n'est que régional, et non pas international dans le monde entier.

En effet, la Cour de Justice Européenne a clairement rappelé que cet épuisement n'était déclenché que si la première mise en vente avait été effectuée dans l'Union Européenne, et non pas à l'extérieur (voir également ci-après).

Par conséquent si la première vente a été effectuée hors de l'Union Européenne, il n'y a pas d'importation parallèle possible dans l'Union Européenne. Car on estime que le breveté européen doit au moins recevoir une récompense à chaque première mise en vente dans l'Union Européenne.

c) On se souvient que l'importation parallèle est possible si on estime que les droits du breveté sont épuisés lorsqu'il a vendu son produit dans un pays couvert par son brevet.

Par conséquent, il serait naturel de dire que si le produit a été vendu dans un pays qui n'est pas couvert par un brevet, il a été impossible pour le vendeur d'épuiser un droit quelconque sur le brevet qui n'existe pas. C'est ainsi que le vendeur n'a pas reçu sa récompense dans un tel pays non protégé par un brevet, il a tout au plus reçu la même récompense que le vendeur d'un produit ordinaire.

2/ On a vu ci-dessus (voir section I 2° b. iii.) que les accords ADPIC n'avaient pas voulu traiter de la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle (article 6 TRIPS).

### **III - Les normes**

1/ Pour réglementer l'épuisement international des droits de brevet, il peut exister des normes légales ou législatives, ainsi que des normes contractuelles.

a) Les normes légales ou législatives sont celles qui donnent une définition des attributs du droit de brevet : le droit d'interdire la fabrication, l'usage, la vente ...

i. On sait qu'il est des normes législatives qui sont parfois impératives. Ce sont les normes qu'il convient de respecter totalement et auxquelles on ne peut pas déroger par contrat.

Certains législateurs pourraient donc prévoir d'obliger les importations parallèles, sans que le vendeur et l'acheteur ne puissent prévoir le contraire dans leur contrat de vente.

ii. Au contraire les législateurs nationaux peuvent prévoir des normes supplétives.

Ces normes supplétives ont deux rôles :

- l'acheteur et le vendeur peuvent y déroger et prévoir le contraire dans leur contrat de vente
- si rien n'est prévu par les parties, les normes supplétives s'appliquent alors.

C'est ainsi qu'un législateur national peut prévoir qu'à défaut de stipulation claire contraire, le breveté vendeur est présumé avoir consenti ou au contraire refusé l'importation du produit dans d'autres pays couverts par ses brevets (voir également ci-après).

b) Les normes peuvent entre l'acheteur et le vendeur résulter des dispositions aux clauses contractuelles.

i. Au moment de la vente, le breveté déclare ou fait connaître ses conditions :

- sur son prix et les délais de livraison ...
- sur une possible réexportation dans les pays couverts par l'un de ces brevets (dans les pays où il n'y a pas de brevet correspondant, le produit redevient ordinaire, le vendeur n'est plus breveté et n'a pas droit à une nouvelle récompense ; l'importation parallèle doit donc toujours pouvoir être possible).

Si la revente est possible en dehors du pays de la première vente entre le breveté et l'acheteur, il y a alors autorisation, consentement ou licence de la part du breveté au profit de l'acheteur pour importer.

Il y a là un consentement express donné par le vendeur qui naturellement aura été accepté par l'acheteur.

ii. Mais en l'absence de déclaration faite par le vendeur, faut-il rechercher une licence ou un consentement implicite.

La plupart des pays semble admettre qu'un consentement existe, même si c'est sous forme tacite, dès lors que les circonstances de fait montrent au Juge qu'il était certain.

C'est ce que dit la Cour de Justice Européenne en admettant le consentement implicite, notamment en matière de marque, dès lors qu'il résulte de toutes les circonstances qui doivent être appréciées par le Juge national et traduire de façon certaine une renonciation à son droit de propriété intellectuelle (voir notamment DIESEL / COSMOS et MAKRO – 15 octobre 2009 C-324/08).

Pour autant, l'AIPPI (Q 156 Melbourne 2001) estime nécessaire de considérer qu'il n'y a pas de présomption d'un épuisement international lorsque le breveté n'a rien stipulé. Néanmoins certaines circonstances de fait peuvent révéler la véritable volonté du breveté qui par exemple son produit avec un mode d'emploi rédigé dans les langues de plusieurs pays. Il semble bien que dans ce cas là le breveté a bien consenti, même de manière seulement tacite, à l'importation de son produit dans les autres pays couverts par ses brevets.

Il peut en être de même de la vente de micro chips brevetées dont le breveté sait que son vendeur va les intégrer dans des produits plus complexes (appareils de télévision ou ordinateurs portables) qui seront exportés vers d'autres pays couverts par les brevets du vendeur. Au contraire, dans d'autres pays (notamment d'origine anglo-saxonne) le breveté vendeur est présumé avoir consenti une licence d'importation, à moins qu'il ne stipule le contraire dans son contrat de vente ; une telle présomption ou consentement pourra également être écartée par le Juge si l'étiquetage du produit comporte une clause claire et précise sur l'interdiction d'importation dans d'autres pays du breveté vendeur.

2/ Il faut convenir que la situation entre le vendeur et l'acheteur doit être examinée au regard du droit des contrats.

a) Le droit alors applicable sera la loi du contrat.

- i. Si l'on raisonne en fonction du droit international privé européen, la loi du contrat ne sera pas la loi des pays d'importation couvert par le breveté vendeur, mais au contraire par la loi du contrat au moment de la vente dans le pays de première mise en circulation, point de départ des importations parallèles examinées.

On sait qu'un juge national peut en effet appliquer, à la place de sa loi nationale, une loi étrangère pour trancher la difficulté qui pourrait naître dans l'exécution d'un contrat passé entre le breveté étranger et l'importateur national.

- ii. Il n'est pas toujours aisé de connaître l'existence d'un consentement ou des véritables intentions du breveté vendeur.

On peut en effet supposer un pays (comme par exemple le Brésil) qui admet le droit des brevets mais qui interdit au vendeur d'imposer aux acheteurs une revente exclusivement au Brésil, sans possibilité d'exporter à l'étranger.

Dans ce cas, l'importateur européen qui a acheté au breveté brésilien, ne pourrait-il pas soutenir que n'ayant pas (en application de la loi brésilienne) fait l'objet d'une interdiction d'exportation, le breveté brésilien aurait ainsi consenti implicitement à l'importation des produits en Europe où il détient des brevets correspondants ?

Les Juges parisiens ont répondu par la négative. Car si le breveté brésilien était obligé d'accepter la revente de son produit hors du Brésil, il n'avait pas pour autant consenti à renoncer à ses droits de brevet en Europe. On peut en effet estimer légitime que ce breveté ait droit à une récompense pour la mise en vente pour la première fois en Europe. Il n'y aurait donc pas dans cette situation un épuisement international des droits de brevet.

3/ Il convient encore de préciser que le consentement qui déclenche l'épuisement international, doit être spontané ; et il ne peut pas être imposé ni obligatoire.

a) La Cour de Justice Européenne l'a dit clairement en matière de licence obligatoire de médicaments.

Car il est naturel que si le consentement a été forcé dans un pays, le breveté vendeur ne l'a pas donné dans les autres pays couverts par ses brevets en Europe.

b) L'AIPPI a même prévu (Q 137 Sorento 2000 et Q 156 Melbourne 2001) que l'épuisement international ne devrait pas exister lorsque les prix ont été fixés de manière impérative par les Autorités du pays où le breveté vend ses produits.

Car là encore, on peut considérer que le breveté n'a pas donné un consentement totalement spontané, puisque le prix lui a été imposé pour la vente.

c) Les accords ADPIC ont également prévu en 2005 aux termes de son nouvel article 31bis qu'une licence obligatoire pouvait être imposée lorsqu'un pays avait besoin de médicaments. Dans ce cas là, l'Union Européenne a prévu de maintenir les sanctions de la contrefaçon lorsque ces médicaments sous licence obligatoire venaient d'être importés sur son territoire.

4/ Il faut bien reconnaître que l'appréciation du consentement du breveté vendeur relève d'une certaine complexité.

a) Car outre la loi étrangère du contrat, il faut encore que le Juge du pays d'importation apprécie les normes législatives, qu'elles soient impératives ou seulement supplétives, pour connaître qu'elle est la véritable volonté que le breveté vendeur a pu exprimer, même de manière tacite, lorsqu'il a offert ses produits brevetés à un éventuel acheteur.

Et certains commentateurs de préciser qu'il importe surtout de savoir si l'acheteur a eu effectivement connaissance des conditions consenties par le breveté vendeur.

### ***III- Conclusion***

Il est heureux que peu de normes législatives imposent de manière impérative l'épuisement international des brevets.

Mais dans la vie des affaires, il convient de se montrer prudent car un Juge peut se rapidement conclure à un consentement implicite de la part du breveté vendeur pour importer dans d'autres pays couverts par ces brevets :

- car il faut bien reconnaître que dans le commerce international d'aujourd'hui, le droit de brevet n'est pas immédiatement perçu par l'acheteur et qu'en toute hypothèse il ne constituerait qu'un accessoire secondaire
- et que les produits même brevetés apparaissent en réalité comme des produits ordinaires qui doivent bénéficier d'une libre circulation.

Par conséquent il est sage pour le breveté vendeur de prévoir clairement que son produit est breveté et qu'il ne peut être revendu dans d'autres pays couverts par ses brevets et de conserver la preuve qu'il a fait connaître une telle volonté à son acheteur avant qu'il ne décide d'acheter.



## **REMARQUES**

1/ La présente étude ne porte pas sur la revente de produits brevetés en petite quantité, mais au contraire en quantité significative à des acheteurs qui montrent ainsi leur volonté de négocier de tels produits dans le commerce international.

La présente étude ne porte pas non plus sur des produits brevetés qui auraient été modifiés.

La présente étude ne porte pas sur la vente de produits brevetés pour un usage privé ou professionnel, ni pour un usage qui nécessiterait une réparation, une reconstruction ou un recyclage par des professionnels (car dans ce dernier cas il s'agit plus d'un épuisement de brevet limité à son territoire, et non pas une question qui relèverait de l'épuisement international).

Enfin l'étude ne porte pas non plus sur la revente de produits protégés par un droit de propriété intellectuelle qui constitueraient des produits de luxe pour des marchés de luxe dont la distribution nécessiterait des réseaux sélectifs.

Thierry Mollet-Viéville