

Rapport de synthèse*

Question Q205

L'épuisement des droits de propriété intellectuelle en cas de réparation ou de recyclage des produits

Introduction

Le rapporteur Général a reçu un très grand nombre de reports des différents et la plupart d'entre eux étaient très complets et détaillés. En particulier, nous avons reçu des rapports des 35 groupes suivants: Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, Équateur, Égypte, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.

Si, dans son principe, la notion d'épuisement des droits de PI est uniformément reconnue par tous les États, représentés par les rapports des groupes, en revanche son application diffère de manière très sensible d'un État à un autre. Certains pays ont des dispositions spécifiques prévues par leurs lois respectives alors que dans d'autres, l'épuisement est une création prétorienne.

Alors qu'en 2001, l'AIPPI a adopté une résolution rejetant l'épuisement international (Q156), plusieurs pays ont des dispositions statutaires relatives à l'épuisement international. Le groupe US a suggéré d'étudier l'épuisement international, dans le but de promouvoir la liberté de circulation des biens au plan international.

Un autre point que l'AIPPI souhaiterait clarifier est dans quelle mesure l'intention des titulaires de droits ou les limitations contractuelles peuvent avoir une influence sur l'épuisement des droits de PI. Ce point semble être sous-jacent à la notion d'épuisement. Le titulaire des droits de PI devrait avoir la possibilité de tirer une fois un certain profit, mais pas nécessairement une deuxième fois, après que les produits ont été mis sur le marché, la libre circulation des biens devant prévaloir.

S'agissant du recyclage et de la réparation, aucun consensus clair ne se dégage des rapports des groupes. Certains rapports nationaux suggèrent qu'il faille envisager des facteurs spécifiques, mais certains groupes nationaux soulignent que des règles trop strictes pourraient être de nature à limiter le pouvoir souverain des cours dans l'appréciation équilibrée des cas dont elles sont saisies.

Le Groupe anglais a posé une question sur l'articulation des Orientations de Travail en indiquant: „À titre de remarque préliminaire, nous ferons observer que la Question, par son titre et par l'ordre des questions spécifiques qu'elle pose, est potentiellement trompeuse, à tout le moins d'un point de vue anglais, en ce qu'elle présuppose que les problèmes de recyclage et de réparation des produits doivent nécessairement et seulement être appréhendés sous l'angle du droit de l'épuisement“.

I) Analyse de la jurisprudence et des lois actuelles

Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes selon leurs lois nationales:

1) Épuisement

Dans votre pays, l'épuisement des DPI est-il prévu soit dans les lois soit selon dans la jurisprudence en ce qui concerne les brevets, les dessins et modèles et les marques? Quelles dispositions légales sont applicables à l'épuisement? Quelles sont les conditions dans

* Traduit par Marianne SCHAFFNER (Linklaters LLP – France).

lesquelles un épuisement a lieu? Quelles sont les conséquences juridiques au regard de la contrefaçon et de la mise en œuvre d'un DPI?

Brevets

De nombreux pays ont des dispositions statutaires relatives au respect de l'épuisement des droits de brevet, alors que dans un petit nombre de pays, l'épuisement est prévu par la jurisprudence.

Des pays, tels que Singapour, la Malaisie, la Hongrie, la Thaïlande, la Belgique, la Grèce, la Suède, l'Espagne, la Pologne, les Philippines, les Pays-Bas, la Lettonie, la Finlande, l'Italie, l'Égypte, la Turquie, le Brésil, l'Argentine, la Chine, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, le Portugal, la Bulgarie et le Danemark ont des dispositions spécifiques sur l'épuisement des droits de brevets. En revanche, d'autres pays qui n'ont pas de dispositions statutaires sur l'épuisement des droits de brevet ont adopté ce principe fondé sur leur jurisprudence: le R.-U., les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Australie, le Japon, la Corée, la Grèce, l'Égypte et l'Équateur.

Principalement, l'épuisement d'un brevet a lieu lorsque le titulaire du brevet lui-même ou toute autre personne avec son consentement a mis le produit breveté sur le marché.

La Section 72 du CPI des Philippines prévoit, par exemple, que „Le titulaire d'un brevet n'a pas le droit d'empêcher des tiers de commettre sans autorisation, les actes prévus à la Section dans les conditions suivantes: 72.1 l'utilisation d'un produit breveté qui a été mis sur le marché aux Philippines par le propriétaire du produit ou avec son consentement exprès,...“

La Section 58A du Patents Act de la Malaisie prévoit que: „(1) Ne peut constituer un acte de contrefaçon l'importation, l'offre en vente, la vente, ou l'utilisation - (a) de tout produit breveté; ou (b) de tout produit obtenu directement par un procédé breveté ou pour l'obtention duquel a été mis en œuvre le procédé breveté, qui est fabriqué par, ou avec le consentement, conditionnel ou analogue, par le titulaire du brevet ou son licencié. (2) Au sens de cette section, "brevet" comprend un brevet délivré dans tout pays hors de la Malaisie portant sur la même invention ou essentiellement sur la même invention que celle ayant fait l'objet du brevet délivré selon cet Acte“.

Singapour et la Malaisie exigent que le consentement du titulaire du brevet pour mettre les produits brevetés sur le marché est la condition de l'application de l'épuisement.

L'Union Européenne et l'Équateur ont des dispositions spécifiques relatives à l'épuisement des matériaux biologiques brevetés.

Le Groupe Danois a souligné qu'il n'était pas déterminé si un produit est „mis sur le marché“ lorsqu'il est l'objet d'un prêt ou d'une garantie. Selon le groupe danois, le jugement de la CJCE dans l'affaire Peak Performance, qui était relative aux marques, devrait s'appliquer, de sorte que la condition préalable décisive du moment où quelque chose est mis sur le marché dans le contexte d'un prêt ou de la remise d'une garantie est la réelle opportunité pour le titulaire du brevet de tirer un profit économique de son brevet.

La conséquence légale de l'épuisement des droits réside essentiellement dans l'exception de contrefaçon. Les droits conférés par un brevet protégeant des revendications de méthode peuvent aussi être épuisés en Allemagne et au Japon.

Dessins et Modèles (DM)

De nombreux pays ont des dispositions statutaires sur l'épuisement des droits sur les DM, tels que Singapour, la Hongrie, la Thaïlande, l'Estonie, la Suède, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, les Philippines, la Finlande, l'Italie, l'Égypte, la Turquie, le Brésil, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, le Portugal, la Bulgarie et le Danemark.

L'Australie connaît une exception à la contrefaçon dans le cas de „réparation“ d'un produit pour restaurer „l'apparence générale“ du produit selon sa loi sur les DM. Généralement, la protection d'un DM enregistré n'est pas possible pour les pièces détachées en Australie.

Pour les EM de l'UE, la Directive DM (98/71/EC) et le Règlement sur les DM communautaires (6/20002/EC) imposent un épuisement communautaire et excluent l'épuisement des DM enregistrés ou non, nationaux et communautaires pour les produits qui ont été mis sur le marché en dehors de l'EEE par le titulaire des droits ou avec son consentement.

Selon le rapport du groupe de la Thaïlande, la théorie de l'épuisement n'est pas applicable aux DM.

Marques

Là encore, les pays, comme Singapour, le Mexique, l'Égypte, la Thaïlande, la Turquie, le Brésil, l'Équateur, la Pologne, l'Espagne, le Portugal, le Paraguay et le Pérou ont des dispositions statutaires relatives à l'épuisement des droits de marque dans leurs lois respectives.

La Chine et l'Argentine n'ont pas de dispositions légales relatives à l'épuisement des droits de marque alors qu'elles ont de telles dispositions en matière de brevets.

Les jurisprudences étatsunienne et japonaise autorisent la revente de produits authentiques marqués sous certaines conditions.

En Australie, la loi sur les marques indique clairement qu'une personne utilisant une marque enregistrée ne peut commettre un acte de contrefaçon, lorsque la marque a été apposée sur les produits avec le consentement du titulaire inscrit (p.ex. si la personne vend des biens d'occasion portant la marque originale).

Pour les EM de l'UE, la Directive Marque (89/104/EC) et le Règlement sur la marque Communautaire (40/94) imposent un épuisement communautaire et excluent l'épuisement des droits de marques pour les produits qui ont été mis sur le marché en dehors de l'EEE par le titulaire des droits ou avec son consentement.

2) *Epuisement international et national*

La loi dans votre pays applique-t-elle l'épuisement international des brevets, dessins et modèles ou marques? Si oui, y a-t-il des conditions supplémentaires pour l'épuisement international par rapport à l'épuisement régional ou national, telles qu'une absence de marquage sur les produits selon lequel ils sont destinés seulement pour la vente dans une région ou un pays spécifique, ou la non existence de restrictions contractuelles sur les distributeurs afin qu'ils n'exportent pas les produits en dehors d'une certaine région? Quel est l'effet d'une rupture des obligations contractuelles par un acheteur?

Si votre loi n'applique pas un épuisement international, existe-t-il un épuisement régional ou l'épuisement est-il limité au territoire de votre pays?

Dans le cas où votre pays applique un épuisement régional ou national, sur qui pèse la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine des produits et autres préalables requis à l'épuisement et dans quelle mesure?

Brevets et dessins et modèles (DM)

L'épuisement international est accepté dans plusieurs pays tels que Singapour, la Malaisie, l'Égypte, l'Argentine, le Paraguay, et le Pérou pour les brevets et DM.

Alors qu'aucune autorité légale ne peut être citée, la Chine semble connaître l'épuisement international et des restrictions contractuelles ne sont pas de nature à produire des effets sur les tiers.

En Thaïlande, alors qu'il n'existe aucune disposition légale, il est admis que l'épuisement international et inconditionnel des brevets d'invention soit applicable.

Les Philippines, les États-Unis, la Turquie, le Brésil et la Suisse adhèrent à l'épuisement national.

Les EM de l'UE ont un épuisement régional ou communautaire mais ils n'ont pas d'épuisement international allant au-delà de la sphère de l'EEE, à l'exception possible du R.-U. La jurisprudence de la CJCE a posé le principe de l'épuisement régional des droits de PI au visa de la liberté de circulation des marchandises au sein de l'UE par application de l'article 28 (ex. 30) du Traité CE („épuisement communautaire“). Celui-ci a été étendu à l'ensemble des membres de l'Espace Économique Européen (EEE). L'épuisement s'applique ainsi à l'importation et à la vente dans l'Union ou dans un EM de l'EEE pour toute première mise en circulation d'un produit dans un autre EM de l'UE ou de l'EEE par le titulaire des droits ou avec son consentement. Le traitement des produits mis sur le marché en dehors de l'EEE est déterminé par la législation communautaire subsidiaire, s'il y a lieu, ou par la législation nationale.

Le R.-U. a une approche légèrement différente à l'égard de l'épuisement des droits sur les brevets et sur les DM. Il connaît la notion de licence implicite qui est applicable quel que soit le lieu où a eu lieu la première mise en circulation du produit par le titulaire des droits, ce qui a, en soi, un effet pratique analogue à l'épuisement international. Cependant, la notion de licence implicite peut être exclue par la remise d'une notification expresse au moment de l'acte d'achat.

Le groupe anglais a noté que „(L')épuisement des brevets n'existe expressément au R.U. que dans la mesure où il est imposé par le Traité CE. Selon la loi nationale, c'est la notion de licence implicite, telle que posée dans l'affaire *United Wire c. Screen Repair Services* (Écosse) qui explique pourquoi en dépit de l'apparente étendue des droits du titulaire de brevet, une personne qui a acquis le produit avec le consentement du titulaire du brevet peut user ou disposer de celui-ci de la manière qui lui plaît.

La notion de licence implicite s'applique quelque soit le lieu où a eu lieu la première mise en circulation du produit, ce qui a, en soi, un effet pratique analogue à l'épuisement international. Cependant, la notion de licence implicite peut être exclue par la remise d'une notification expresse au moment de l'acte d'achat. Pour exclure la licence implicite de revendre le produit breveté après son acquisition avec le consentement du titulaire du brevet, l'acheteur doit avoir connaissance qu'il existe une restriction relative au commerce des produits au moment de l'acte d'achat. Si l'acheteur n'en a pas connaissance ou si elle lui est portée à sa connaissance après l'acte d'achat, la restriction ne produira aucun effet. Ainsi, dans l'affaire *Roussel Uclaf c. Hockley International* [1996] RPC 441, relative à l'achat de produits d'un breveté anglais en Chine où ils avaient été ensuite importés au R.U. pour revente, il a été décidé que si aucune licence limitée n'a été imposée au premier acheteur des produits lors de l'achat, une licence générale doit être appliquée et le breveté n'est pas habilité à imposer de telles conditions ultérieurement. Ici, en l'absence de preuve de ce qu'il est de pratique constante de labelliser les récipients d'un herbicide vendu en Chine avec des notifications restreignant l'exportation de Chine, la Cour a refusé d'interdire l'interdiction du produit au R.U. qui tombait sous le coup du brevet anglais sur l'herbicide.

Mais si le revendeur a acheté le produit fabriqué par le licencié d'un brevet qui n'est pas anglais, la notion de licence implicite ne trouve pas application lorsque le breveté a des droits parallèles au R.U. De la même manière, toute importation d'un tel produit au R.U. serait constitutive de contrefaçon (*Minnesota Mining & Manufacturing Company c. Geerpres Europe Limited* [1974] RPC 35, appliquant *SA des Manufactures de Glaces c. Tilghman* (1883) 25 Ch. D.1, suivi par *The Wellcome Foundation c. Discpharm et al.* [1993] FSR 433).“

Le Japon a une sorte d'épuisement international qui peut être exclu au moyen d'un marquage exprès des produits vendus. Si le breveté au Japon ou une personne autorisée vend les produits brevetés dans un pays autre que le Japon, il ne peut pas opposer son brevet à

l'encontre du produit breveté importé de manière parallèle au Japon, à moins d'un accord prévoyant que les produits ne peuvent pas être vendus ou utilisés au Japon et d'un marquage explicite en ce sens sur les produits. Ceci s'applique sans considération de l'existence d'un brevet correspondant dans l'autre pays.

Le groupe Japonais a fourni un résumé d'une décision de la Cour Suprême du Japon de 1997 dans le cas BBS, selon laquelle „L'épuisement national doit être discuté de manière distincte de l'épuisement international. C'est ainsi dans la mesure où dans le pays où le transfert d'un produit breveté a eu lieu, le breveté n'a pas nécessaire de brevet correspondant sur l'invention. En outre, un tel transfert dans un autre pays n'épuise pas nécessairement le droit de brevet. Dans l'hypothèse où le breveté a un brevet correspondant dans le pays dans lequel le transfert a eu lieu, même si le breveté oppose son brevet à l'encontre d'un produit breveté importé parallèle, cela ne signifie pas nécessairement que le breveté profite deux fois du même brevet. Dans le monde d'aujourd'hui où les transactions commerciales internationales sont devenues de manière croissante très présentes et sophistiquées, tout effort devrait être fourni pour assurer la liberté de circulation des marchandises. Dès lors que le vendeur des produits, qui a cédé tous ses droits sur les produits, est capable d'anticiper le fait que l'acheteur ou un acheteur successif est susceptible d'importer les produits au Japon, il doit être interdit au vendeur d'opposer son brevet sur les produits au Japon, à moins que les parties en cause ne soient convenues d'exclure le Japon des pays et régions dans lesquels les produits peuvent être vendus ou utilisés et qu'elles ont explicitement prévu un tel effet aux produits. Si le breveté transfère des produits mettant en œuvre le brevet en dehors du Japon sans restrictions, le vendeur devrait être considéré comme avoir implicitement consenti au droit pour l'acheteur et les acheteurs successifs de réimporter les produits au Japon sans restriction.“

En Corée, l'importation parallèle est autorisée par application de la théorie de l'épuisement international, que le DPI soit un brevet, un DM ou une marque.

Marques

Selon les rapports nationaux, Singapour, l'Égypte, l'Argentine, la Paraguay, et le Pérou reconnaissent l'épuisement international.

L'épuisement international est applicable en ce sens que l'importation parallèle de produits authentiques est admise au Japon, en Australie, en Suisse (si les produits importés sont identiques à ceux vendus en Suisse), en Équateur, en Corée et aux États-Unis.

La Turquie et le Brésil connaissent l'épuisement national des marques.

Bien qu'aucune autorité légale ne puisse être citée, la Chine semble avoir un épuisement international des marques, et les restrictions contractuelles ne devraient pas produire d'effet sur les tiers.

Au sein de l'UE, la Directive Marque (89/104/CE) et le Règlement sur la marque communautaire (40/94) prévoient un épuisement communautaire et excluent l'épuisement des droits de marque sur les produits mis sur le marché en dehors de la Communauté par le titulaire des droits ou avec son consentement.

La charge de la preuve

D'une manière générale, l'épuisement des DPI est envisagée comme un moyen de défense par le prétendu contrefacteur, et en tant tel le défendeur supporte la charge de la preuve.

En Allemagne, cependant, la Cour Suprême Fédérale a posé des restrictions considérant que la libre circulation des marchandises prévue par l'art. 28 du Traité EC pourrait être remise en cause, si la divulgation de la source par le prétendu contrefacteur permet au titulaire du brevet de fermer cette source et donc de cloisonner les marchés nationaux au sein de la Communauté. Cette question a fait l'objet d'une question préjudicielle posée à la CJCE qui

a décidé que le titulaire de la marque doit supporter la charge de la preuve de ce que les produits avaient été mis en circulation en dehors de la Communauté. S'il met les produits dans le marché au travers d'un réseau de distribution sélective et si un tiers est en mesure d'établir qu'il y a un risque de cloisonnement des marchés¹. Si le titulaire de la marque parvient à établir suffisamment la première mise en circulation en dehors de la Communauté, alors il appartient alors au tiers d'établir que le titulaire de la marque a consenti à une distribution subséquente des produits dans la Communauté. La même solution s'applique mutatis mutandis à l'Espace Économique Européen.

Selon le groupe Suisse, „si le titulaire d'un brevet prétend à la violation de ses droits exclusifs par l'importation en Suisse de produits authentiques mis en circulation dans un marché étranger, le défendeur peut s'opposer à la demande en établissant les faits conduisant à l'épuisement des droits, et notamment lorsque les produits ont été mis en circulation avec le consentement du titulaire du droit (selon le principe général de la charge de la preuve de l'article 8 di Code civil). L'article 8 dispose qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, une personne fondant ses prétentions sur l'existence d'un fait allégué doit en rapporter la preuve. Même si le défendeur a la charge de la preuve de l'épuisement des droits sur le brevet, cela ne signifie pas pour autant que l'importateur doit prouver la véritable origine de chacun des produits importés. Dans la plupart des cas, cette preuve est impossible à rapporter, dans la mesure où l'importateur ne connaît que ses fournisseurs directs. C'est pourquoi il suffit généralement que l'importateur prouve que des produits identiques sont à la vente et dans le commerce dans le pays d'origine“.

3) *Licence tacite*

La théorie de la licence tacite a-t-elle une place dans les lois de votre pays? Si oui, quelles différences doivent être notées entre les concepts d'épuisement et de licence tacite?

La théorie de la licence implicite qui est solidement établie au R.U. et probablement en Australie également, est inconnue des autres pays. Le groupe anglais a rapporté que: „Au contraire l'épuisement des droits ne fait pas partie de la tradition nationale légale au R.U. Il a été jugé dans l'affaire *United Wire v Screen Repair Services* (Écosse) que les deux diffèrent en ce que la "licence implicite" peut être exclue par un accord contraire exprès ou faire l'objet de conditions tandis que la théorie de l'épuisement des droits empêche tout exercice des droits. En pratique, cependant, la portée de l'exclusion d'une licence implicite par un accord contraire exprès en droit anglais est limité“.

Le groupe australien a noté que „la vente des produits protégés par des DPI (sans restriction expresse) entraîne une licence implicite autorisant une utilisation "non perturbatrice" et "non restrictive" des produits au profit de l'acheteur. Ceci inclut l'usage au moyen de réparation de prolongement de la durée de vie des produits. Cependant, comme mentionné ci-dessus, il n'est pas conféré au licencié d'une licence implicite (i.e. l'acheteur) le droit de "reconstruire" les produits ou de les "re-fabriquer" –ce n'est pas un droit couvert ou donné par la licence implicite.

„Le titulaire d'un brevet ou d'un DM enregistré peut imposer des conditions post-ventes portant sur l'usage qui peut être fait des produits une fois qu'ils ont été vendus. Ces conditions lient l'acheteur à qui elles ont été notifiées – et ce même si l'acheteur n'a pas un lien contractuel avec le breveté. Le groupe australien comprend que ceci est en contradiction avec les positions étatsunienne et européenne“.

¹ La version originale comporte un oubli rendant la compréhension de la phrase difficile: "If he puts the goods on the market using an exclusive distribution system and if the third party is able to prove that there is an actual risk that the markets are sealed off."

Le groupe hongrois a noté que depuis que l'épuisement est obligatoire par application de dispositions statutaires, la notion de licence implicite n'a plus cours en Hongrie, à l'exception des marques. La CJCE a posé les conditions du consentement implicite du titulaire de marque pour faire jouer l'épuisement des droits sur la marque (Affaires Davidoff / Levi Strauss cases).

Le groupe coréen a noté que la doctrine considère que la notion de la licence implicite peut être appliquée de manière appropriée en matière d'importations parallèles et de réparation et de reconstruction.

Selon le groupe brésilien, la notion de licence implicite peut trouver quelque écho s'agissant des droits sur les logiciels et les marques.

Le groupe allemand a noté que la théorie de l'interrelation des deux types d'usage ne laisse aucune place à la notion de théorie implicite. Mais, une licence implicite peut être présumée, si le titulaire d'un brevet de méthode vend un appareil qui, selon le contrat, est destiné à mettre en œuvre la méthode brevetée. Vu le but d'un tel contrat de vente, il doit être présumé de manière fréquente que le vendeur a donné à l'acheteur la permission d'utiliser la méthode brevetée au moyen d'un appareil, même si un accord explicite sur une telle licence n'a jamais été donné dans le contrat de vente ou ailleurs. Dans ce cas, quand bien même le brevet de méthode n'est pas spécifiquement épuisé, le tiers demeure habilité à utiliser la méthode par l'effet de la licence implicite. Le groupe japonais a formulé des observations similaires.

Selon le groupe étatsunien, la théorie de la licence implicite peut surgir dans certaines circonstances lorsque le breveté vend un produit non-breveté qui peut être utilisé pour mettre en œuvre une invention brevetée. Pour déterminer si la vente d'un produit entraîne avec elle une licence implicite de mettre en œuvre une invention brevetée; les cours doivent déterminer que „le matériel impliqué (...) n'a pas d'usage contrefaisant“ et que „les conditions de la vente indiquent clairement qu'une licence aurait dû être conclue“ Une fois que la cour a retenu la licence implicite, elle doit ensuite „encore examiner les circonstances de la vente pour déterminer l'étendue de la licence implicite.“

4) *Réparation de produits protégés par brevets ou dessins et modèles*

A quelles conditions une réparation de produits brevetés ou protégés par le droit des dessins et modèles est-elle permise selon votre droit national? Quels facteurs devraient être pris en compte et considérés? Votre droit prévoit-il une définition spécifique du terme "réparation" dans ce contexte?

Brevets

Dans tous les pays représentés par un rapport national, aucune condition ou disposition spécifique n'a été donnée pour permettre la „réparation“ des produits brevetés sous l'angle de la théorie de l'épuisement.

La notion de „réparation“ permise est en contradiction avec l'interdiction de „fabriquer“ (R.U), de „reconstruire“ (États-Unis et Allemagne“), de „nouvelle acquisition“ (Danemark), de „nouvelle production“ (Suède et Japon).

Le R.U a souligné l'opinion de la Chambre des Lords dans l'affaire *United Wire c Screen Repair Services*. Dans cette affaire, la Chambre a considéré que les actes incriminés constituaient un acte de fabrication plutôt que de rechercher à formuler des principes portant sur la réparation. Il était noté que la „réparation“ pouvait couvrir une grande étendue d'activités allant de simple action de porter quelques corrections pour assurer un bon fonctionnement, sans impliquer de remplacement de pièces, à la reconstruction substantielle du produit breveté. Une reconstruction substantielle pourrait porter atteinte aux droits du breveté à la différence de simples réparations correctives.

Les groupes malais et australien ont noté la possible influence de la jurisprudence anglaise dans leur pays.

Le groupe allemand a souligné que les dispositions relatives à la fourniture de moyens devraient être considérées. Si un élément essentiel d'un appareil breveté est remplacé par le client et si la pièce de rechange n'est pas achetée auprès du titulaire du brevet d'une licence, ceci peut conduire à une contrefaçon indirecte. Cependant, la contrefaçon par fourniture de moyens est exclue si la personne était autorisée à exploiter l'invention. L'autorisation peut résulter, entre autres, du fait que l'objet protégé a été épuisé et l'épuisement comprend toute action qui fait partie de l'usage auquel est destiné l'appareil. La maintenance et la restauration de la forme pour l'usage du produit breveté sont incluses dans l'épuisement.

En Allemagne, la Cour Suprême Fédérale a récemment commenté la distinction entre la reconstruction interdite et la réparation admissible d'un appareil breveté par le client/licencié dans plusieurs décisions. Selon la Cour pour déterminer, tout en prenant en considération les caractéristiques spécifiques, les effets et les avantages de l'invention, si les mesures prises maintiennent l'identité du produit breveté qui a déjà été mis sur le marché, ou si ces mesures aboutissent à créer un nouveau produit mettant en œuvre l'invention. Hormis la prise en considération des caractéristiques spécifiques de l'objet de l'invention, il est aussi important de mettre dans la balance l'intérêt du titulaire du brevet qui exploite commercialement son invention laquelle mérite protection, et l'intérêt du client qui utilise librement le produit qui a déjà été mis dans le commerce.

Aussi, en Allemagne, si les pièces sont des pièces d'usure dont le changement au cours de la vie du produit peut être fréquemment envisagé, il est généralement suggéré que la réparation est admissible. Mais une mise en balance des intérêts peut toujours résulter dans l'hypothèse d'une reconstruction, même si la pièce est une pièce d'usure qui nécessite d'être remplacée à plusieurs reprises, si la pièce d'usure incorpore un élément essentiel de l'invention. Si le remplacement de cette pièce conduit à un avantage technique ou économique de l'invention, la mise en balance des intérêts sera favorable au titulaire du brevet, car il n'a pas pu tirer profit de l'invention à laquelle il a droit en mettant lui-même l'appareil complet sur le marché pour la première fois.

Le groupe japonais a souligné que le tribunal de district japonais suggère qu'il convient pour établir la distinction entre „réparation“ et „nouvelle production“ de prendre en compte les principaux facteurs suivants:

- i) Les normes sociales et les pratiques du commerce;
- ii) L'analyse objective des caractéristiques et du but de l'usage du produit breveté et les conditions d'exploitation du brevet;
- iii) L'identité du produit (une comparaison entre le produit breveté mis à l'origine dans le commerce);
- iv) L'identité des conditions d'exploitation (une comparaison entre le produit breveté mis à l'origine dans le commerce);
- v) Si le remplacement d'une pièce du produit breveté par une nouvelle constitue une altération de l'essence de l'invention brevetée;
- vi) Si l'acte peut être considéré comme un simple remplacement d'un consommable;
- vii) Si l'acte peut être considéré comme un remaniement complet des pièces brevetées, et
- viii) Si l'acte peut être considéré comme un remplacement d'une pièce brevetée importante.

Le groupe de Singapour a noté que „l'exception de réparation“ a été appliquée avec beaucoup d'attention par les cours en matière de logiciel et de dessin et modèle de cartouches d'imprimantes laser.

Le groupe néerlandais a fourni les critères suivants:

- i) Réparer sans remplacement de pièces (significatives) est généralement considéré comme couvert par la règle de l'épuisement et, partant, est permis.
- ii) Réparer par remplacement graduel de toutes les pièces est toutefois considéré assimilable à l'acte de fabriquer et, partant, est constitutif de contrefaçon.
- iii) Réparer par remplacement des pièces qui sont considérées comme essentielles à l'invention revendiquée peut, selon les circonstances, être constitutif d'un acte de contrefaçon par fabrication. Dans une telle hypothèse, la vente de pièces est normalement considérée comme constitutive de contrefaçon indirecte et réparer le produit avec de telles pièces constitue un délit. (District Court de La Haye 23 Juin 1999, *Impro/Liko*).

Le groupe étatsunien a commenté que „La distinction entre la réparation et la reconstruction, pourtant essentielle pour déterminer l'activité licite, demeure floue lorsqu'il s'agit de l'appliquer, et dépend totalement des circonstances de fait de chaque situation. Par exemple, les décisions du Federal Circuit ont cité, entre autres, la réapplication d'un revêtement non-collant à un appareil de cuisson, le remplacement d'un récipient pour une poubelle médicale, la modification de cartouches d'imprimante non usagées et le remplacement de disques d'une récolteuse de tomates comme des actes de réparation permis. En revanche, lorsqu'une mèche d'une perceuse brevetée ne pouvait plus être aiguisée, la cour a considéré que la fabrication complète d'une nouvelle pièce est une reconstruction.“

Dessins et modèles (DM)

Comme en matière de brevets, il n'existe ni conditions spécifiques ni dispositions spécifiques à la réparation des produits protégés par un DM dans aucun pays à l'exception de l'Australie.

En matière de DM, la législation australienne sur les DM prévoit en sa Section 72 que „Certaines réparations ne sont pas constitutives de contrefaçon de DM enregistrés“ que „une personne ne commet pas un acte de contrefaçon d'un DM , si... (b) le produit est une pièce d'un produit complexe et (c) si l'usage ou l'autorisation est à des fins de réparation du produit complexe afin de lui rendre son apparence d'ensemble en totalité ou en partie“. En outre, à la même section, une définition de la réparation est donnée pour définir les actes qui ne sont pas constitutifs de contrefaçon, à savoir: „(a) une réparation est réputée comme telle si elle a pour but de restaurer l'apparence d'ensemble d'un produit complexe en totalité si l'apparence d'ensemble du produit complexe immédiatement après la réparation ne diffère pas de manière substantielle de son apparence d'ensemble d'origine, et (b) une réparation est réputée comme telle si elle a pour but de restaurer en partie l'apparence d'ensemble du produit complexe si aucune différence substantielle entre (i) l'apparence d'ensemble d'origine du produit complexe et (ii) l'apparence d'ensemble du produit complexe immédiatement après la réparation est seulement attribuable au fait que seulement une parties du produit complexe a été réparée“. La réparation s'agissant d'un produit complexe est définie comme comprenant „(a) la restauration d'un élément délabré ou endommagé ou endommagé d'un produit complexe pour le remettre en bon état, (b) le remplacement d'un élément délabré ou endommagé d'un produit complexe par une pièce en bon état; (c) le remplacement nécessaire d'objets périphériques lors de la restauration ou le remplacement d'un élément délabré ou endommagé“.

Selon le groupe Australien, cette Section 72a été introduite en droit australien en réponse à l'augmentation artificielle des prix des pièces détachées ou des produits plus complexes, lorsque ces pièces étaient protégées par des DM enregistrés.

Également selon le groupe turc, il existe une disposition spécifique relative à la réparation des produits protégés par DM dans DL-554 qui prévoit une protection de 3 ans des pièces détachées, ce qui est à opposer à la protection de 25 ans conférée aux DM enregistrés.

Dans ce sens, la protection des pièces détachées est très commune dans la pratique turque, la réparation d'une pièce détachée (protégée ou non par un DM) est aussi importante.

Les éléments suivants sont à prendre en considération:

- a) Si une pièce détachée jouit d'un caractère nouveau et d'un caractère propre, elle peut bénéficier de la protection de 25 ans conférée à tout DM. Par exemple, les modèles d'un volant et de sièges d'une automobile relèvent en principe partie de ce groupe.
- b) Les modèles des pièces „must-fit“ ne sont pas protégées. Selon DL 554, les modèles qui doivent nécessairement être fabriqués dans leurs exactes forme et dimensions en vue de permettre un assemblage ou une connexion de la pièce du produit dans lequel le modèle est incorporé avec les autres pièces sont hors du champ de protection.
- c) Selon l'article de DL 554 intitulé „Usage à des fins de réparation“, les modèles des pièces „must-match“, notamment les modèles des pièces détachées, dont dépend la représentation ou l'apparence du produit complexe, jouissent d'une protection limitée à 3 ans.

Comme toujours, le conflit entre les intérêts des titulaires de DPI – dans l'exploitation de leurs DPI monopolistiques et exclusifs – et du public – voulant accéder aux pièces détachées pour réparer les produits qu'ils ont achetés – est pris en compte et considéré pour apprécier l'autorisation de réparer les produits ou les pièces détachées protégés par DM.

La loi turque parvient à résoudre ce conflit d'intérêt en conférant une exceptionnelle protection aux pièces „must-match“ tout en la limitant à 3 ans, en donnant au public l'occasion de produire librement et d'accéder à ces pièces à l'expiration de la durée de protection, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte de manière irrémédiable à la libre concurrence et aux intérêts des consommateurs.

Selon le groupe néerlandais, si le DM d'une pièce d'un produit complexe est protégée, l'exploitation d'un tel DM ne peut pas être interdite lorsqu'elle est destinée à la réparation du produit complexe et si l'apparence d'origine est restaurée. (art. 3.19(3) du Traité Benelux sur la Propriété Intellectuelle). Il convient de souligner que l'exception susvisée ne s'applique qu'aux DM déposés à compter du 1er décembre 2003. Les DM déposés antérieurement sont soumis à la loi ancienne et jouissent d'une protection en cas de réparation.

Aussi, selon le groupe allemand, lors de la réparation de produits ayant un certain design, il est nécessaire d'établir une distinction de la reconstruction. Seules les réparations, dans des situations de maintenance courante, sont admises. Si le travail de réparation a un impact considérable sur les caractéristiques distinctives du produit, il est porté atteinte au droit du designer à l'intégrité de son produit et la démarche ne peut donner lieu épuisement. La notion de „caractéristiques distinctives“ dans cette hypothèse renvoie aux propriétés caractéristiques du produit. Selon les tribunaux, reteindre des textiles peut porter atteinte à la distinctivité d'un produit d'une manière telle qu'un produit différent est créé. Dans l'affaire dites des „jeans teints“, ce qui importait était, entre autres, le fait qu'au lieu de la couleur douce originale, des couleurs vives avaient été utilisées pour la reteinte.

5) *Recyclage de produits protégés par brevets ou dessins et modèles*

A quelles conditions un recyclage de produits brevetés ou protégés par le droit des dessins et modèles est-il permis selon votre droit national? Quels facteurs devraient être pris en compte et considérés? Votre droit prévoit-il une définition spécifique du terme „recyclage“ dans ce contexte?

Comme pour la réparation, dans aucun des pays qui nous a adressé son rapport national, il n'existe de conditions spécifiques ou de dispositions spécifiques autorisant le recyclage des produits brevetés.

Un certain nombre de groupes, tels que les groupes australien et anglais ont souligné que le même principe que celui en matière de réparation serait applicable au recyclage.

Le groupe néerlandais a suggéré de considérer les éléments suivants:

- i) Le recyclage en cassant le produit en re-fabriquant le produit serait à considérer comme constitutif de contrefaçon, même si des pièces originales sont utilisées.
- ii) Si un produit doit être recyclé parce qu'il ne fonctionne plus et si un tel recyclage implique le remplacement de pièces qui sont essentielles à l'invention, ceci constituerait une contrefaçon indirecte.
- iii) Fondamentalement, le recyclage d'éléments d'un appareil breveté est permis s'il est limité aux réparations ordinaires et si le produit fabriqué est en dehors du champ de protection du brevet pertinent.

Au Japon, la Cour Suprême a rendu une décision en 2007 dans une affaire relative au recyclage, ou à ce qui pourrait être appelé réutilisation, de cartouches d'imprimante jet d'encre. Le prétendu contrefacteur avait fait un trou dans les cartouches d'encre utilisées, les avait lavées pour retirer les résidus d'encre, les avait re-remplies avec de l'encre nouvelle et avait rebouché le trou. La cour a noté que parmi les différents éléments à prendre en compte, l'essence de la solution technique offerte dans l'invention brevetée a été identifiée en relation avec les problèmes à résoudre. Si tout traitement du produit breveté et utilisé qui a perdu son essence ou tout remplacement de pièces aboutit à lui rendre son essence et sa valeur pratique, ceci peut être considéré comme une „nouvelle production“ du produit breveté. Dans ce cas spécifique, la Cour a conclu à la contrefaçon.

Selon le groupe allemand, le recyclage n'est pas permis si le procédé est économiquement le même que la création d'un nouveau produit selon l'invention, i.e. une reconstruction. Une reconstruction est présumée si l'appareil breveté est recyclé avec des pièces d'un ou plusieurs objets qui ont été détruits ou devenus inutiles. Ce même principe s'applique au recyclage des substances brevetées à partir des déchets.

6) *Produits portant une marque*

S'agissant de la réparation ou du recyclage de produits tels que la réutilisation d'articles portant une marque protégée (voir les exemples ci-dessus), votre droit national ou votre pratique nationale ont-ils établi des principes spécifiques? Y a-t-il des questions spécifiques ou une jurisprudence qui gouverne l'épuisement des droits de marques dans votre pays dans les cas de réparation ou de recyclage?

Le groupe argentin a noté que: „La commercialisation de produits réparés revêtus d'une marque protégée serait admissible dans la mesure où une telle réparation a rendu aux produits leur condition originale (i.e. aucune altération ou perfectionnement n'ont été apportés au produit original) et à condition que soit faite une notification selon laquelle les produits sont d'occasion et ont été réparés. En outre, il serait nécessaire de souligner que la réparation n'a été ni faite, ni supervisée, ni approuvée par le titulaire de la marque.

Le cas de recyclage, cependant, souvent constitue une altération de l'état d'origine du produit. C'est pourquoi, la commercialisation de produits recyclés serait constitutive de contrefaçon de marque si les marques protégées n'étaient pas retirées des produits mis sur le marché. Ainsi, le remplissage, la réutilisation de produits revêtus de marques devraient être un fondement à une demande en contrefaçon de marque“.

Le groupe chinois a noté que „Le recyclage de produits revêtus de marques est permis lorsque les produits recyclés sont vendus sans tromper les acheteurs en les leur présentant comme les produits authentiques et originaux du titulaire de marque, par ex. les produits recyclés sont vendus avec un disclaimer indiquant qu'ils sont recyclés. Mais, il porterait atteinte au droit

de marque si les produits recyclés sont vendus comme neufs et authentiques, en ce que cela trompe les consommateurs sur l'origine des produits".

Les déclarations reproduites ci-dessus résument les remarques faites par un certain nombre de groupes nationaux.

Aussi, dans un certain nombre de pays, l'épuisement est expressément exclu si l'état du produit est modifié ou détérioré après qu'il a été mis sur le marché.

Cependant, si nous examinons dans le détail les situations de chaque pays, nous trouvons des divergences significatives.

Le groupe danois a illustré son rapport de débats très détaillés relatifs à la jurisprudence au Danemark. Dans un arrêt récent de 2006, quelques aspects généraux sur la règle de l'épuisement en relation avec le remplissage de bombones de gaz revêtus d'une marque tridimensionnelle ou d'une marque dénomminative.

Selon le groupe néerlandais, s'agissant du recyclage ou de la réutilisation de produits, il y a en particulier la jurisprudence sur les bombones de gaz. La Cour de Justice du Benelux (CJB) a décidé dans une affaire *Shell/Walhout* (CJB, 20 décembre 1993) que le remplissage de bombones gaz vides revêtues d'une marque avec du gaz qui ne provient pas du titulaire de la marque (sans sa permission) est constitutif de contrefaçon. Cette règle a aussi appliquée dans plusieurs décisions ultérieures, telles que: ADG (Cour d'appel de La Haye, 3 novembre 1994) et *Primagaz* (Cour d'appel d'Amsterdam, 9 Juillet 1998), la CJB a décidé que le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à l'usage d'une marque apposée sur des produits reconditionnés, i) si le produit principalement reste le même que le produit original (aucun nouveau produit n'est créé) et ii) si la suppression de la marque n'est pas possible sans avoir un impact irréversible sur la qualité du produit ou si cela était déraisonnable (i.e. économiquement impossible) d'imposer une telle suppression et le tiers fournit des efforts raisonnables pour informer le public que ce sont en fait des produits reconditionnés et non pas des produits originaux.

Selon une disposition spécifique dans la loi finlandaise sur les marques, le titulaire de la marque est habilité à empêcher la libre circulation de produits recyclés, s'il peut établir que des raisons justifiées pour s'opposer à ce que les produits soient une nouvelle fois mis en sur le marché. Une telle possibilité existe en particulier dans des hypothèses dans lesquelles les produits ont été altérés ou détériorés après leur première mise en circulation par le titulaire de la marque.

Le groupe français a observé que selon la jurisprudence française, le recyclage des produits revêtus d'une marque est interdit puisque la suppression d'une marque est légale puisque la suppression porte atteinte à la fonction fondamentale de la marque qui est de garantir que tous les produits qui sont protégés par une marque ont été fabriqués sous le contrôle d'un individu qui a la responsabilité de maintenir la qualité, à tout moment. À moins que la marque ne soit supprimée, toute revente de produits recyclés est illégale si la modification est essentielle et change la nature du produit fabriqué et mis sur le marché par le titulaire de la marque.

Le groupe japonais a discuté de plusieurs décisions de cours japonaises. Dans un cas, l'usage de la marque enregistrée par un tiers était permis, car cet usage n'était pas un usage à titre de marque, mais elle était utilisée pour indiquer la compatibilité avec des rubans d'encre emballés dans des boîtes. Il doit être noté, toutefois, que ce problème de l'utilisation d'une marque est en dehors du champ de cette question Q 205 et a été traitée par l'AIPPI dans d'autres contextes.

Selon le groupe coréen, constitue un acte de contrefaçon de marque le fait de restaurer des appareils photos instantanées jetables utilisés en y ajoutant et enveloppant des films portant une marque différente, car (i) la marque originale était maintenue en différentes places sur

les appareils restaurés et (ii) il y avait une notice explicite dans l'emballage d'origine que l'appareil ne serait pas retourné après développement du film. La vie de l'appareil s'arrêtait, lorsqu'il était ouvert pour développement du film. L'identité de l'appareil a été altérée par le remplissage et l'enveloppement du film (Cour Suprême Cas No. 2002 Do. 3446).

7) *Intention du titulaire du DPI et les restrictions contractuelles*

- a) *Dans la détermination du fait de savoir si le recyclage ou la réparation d'un produit breveté est licite ou non, l'intention expresse du titulaire du DPI joue-t-elle un rôle? Par exemple, est-il considéré comme significatif, afin d'empêcher l'épuisement des droits, d'avoir un marquage énonçant que les produits doivent être utilisés une seule fois et jetés ou retournés après une utilisation unique?*
- b) *Quelles seraient les conditions pour considérer ce type d'intentions?*
- c) *A quel point les autres restrictions contractuelles sont-elles décisives afin de déterminer si le recyclage et la réparation sont licites? Par exemple, si un contrat de licence restreint le territoire où un licencié peut vendre ou expédier des produits, un breveté peut empêcher, sur la base de ses brevets, la vente ou l'expédition de ces produits par des tiers en dehors du territoire désigné. A quelles conditions cette restriction serait-elle valide?*
- d) *Existe-t-il d'autres critères objectifs jouant un rôle en plus de ou au lieu de facteurs tels que l'intention du breveté ou les restrictions contractuelles?*

Selon le groupe argentin, „les intentions du titulaire de DPI ne jouent pas un rôle significatif pour déterminer si le recyclage ou la réparation d'un produit est permise. Comme indiqué ci-dessus, la réparation est en général permise, sauf si la pièce du produit remplacée est brevetée (c'est pourquoi, seulement la réparation en remplaçant la pièce par une pièce venant du breveté serait admise) alors que le recyclage (tel que défini ci-dessus dans le contexte de la présente question) peut donner lieu à une contrefaçon de brevet soit parce qu'il correspond strictement au brevet soit en appliquant la théorie de l'équivalence. Des restrictions contractuelles ne donnent pas de fondement à une demande en contrefaçon de brevet. Tous les litiges résultant de telles restrictions ont été résolus par la loi sur les contrats“.

Une majorité de groupes, incluant les groupes bulgare, danois, néerlandais, malais, français, allemand, hongrois, turc, suisse, polonais, espagnol et mexicain ont aussi noté que les intentions d'un titulaire de DPI ou des restrictions contractuelles ne jouent essentiellement aucun rôle en matière d'épuisement des DPI.

Le groupe australien a noté que „Si un contrat ou un accord de licence existe, les intentions expresses des parties sont celles qui figurent dans le contrat ou l'accord. Dans le cas de l'intention expresse du titulaire inscrit d'un brevet ou DM, telle que décrite ci-dessus, le titulaire peut imposer des conditions post-vente relatives aux conditions d'utilisation des produits une fois vendus, même s'il n'y a pas de relation contractuelle avec, par ex., un acheteur des produits. Ces conditions post-vente s'imposent, dès lors que la personne a reçu notification de ladite condition. Le non-respect de ces conditions est de nature à rendre la partie défaillante coupable de contrefaçon du brevet ou DM enregistré“.

Des groupes, tels que les groupes brésilien, égyptien, péruvien et estonien ont fait des remarques similaires.

Les groupes anglais, étatsunien, portugais et singapourien ont suggéré les possibilités de l'intention ou des restrictions contractuelles auxquelles il convient de donner un certain poids en matière d'épuisement des droits de brevet.

Le groupe français pense que cette intention peut jouer en partie, dans la mesure où elle est justifiée par des impératifs de sécurité et de protection des consommateurs, ou liée

au respect de l'environnement. En effet, il semble admissible de limiter contractuellement l'usage d'un produit si cela est justifié par des considérations environnementales ou de santé. Par exemple, la mention "usage unique" sur une seringue paraît justifiée au regard des risques que de multiples usages représentent pour la santé des personnes. Les restrictions d'utilisations peuvent être imposées de manière plus efficace par le biais d'une licence. Limitée dans le temps et quant à la nature des opérations qui peuvent être effectuées sur l'objet, elle constitue un moyen sûr et efficace pour le titulaire des DPI de récupérer le bien après utilisation et de procéder aux modifications lui-même.

Plusieurs groupes ont fait des commentaires similaires.

- e) *Comment la situation et l'évaluation juridique diffèrent-elles pour les dessins et modèles ou les marques?*

À part dire que les situations sont similaires pour les DM et qu'en matière de marque, la libre circulation des marchandises doit avoir plus d'importance, aucune tendance différenciant de manière significative de celle des brevets ne s'est dégagée des rapports des groupes nationaux.

- 8) *Considérations d'antitrust*

Selon votre droit national, les considérations d'antitrust jouent-elles un rôle dans l'autorisation faite aux tiers de recycler ou de réparer des produits brevetés ou protégés par les droit des dessins et modèles ou qui portent une marque?

Hormis les questions générales résultant des lois antitrust, apparemment aucune difficulté particulière ne semble devoir être considérée en matière d'épuisement des droits de brevet, de marque et de DM et de recyclage et de réparation.

Plusieurs groupes ont noté qu'ils n'ont pas de lois antitrust.

Le groupe hongrois a noté que „les considérations antitrust jouent un rôle dans l'autorisation des tiers pour le recyclage ou la réparation de produits protégés par brevet, DM ou marque seulement dans l'hypothèse où les lois de propriété intellectuelle ne permettraient pas une telle réparation ou un tel recyclage des produits protégés par des brevet, DM ou marque mais que les lois antitrust les permettraient. Ceci pourrait être un cas exceptionnel fondé sur l'éventuel abus de position dominante en matière de recyclage ou de réparation qui pourrait constituer un mécanisme essentiel“.

À cet égard, le groupe hongrois a souhaité se référer aussi à la résolution de l'AIPPI dans le cadre de la Q187 qui prévoit que „L'AIPPI réaffirme sa position selon laquelle le droit de la concurrence (les règles qui sont destinées à assurer une libre et loyale concurrence) et le droit de la propriété intellectuelle (PI) ne sont pas en conflit mais, au contraire, contribuent toutes deux au progrès économique et servent le public“.

- 9) *Autres facteurs à considérer*

De l'opinion de votre Groupe, quels facteurs, autres que ceux mentionnés dans la section Discussion ci-dessus, devront être considérés afin d'obtenir une bonne politique d'équilibre entre la protection appropriée des DPI et l'intérêt du public?

Le groupe étatsunien a noté que: „Les Cours et les décideurs devraient garder à l'esprit le raisonnement général sous-jacent aux DPI pour atteindre un équilibre entre une protection appropriée de la PI et l'intérêt public. Les États-Unis ont adopté un système de brevet et de droit d'auteur "pour promouvoir le Progrès de la Science et des Arts utiles". Ainsi, au lieu d'utiliser une fondation de droits naturels, dans laquelle les DPI reviennent naturellement à un inventeur ou un créateur, les États-Unis ont fondé leur système de PI sur l'idée que les DPI créent une émulation sociale bénéfique au développement de nouvelles technologies. Même

si les États-Unis créent cette émulation en conférant un droit exclusif aux auteurs et inventeurs, la méthode utilisée dans un système PI, qu'il s'agisse de brevet, de droit d'auteur ou de marque, ne devrait pas transcender les buts généraux de ce système. Dès lors, pour parvenir à une politique d'équilibre lors de l'adoption de la protection de la PI, les décisionnaires devraient faire en sorte que lorsque les droits de PI sont conférés aux auteurs et inventeurs, toute la société puisse en tirer en général un profit". Les groupes argentin et brésilien ont fait des remarques similaires.

Plusieurs groupes ont noté que la question des éléments pertinents et extrinsèques devrait être laissée à l'appréciation des cours et ont manifesté une opposition à une approche trop législative.

Le groupe français a noté que: „Les considérations liées au respect et à la protection de l'environnement devraient être prises en considération, en effet différentes directives ou textes internes imposent aux opérateurs économiques de plus en plus de réglementations pour protéger l'environnement. La Charte sur l'environnement, insérée récemment dans le bloc de constitutionnalité, ainsi que les différentes directives européennes concernant le traitement des déchets et le recyclage de différents produits, incitent tous les opérateurs économiques à prendre en compte les nouveaux enjeux écologiques. Certaines directives imposent des objectifs de recyclage de certains matériaux mais aucune n'aborde les conflits entre les droits de propriété intellectuelle et les objectifs de recyclage“.

10) *Interface avec les droits d'auteur ou la concurrence déloyale*

Alors que la présente Question est limitée aux brevets, dessins et modèles et marques, comme énoncé dans l'introduction plus haut, votre Groupe a-t-il des commentaires concernant la relation entre la protection par brevet ou dessins et modèles et les droits d'auteur ou entre la marque et la concurrence déloyale relativement à l'épuisement, la réparation et le recyclage des marchandises?

Un certain nombre de groupes ont souligné la nature spéciale du droit d'auteur qui comprend les droits personnels de l'auteur (ex. Belgique, Danemark, France, Allemagne, Espagne, Suède et États-Unis). Ceci conduit à des conséquences spécifiques en matière d'épuisement des droits, tels que le droit de reproduire l'œuvre protégée par un droit d'auteur (Japon) ou le droit de louer une œuvre (Finlande, Turquie). Un autre aspect est l'intégrité de l'œuvre qui n'est jamais épuisée et qui prévaut toujours (Espagne et France). Selon le groupe australien, la législation sur le droit d'auteur peut épuiser les droits de marque ou de DM.

Le groupe allemand a averti que, selon le droit d'auteur, „le droit d'adapter, i.e. de modifier une œuvre qui lui-même est le résultat d'un acte de création et de le redesigner, i.e. toute modification de l'œuvre, n'est pas épuisé avec la vente de l'œuvre. Les œuvres adaptées et les œuvres redesignées d'une autre manière ne peuvent être publiées et exploitées qu'avec le consentement de l'auteur par application de la Section 23 UrhG. Or, tout acte de réparation est une adaptation ou un redesign, et est, partant, exclu per se dans l'hypothèse où l'œuvre est (entre autres) protégée par un droit d'auteur. Si, toutefois, la réparation implique une intervention qui change la substance de l'œuvre, ceci peut être vue comme une adaptation ou un redesign qui requiert le consentement de l'auteur“.

Le groupe étatsunien a noté s'agissant du droit d'auteur sur les logiciels ce qui suit: „Les programmes d'ordinateur, cependant, soulèvent une question intéressante en matière de "réparation" des codes. L'article 17 U.S.C. § 117(a) autorise le propriétaire d'une copie d'un programme d'ordinateur de faire une "adaptation" de ce programme si elle est créée en tant qu'"étape essentielle" dans l'utilisation de ce programme dans une machine. Ceci est logique, dès lors que le titulaire d'un droit d'auteur a le droit exclusif de concevoir des œuvres dérivées. Les Cours, à tout le moins s'agissant du § 117, ont jugé que des adaptations faites pour autoriser l'usage d'un programme d'ordinateur acheté sont "essentielles" et, partant, non

constitutives de contrefaçon. Ces adaptations incluent non seulement la résolution des bugs inhérents aux programmes d'ordinateur mais aussi l'ajout de caractéristiques pour améliorer le fonctionnement. La corrélation de ce type de "réparation" avec les réparations des objets brevetés n'est pas exacte, puisque la simple résolution des bugs d'un programme d'ordinateur modifie le programme d'une manière qui est de nature à encore mieux "préserver l'utilité" au sens des brevets. Nonobstant, § 117(b) autorise seulement le transfert de ces adaptations avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Par essence, une "réparation" et une vente subséquente d'un programme d'ordinateur ne sont pas permises par le US copyright law sans autorisation préalable, en dépit de la théorie de la première vente. Toutefois, avec la théorie de l'épuisement des droits de brevet, non seulement la réparation d'un article breveté acheté sans restrictions légales est autorisée, mais en outre l'acheteur peut, bien évidemment, disposer de l'article comme il l'entend. Par surcroît, l'acheteur d'un produit breveté qui "perfectionne" ce produit peut être en mesure d'obtenir une protection par brevet sur le perfectionnement, sans autorisation préalable du titulaire du brevet d'origine à quelque stade du processus".

Selon le groupe allemand, „une adaptation d'un programme d'ordinateur (cf. Sec. 69c No. 2 UrhG) ne requiert pas le consentement du titulaire du droit, si l'adaptation est nécessaire en vue d'utiliser le programme d'ordinateur selon sa destination, y compris pour éliminer des défauts; et si aucune clause contractuelle dérogatoire ne s'applique. Dans ce contexte, il est ainsi permis d'éliminer des défauts en adaptant l'œuvre au sens de réparation, peu important la question de l'épuisement. En revanche, l'adaptation doit être effectuée par quelqu'un qui est autorisée à utiliser un programme d'ordinateur (Sec. 69d 1 UrhG)".

Le groupe suédois a observé qu'en raison du droit de l'auteur de reproduire l'œuvre, toute forme de reproduction peut être considérée comme constitutive de contrefaçon. C'est pourquoi, le droit d'auteur peut très bien constituer un obstacle au recyclage en particulier lorsque le seuil de protection du droit d'auteur est bas et que le produit original demeure reconnaissable dans le produit recyclé.

S'agissant de la concurrence déloyale, les groupes d'Argentine, d'Allemagne, du Japon, du Pérou et de la Turquie ont déclaré qu'indépendamment de l'épuisement des droits de marque, il peut exister un fondement à une action en concurrence déloyale, si les consommateurs sont trompés sur l'origine ou la qualité du produit, en particulier si les altérations ou modifications apportées au produit ne sont pas apparentes. Le groupe français a souligné que dans certains cas dans lesquels la marque consiste dans le produit lui-même (i.e. un contenant spécifique en tant que marque 3D), la vente d'un contenant rempli avec un contenu différent peut constituer un acte de concurrence déloyale.

Selon le groupe suédois la vente de pièces détachées (p. ex. pour automobiles) peut aussi dans certaines circonstances être considérée comme une pratique malhonnête, indépendamment de la question de l'épuisement des droits.

11) *Questions supplémentaires*

De l'opinion de votre Groupe, quels pourraient être les problèmes supplémentaires existant quant au recyclage et à la réparation de marchandises protégées par DPI et qui n'auraient pas été abordés dans ces Orientations de Travail?

Le groupe étatsunien a noté que la "marque de renommée" jouit d'une protection supplémentaire par application de la version révisée du Federal Dilution Act de 2006. Aux États-Unis, des mesures d'injonction sont disponibles à l'encontre de la "dilution par trouble ou dilution par ternissement". Le groupe étatsunien suggère d'étudier le reconditionnement ou le recyclage des produits marqués d'une marque de renommée, indépendamment de la présente ou non d'une confusion avérée ou possible.

Le groupe japonais a suggéré d'étudier les lois relatives au recyclage et à l'importation des biens d'occasion. Il a indiqué que: „il serait utile d'examiner les lois sur le recyclage dans

les différents pays. Le Japon a établi de telles lois sur le recyclage (au sens large) comme suit: L'Acte sur la Promotion de l'Utilisation Effective des Ressources, l'Acte Fondamental pour Établir une Société du Cycle des Matériaux Adéquate, la Gestion des Déchets et l'Acte du Service Public de la Voirie, etc. Par exemple, les fabricants de copieurs doivent utiliser des ressources et des pièces recyclées (Article 15 de l'Acte sur la Promotion de l'Utilisation Effective des Ressources et Article 2 de l'Ordonnance d'application de l'Acte sur la Promotion de l'Utilisation Effective des Ressources) En Europe, le recyclage est gouverné par la Directive 2002/96/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 sur les déchets des équipements électriques et électroniques (WEEE/DEEE) Par exemple, les fabricants de copieurs sont tenus de concevoir leurs produits en considération d'un désassemblage et recyclage subséquents. Le taux de composé, de matériau et de substance réutilisés et recyclés doit être d'au moins 65%. Aux États-Unis, chaque état a sa propre loi sur le recyclage. Par exemple, dans l'État de Californie, les téléviseurs CRT de 4 pouces ou plus doivent être recyclés. L'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) organise des activités de recyclage dites e-Cycle pour promouvoir le recyclage des pièces électriques et électroniques mises au rebut. En Chine, le processus législatif pour l'établissement de la 'Loi sur la Collecte et l'Usage des Appareils Domestiques À Jeter a été mis en œuvre sur le fondement du '10-5' Pla pour la Collecte et l'Usage des Ressources Recyclées. En Corée du Sud, les fabricants sont tenus de concevoir des produits facilement recyclables selon les lois promouvant la conservation et le recyclage des ressources".

Le groupe anglais a suggéré d'étudier l'utilisation des mesures de protection technologique comme tentative pour empêcher la réparation et le recyclage telle qu'elle a fait l'objet d'un contentieux aux États-Unis.

II) Propositions pour des règles uniformes

Les Groupes sont avancés à avancer des propositions pour l'adoption de règles uniformes relatives à l'épuisement des DPI en cas de recyclage et réparation de marchandises. Plus spécifiquement, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes:

- 1) *A quelles conditions les droits de brevet, les droits de dessins et modèles et les droits de marques devraient-ils être épuisés en cas de réparation et de recyclage de marchandises?*
- 2) *La réparation et le recyclage de marchandises devraient-ils être autorisés selon le concept de la licence tacite?*
- 3) *Où et comment devrait-on placer la limite entre le recyclage, la réparation et la réutilisation licites de marchandises protégées par PI et la reconstruction illicite ou la contrefaçon de brevets, dessins et modèles et marques?*
- 4) *Quels effets devrait avoir l'intention du titulaire des DPI et les restrictions contractuelles sur l'épuisement des DPI au regard du recyclage et de la réparation de marchandises protégées?*
- 5) *Les questions d'antitrust devraient-elles être spécifiquement mises en considération dans les cas de réparation ou de recyclage de marchandises? Si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions?*
- 6) *Les Groupes sont invités à suggérer d'autres questions qui pourraient faire l'objet d'une future harmonisation relative au recyclage, à la réparation et à la réutilisation de marchandises protégées par DPI.*
- 7) *Sur la base des réponses aux sujets 1 à 6 ci-dessus, les Groupes sont également invités à donner leur opinion sur la manière dont la future harmonisation devrait être accomplie.*

Les groupes tels que les groupes argentin, allemand, hongrois, japonais, néerlandais, espagnol, suédois, turc et étatsunien ont fait des efforts constructifs et offert des propositions d'harmonisation à propos des différents points qui peuvent être difficilement résumés ici.

Alors qu'un certain nombre de groupes considéraient que la confusion résultant de la réparation ou du recyclage devait être évitée, seuls quelques groupes ont souligné l'importance de la sécurité des produits et des questions environnementales. De tels groupes, comme le groupe argentin, ont indiqué que les DPI ne doivent pas être affaiblis par des questions environnementales et que des politiques publiques doivent être développées indépendamment des systèmes des DPI. Le groupe suédois, en revanche, a suggéré une modification de l'équilibre entre les droits exclusifs et les besoins environnementaux, sociaux, économiques et autres besoins qui sont nécessaires à la création d'une société écologiquement désirée. Plusieurs groupes ont indiqué que l'adoption internationale de règles uniformes sera difficile, alors quelques groupes ont suggéré que des efforts législatifs soient faits en vue d'une harmonisation des règles.

Le groupe étatsunien semble suggérer l'adoption de l'épuisement international dans un traité international garantissant la libre circulation des marchandises alors qu'il met en garde les titulaires de DPI sur les effets négatifs d'un tel système.

Le groupe français a suggéré l'adoption de définitions uniformes des termes importants, tels que recyclage, déchets, etc.

Conclusion:

Les rapports des groupes ont montré une grande variété des positions à propos des multiples facettes de l'épuisement des droits en cas de réparation et de recyclage. La Commission de Travail devra dès lors se concentrer sur les points sur lesquels soit il y a un consensus ou, à tout le moins, un minimum de standards peut être défini.

En premier lieu, l'étendue géographique de l'épuisement devra une fois encore être discutée. Il est probablement nécessaire de réaffirmer la position de l'AIPPI contre l'épuisement international des DPI.

Afin de trouver une base commune, une définition des actes de "réparation" et de "recyclage" doit être établie, de sorte qu'une distinction puisse être faite entre, d'une part, les actes permis et, d'autre part, les actes qui constituent une exploitation de l'invention et qui sont ainsi exclusifs au titulaire de droit de PI, lorsque les droits ne sont pas épuisés.

S'agissant du principe de l'épuisement, l'AIPPI devra de nouveau examiner s'il est possible pour les titulaires de DPI de concéder une licence à condition que les droits puissent encore être opposés à l'encontre de fabricants ou commerçants en aval de la circulation des produits protégés ou s'il doit être possible pour les titulaires de DPI d'imposer son intention, par exemple, en indiquant ou marquant que le produit est à usage unique seulement alors qu'il peut être revendu comme produit d'occasion et être réellement utilisé. De telles intentions du titulaire de droit peuvent avoir une influence certaine sur le recyclage et la réparation.

La Commission de Travail devra enfin considérer comment les aspects du droit d'auteur et de la concurrence déloyale interagissent avec les autres DPI dans les cas de réparation et de recyclage et comment cette relation doit être traitée dans ces cas pour autoriser ou interdire la réparation ou le recyclage.