

## **Rapport Q205**

au nom du Groupe français  
par Sandrine BOUVIER–RAVON, Jean–Pierre ESSON, Pierre GENDRAUD, Hélène HUET,  
Emmanuel LARÈRE, Aurélia MARIE, Sophie MICALLEF, Myriam MOATTY,  
Denis MONÉGIER DU SORBIER, Stefan NAUMANN, Xavier POLIDORO,  
Béatrice THOMAS et Catherine VERNERET

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

#### **Questions**

#### **I) Analyse de la jurisprudence et des lois actuelles**

##### *1) Epuisement*

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

La loi française prévoit l'épuisement des droits de brevet, de marque et de dessins et modèles. Ce principe a été introduit en droit français sous l'influence de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes qui l'a affirmé dès l'affaire Deutsche Grammophon en matière de droit voisin du droit d'auteur en jugeant que "si un droit voisin du droit d'auteur est invoqué pour interdire la commercialisation dans un Etat membre de produits mis en circulation par son titulaire, ou avec son consentement, sur le territoire d'un autre Etat membre, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire national, une telle interdiction, consacrant l'isolement des marchés nationaux, se heurte au but essentiel du traité, qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique;" (CJCE 8 juin 1971 Aff. 78/70).

Ce principe a été appliqué par la Cour de Justice en matière de brevet et de marque respectivement dans les affaires Centrafarm/Sterling Drug et Centrafarm/Winthrop le 31 octobre 1974 dans les termes suivants:

- „en matière de brevets, l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit indirectement par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon;" (CJCE Centrafarm/Sterling Drug 31 octobre 1974 Aff. 15/7)
- „en matière de marques, l'objet spécifique de la propriété commerciale est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque;" (CJCE Centrafarm/Winthrop 31 octobre 1974 Aff. 16/74).

En droit français, ce principe a été introduit en matière de brevet lors de l'adoption de la loi du 2 janvier 1968 révisée par la loi du 31 décembre 1993 dans les termes suivants: "Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès." (article L.613-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).

En matière de marques, c'est la loi du 4 janvier 1991 qui a introduit ce principe dans des termes analogues mais en y ajoutant une limitation: "Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits."(article L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Enfin en matière de dessins et modèles, l'épuisement du droit a été introduit par l'ordonnance du 25 juillet 2001 dans des termes similaires: "Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement."(article L.513-8 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Comme exemple jurisprudentiel se rapportant à une hypothèse proche de celle du recyclage ou de la réparation, on peut citer le jugement du *TGI de Paris du 26 février 1997 (JVC c SA EURIS)* qui condamne pour contrefaçon une société qui procédait à l'assemblage de divers éléments nécessaires à la fabrication d'une cassette vidéo couverts par des brevets sans les avoir obtenus par l'intermédiaire de fournisseurs agréés. Le tribunal décide alors que le défendeur ne peut se prévaloir de la règle de l'épuisement du droit sur les marques ou sur les brevets, le titulaire des droits n'ayant pas procédé à la première commercialisation ou celle-ci ayant été faite sans 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?*

Notre loi française en matière de brevet, dessins et modèles et marque connaît l'épuisement des droits au niveau national, et également au niveau régional (Union européenne). La Cour de Justice des Communautés européennes a cependant limité la portée du principe de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle à l'Espace économique européen refusant expressément de lui accorder une étendue au-delà des frontières de celui-ci et de reconnaître

un épuisement international des droits dans trois arrêts (CJCE EMI/CBS 15 juin 1976, Aff. 51/75 – CJCE Polydor/Harlequin 9 février 1982, Aff. 270/8 – CJCE Silhouette 16 juillet 1998 Aff. 335/96).

Par un arrêt rendu le 20 mars 2007 (n° pourvoi: 05-13074 visible sur LEGIFRANCE.GOUV.FR), la Cour de Cassation a rappelé que la preuve de l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque incombe à la partie qui s'en prévaut (conformément aux arrêts Davidoff et Levi's de la CJCE), sauf pour elle à établir l'existence d'un risque réel de cloisonnement du marché européen.

La Cour de cassation suit en cela les enseignements de la jurisprudence de la Cour de Justice dans l'arrêt VAN DOREN, qui a jugé que "dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve [i.e. la preuve de l'épuisement du droit de marque], en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE." (CJCE 8 avril 2003 Aff. C-24/00).

### 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-êtré notées entre les concepts d'épuisement et de licence tacite?*

Avant l'introduction dans la loi française de l'épuisement du droit, en particulier en matière de brevet d'invention (c'est-à-dire avant la loi du 13 juillet 1978), la doctrine avait adopté la théorie des licences tacites pour accorder à l'acheteur d'un produit breveté le droit de faire toutes les réparations aux objets vendus, ainsi que le droit de les faire faire (ROUBIER: "LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE", Tome I, page 368).

Les Tribunaux, dans un premier temps, en suivant cette doctrine, avaient ainsi reconnu à toute personne le droit de réparer ou de remplacer les éléments entrant dans la composition d'un produit couvert par un brevet.

La jurisprudence a ensuite fait la distinction entre la réparation, effectuée par l'acquéreur ou par un tiers, visant à recomposer la machine ou à retarder de manière sensible la vente d'un produit neuf pour offrir une vie nouvelle au produit breveté, cette réparation étant alors considérée comme une coopération à la contrefaçon (Cour d'Appel de Paris, 15 février 1867, Ann. Prop. 1869, 301 – Cass. Req., 9 juillet 1908: S. 1908, 5,184).

En revanche, les Tribunaux reconnaissaient aux acheteurs d'une machine brevetée le droit de la réparer lorsqu'il s'agissait des opérations normales d'entretien ou de conservation en état de marche du produit (T. Corr. Seine, 16 juillet 1863: Ann. Prop. Ind. 1864, 186).

### 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?*

#### 1) Dispositions législatives

Le Code de la Propriété Intellectuelle ne donne aucune définition du terme "réparation", pas plus qu'il n'envisage les conditions sous lesquelles un produit breveté ou protégé par un dessin ou modèle peut être réparé.

Par ailleurs, en France, le législateur n'a pas souhaité libéraliser le marché des pièces détachées; aussi, des pièces détachées protégées par un dessin ou modèle ne peuvent être fabriquées que par ou avec l'autorisation du titulaire de ce dessin ou modèle. Au niveau communautaire, la protection des pièces détachées a fait l'objet d'un intense débat eu égard aux intérêts économiques en cause; les Etats sont parvenus au compromis suivant: il n'est plus possible pour un Etat de légiférer dans un sens plus restrictif pour le marché des pièces détachées. Le débat n'est pas achevé.

## 2) Jurisprudence

L'analyse de la jurisprudence permet de différencier:

- la „réparation“ qui ne serait pas constitutive de contrefaçon,
- de la „reconstruction“ qui porte atteinte aux droits du titulaire du brevet.

Il ressort des différents arrêts analysés ci-après que la “réparation”, non constitutive de contrefaçon, doit se limiter à des interventions mineures: nettoyage, détartrage, démontage, remontage, ou porter sur des éléments qui ne sont pas couverts par le brevet ou le dessin et modèle. Ainsi, l'activité de réparation (comprise en son sens strict de remise en l'état) ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et ce qu'elle soit exercée par un particulier ou un professionnel.

Cependant, dès lors que les réparations impliquent le changement d'une pièce essentielle ou la reproduction d'une pièce protégée, il s'agit alors d'une “reconstruction” constitutive de contrefaçon.

Il est noté que si la jurisprudence concerne des hypothèses de réparation de produits brevetés, en revanche, il ne semble pas exister de décisions traitant spécifiquement de la question de l'épuisement des droits du titulaire du droit en cas de réparation du produit breveté.

Dès le XIX<sup>ème</sup> siècle, un arrêt de rejet rendu par la *Cour de Cassation le 5 juillet 1862 (Lotz c. Dabe)* a posé un principe concernant la réparation de machines brevetées et la fabrication de pièces détachées nécessaires à la réparation. Dans cette espèce, l'invention portait sur une combinaison nouvelle d'organes connus, un moteur et un batteur. Un réparateur fabriquait des pièces en fonte car celles-ci, ne pouvant être réparées, devaient être renouvelées. Ces pièces en fonte étaient dans le domaine public. La Cour retient qu'aucune machine n'est refaite entièrement, que seules les pièces en fonte sont fabriquées, et que la seule intention de vendre des pièces de rechange ne rend pas le réparateur coupable du délit de contrefaçon. L'intention du supposé contrefacteur est donc prise en compte par les juges qui examinent son activité réelle. En effet, il ne s'est pas proposé, que ce soit directement ou indirectement, de fabriquer ou de refaire ces machines mais s'est contenté de fabriquer et de vendre les pièces nécessaires à sa réparation. L'arrêt relève également que **les réparations et le renouvellement de pièces sont licites** lorsqu'ils sont effectués par les propriétaires de la machine et que par conséquent, il ne saurait en être autrement pour les industriels qui font ces réparations ou fabriquent et vendent les pièces à renouveler. Si le demandeur a seul le droit de fabriquer les machines entièrement, l'arrêt précise qu'il n'a pas le monopole de leur réparation.

Un autre jugement du *Tribunal de Paris du 7 février 1908 (Léonie et Cie c. Chemins de Fer de l'Etat de la savonnerie Continentale du Cosmydor)* apporte quelques éclairages. Le brevet invoqué pour l'action en contrefaçon protégeait la combinaison d'une râpe à savon avec une tige et un savon, perforé au centre, qui permettait de râper le savon de manière régulière. En l'espèce, des fabricants de râpes à savon ont assigné l'administration des chemins de fer en contrefaçon de leur brevet, de leur modèle et de leur marque, en leur reprochant la modification des râpes par la suppression des tiges directrices. Les juges

ont bien spécifié que la contrefaçon ne peut s'entendre que de la fabrication ou de la réfection mais non de la suppression de la chose brevetée. Selon eux, la suppression n'a pas, comme la réparation, "pour conséquence d'altérer le caractère de l'invention et n'est pas de nature à perpétuer l'objet breveté; que la défenderesse n'a fait qu'user du droit qu'elle avait de disposer de la chose dont elle était propriétaire; qu'il n'y a pas de contrefaçon en l'espèce".

Cet arrêt rappelle également que l'achat d'un appareil chez un fabricant n'oblige pas l'acheteur à se fournir chez lui en pièces de rechange, si celles-ci ne sont pas brevetées.

Le jugement plus récent rendu par le TGI de Paris le 16 mai 1990 s'attarde sur l'activité du défendeur à l'action en contrefaçon. En l'espèce les brevets concernaient des pièces d'usure pour fermeture coulissante de buse de coulée et leur procédé de fabrication. Les juges retiennent que le défendeur "ne se contentait pas d'intervenir de manière ponctuelle sur des pièces d'usure mais procède à une refonte totale de ces pièces" et, de plus, il fabrique des pièces d'usure destinées au même secteur industriel que celles du breveté. **Cette activité permanente du défendeur** amène les juges à rejeter l'argument de simple réparation invoqué par le défendeur pour échapper au grief de contrefaçon, outre le fait qu'il y avait là une intervention sur une pièce essentielle, de sorte que l'on se situait plus dans une hypothèse de „reconstruction".

Par un jugement du 9 novembre 2004, les juges du TGI de Paris ont pu préciser la notion de transformation d'un produit protégé au sujet de fours permettant la réalisation de prothèses dentaires. Ceux-ci ont été acquis auprès de la société française licenciée par une société américaine qui les a ensuite revendus à une société française qui les a elle-même transformés. Cette dernière a ensuite réalisé entièrement d'autres appareils présentant les mêmes caractéristiques. Les transformations ont tout d'abord porté sur l'adaptation à un courant de 220 volts, pour la réintroduction sur le marché français, puis sur le remplacement du tube à cathode froide. La cathode froide étant un "élément essentiel des caractéristiques brevetées", les changements opérés par le dernier acquéreur ont été analysés comme des "reconstructions" et par conséquent, comme des actes constitutifs de contrefaçon.

### 3) Doctrine

La doctrine s'est également penchée sur le problème des réparations en rapport avec les droits de propriété intellectuelle et les solutions qu'elle préconise sont similaires à celles retenues par la jurisprudence.

Pour Christian Le Stanc, le réparateur d'un objet breveté détenu licitement, et qui ne reproduirait pas l'enseignement des revendications du brevet mais qui se servirait de procédés tombés dans le domaine public, ne serait pas contrefacteur, ni auteur de la faute autonome de fourniture de moyen de l'article L. 613-4 du CPI, car la personne récupérant l'objet réparé serait habilitée à exploiter l'invention. Pour cet auteur, de simples actes d'entretien (changement d'une courroie, graissage d'un mécanisme) ne devraient pas constituer des actes de contrefaçon.

Mathély considèrerait quant à lui qu'est coupable de "contrefaçon déguisée", la personne qui sous couvert d'une réparation, refait ou construit une pièce séparée, elle-même couverte par un brevet ou un dessin et modèle, ou encore reconstruit de façon plus ou moins complète l'objet protégé.

### 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?*

Là encore, la question du recyclage des produits brevetés ou protégés par un dessin ou modèle n'est pas abordée dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

Cependant, en application des articles L. 613-6 et L. 513-8 de ce Code, à partir du moment où un produit protégé, soit par un brevet soit par un dessin et modèle, est commercialisé par le titulaire des droits ou avec son consentement, ses droits de propriété intellectuelle sont épuisés.

Cela signifierait qu'il est possible de réutiliser le produit à d'autres fins et ainsi de le recycler. Par exemple, un pare-chocs vendu légalement sur une voiture pourra être réutilisé (sous-entendu remonté) sur une autre voiture.

Le problème est plus difficile à résoudre lorsque le brevet porte sur une matière.

a) Le problème du recyclage des matières brevetées

La question revêt un intérêt particulier pour les brevets revendiquant plusieurs utilisations.

Si une personne dispose d'un brevet sur une matière, on doit considérer qu'après la vente de la matière brevetée, les droits sont épuisés sur cette matière, de sorte que l'utilisateur de l'objet breveté, qui l'a acquis de manière licite, pourra l'utiliser comme bon lui semble, y compris le revendre.

Une question se pose concernant l'utilisation qui pourra être faite de cette matière brevetée: doit elle être utilisée conformément aux utilisations prévues par le breveté, ou l'utilisateur peut-il utiliser la matière comme bon lui semble?

Pour y répondre, il faut rappeler que l'objet spécifique du droit de brevet est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licence à des tiers ainsi que de s'opposer à la contrefaçon.

Il semblerait donc, en tenant compte de cette définition, que l'acquéreur d'une matière brevetée, peut réutiliser celle-ci comme il le souhaite à quelque fin que ce soit, sans porter atteinte aux droits du titulaire du brevet en cause qui sont épuisés.

En revanche, si sur cette même matière le breveté a revendiqué deux utilisations possibles, par exemple l'une pour un désherbant, l'autre comme insecticide, et qu'il vend le produit pour l'une des utilisations mais pas pour l'autre, le breveté n'a épuisé son droit que sur l'utilisation cédée. Par conséquent, si l'acquéreur recycle le désherbant pour fabriquer des pesticides, ces agissements seront constitutifs d'actes de contrefaçon de la deuxième utilisation revendiquée par le breveté.

En réalité, tout sera fonction de l'utilisation de la matière brevetée et du périmètre de protection du brevet.

b) Le problème relatif aux dessins et modèles

On peut considérer qu'il y a épuisement des droits sur un produit quand celui-ci circule dans son état d'origine. En revanche, il n'y a pas épuisement lorsque les produits sont transformés.

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?*

## **Les Textes**

Pour ce qui est des textes, le droit français ne contient pas de dispositions spécifiques à la réparation ou au recyclage de produits marqués, tels que ces termes sont entendus dans les orientations de travail.

Toutefois, les dispositions légales relatives soit à la contrefaçon par usage illicite de marque, soit à la suppression de marque (actuellement article L.713-2 du CPI), sont utilisées de manière classique par les titulaires de droits pour s'opposer, avec plus ou moins de succès, à l'utilisation des produits marqués par des tiers procédant à leur réparation ou à leur recyclage.

## **La jurisprudence**

A titre liminaire, on précisera que si les termes de réparation, rénovation ou reconditionnement des produits apparaissent dans les décisions, celui de recyclage n'est pas, ou peu, employé.

En réalité, le recyclage, tel qu'il est entendu par les orientations de travail ne semble avoir donné lieu qu'à une décision récente de la Cour de cassation (Crim. 15 juin 1999 cf. infra 6.2).

Les hypothèses factuelles examinées ci-après se rapportent plus à des questions de réparation au sens qui est donné à cette notion par les orientations de travail, et permettent d'établir une classification des pratiques autorisées ou, au contraire, prohibées, le critère déterminant résidant dans la nature de la modification effectuée sur le produit d'origine.

Ainsi et à l'instar des solutions dégagées en matière de brevet, lorsque la réparation ou la rénovation conduit à une transformation intrinsèque ou essentielle du produit marqué, par apport d'une pièce nouvelle qui n'est pas de la fabrication du titulaire de la marque, les tribunaux condamnent l'utilisation de la marque.

La Cour de cassation (Ch. Req. 4 avril 1940 Champion/Monconduit), puis la Cour d'appel de Lyon (CA Lyon 13 juillet 1976 Chausson/Dargaud), celle de Reims (CA Reims 14 juin 1988 Valéo/SICOMA) ou le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris 28 juin 1979 Ferodo/Recam) se sont prononcés en ce sens.

Dans son arrêt du 4 avril 1940, relatif à des bougies pour automobiles, la Cour de cassation distingue entre la réparation, sans transformation du produit au point de devenir un produit autre que celui auquel la marque était destinée, pour laquelle l'usage de la marque d'autrui est autorisé, de la reconstruction avec suppression licite de la marque.

La Cour de Lyon reprend cette solution au sujet de la marque „chausson“ protégée pour désigner des radiateurs d'automobiles. Le propriétaire de cette marque reprochait à un tiers de revendre des radiateurs dont, pour certains, le faisceau de refroidissement, pièce essentielle de l'appareil avait été remplacé par un faisceau neuf de sa fabrication, et pour d'autres, sur lesquels ce tiers ne s'était livré qu'au démontage, au nettoyage, puis au remontage sans apporter aucune pièce nouvelle.

Dans la première hypothèse, la Cour considère que le tiers ne peut plus utiliser la marque, ce qui légitime sa suppression. Dans la seconde hypothèse, en revanche, l'usage de la marque d'autrui est licite.

Dans sa motivation, la Cour relève que prohiber un tel usage de marque reviendrait à reconnaître un monopole au titulaire de la marque sur l'activité de réparation, sans apport de pièces nouvelles, au mépris du principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie.

La décision Valéo/Sicoma de la Cour de Reims adopte la même solution en retenant d'une part, l'existence d'une modification essentielle du produit par apport d'une pièce nouvelle qui n'était pas de la fabrication du titulaire de la marque, d'autre part, que la suppression de la marque ne pouvait être illicite alors même qu'elle avait été sollicitée par ce même titulaire.

A cet égard, on relève dans les décisions précitées, que les tribunaux ont, d'une manière générale, pris soin de relever la volonté du titulaire de la marque de procéder à la suppression de la marque, comme c'est le cas dans la décision Valéo.

Mais la demande de suppression peut aussi être déduite du grief d'usage illicite de marque formé par le titulaire de la marque. A cet égard, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (Ferodo/Recam), relève que le tiers poursuivi agit frauduleusement, du moins à compter de l'assignation, en laissant subsister la marque sur des embrayages reconditionnés.

La série de décisions relatives aux jeans doit aussi être citée, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de recyclage ou de réparation de produit tel que ces actes sont définis par les orientations de travail. En effet, les jeans subissaient un traitement afin de leur donner un aspect délavé de sorte qu'ils étaient plus modifiés que réparés ou recyclés. Ces décisions appliquent toutefois les mêmes lignes directrices que celles dégagées par la jurisprudence citée ci-dessus.

Là encore, les critères essentiels permettant de différencier les actes licites des actes illicites réside dans la modification apportée aux jeans et le moment de la modification.

Si cette modification est essentielle et change la nature du produit fabriqué puis mis dans le commerce par le titulaire de la marque, toute utilisation de cette dernière est illicite.

Tel est le cas lorsque le revendeur fait subir à des jeans neufs un traitement chimique destinés à leur conférer une apparence délavée (Cour de cassation 28 janvier 1992 Eden Roc/Levi Strauss; Paris 17 octobre 1997 Action Safety Product/Levi Strauss).

En revanche, lorsque les jeans revendus sont des jeans d'occasion et que le traitement subi, en l'occurrence une teinture noire sur des jeans initialement bleus délavés, est nécessaire afin de permettre une nouvelle et ultime commercialisation du produit, sans que cette opération ne soit accompagnée d'aucun acte d'apposition de marque, l'usage des marques faisant corps avec le produit et ne pouvant être supprimées, demeure licite ( CA Reims 27 février 1997 Levi Strauss/Les Chiffonniers d'Eureka Fripe).

La motivation des décisions semble résider dans une volonté de concilier à la fois la liberté du commerce et de l'industrie et la fonction de garantie d'origine de la marque.

Ainsi, le droit de marque ne doit pas conduire à la prohibition d'une activité, mais l'exercice de cette activité ne doit pas engendrer de confusion sur l'origine du produit.

Dès lors, si l'usage de la marque est licite lorsqu'il n'y a pas de modification essentielle du produit, des précautions doivent toutefois être prises pour informer le consommateur qu'il est en présence d'un produit réparé ou rénové.

On doit aussi retenir que selon la jurisprudence précitée, la suppression de la marque est non seulement licite, mais encore imposée, dès lors que la substance du produit marqué est affectée. Or, comme on le verra par la suite, la suppression de la marque, en cas de recyclage peut être condamnée sur le fondement du délit de suppression illicite sans que l'utilisateur final puisse opposer au titulaire des droits la règle de l'épuisement des droits.

La combinaison de ces deux courants jurisprudentiels peut donc conduire à une prohibition du recyclage d'un produit marqué.

*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?*

La jurisprudence rendue en la matière est assez pauvre. Le Groupe Français a toutefois relevé deux décisions récentes relatives à cette question.

La Cour de cassation a eu à se prononcer dans un arrêt du 15 juin 1999 dans le quel il était reproché aux prévenus d'avoir réutilisées, pour les revendre, des cartouches après les

avoir remplies d'encre ou de solvants de leur propre fabrication, en supprimant la marque (hypothèse de recyclage).

Au vu des décisions citées au point 6.1.2., on aurait pu penser que la suppression de marque était licite puisque l'apport d'un produit qui n'était pas de la fabrication du titulaire de la marque conduisait à une modification essentielle du produit de base.

Toutefois, la question ne s'est pas posée sous cet angle mais sous celui de l'épuisement des droits, les prévenus invoquant cette exception pour leur défense.

Or, la Cour répond que l'exception de l'épuisement des droits n'est pas recevable en cas de suppression de marque. En effet, cette exception suppose comme postulat que la marque ne soit pas supprimée, mais bien au contraire utilisée.

Comme indiqué ci-dessus, cette décision semble donc fermer la voie du recyclage des produits marqués puisque:

- au vu de la jurisprudence citée au point 6.1.2, la suppression de la marque s'impose sauf à encourir le reproche de contrefaçon,
- mais, selon la décision de la Cour de cassation du 16 juin 1999, la suppression de la marque est illicite,
- enfin, compte tenu de la rédaction de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'opération de recyclage en elle-même pourrait être considérée comme un juste motif permettant au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation du produit marqué.

On doit encore examiner une décision du 5 novembre 2002 de la Cour de cassation qui apporte plusieurs enseignements.

Tout d'abord, la Cour considère que les droits du titulaire de la marque (France Télécom) sont épuisés et qu'elle ne peut s'opposer à la revente de produits revêtus de diverses de ses marques alors que France Télécom invoquait une clause du contrat de vente initial selon laquelle l'acheteur des produits (en vrac et sur palette) ne devait „pas les revendre sans avoir fait disparaître toute inscription relative à sa propriété“. L'argument de France Télécom était de dire que la marque permettant d'identifier l'origine du produit, la suppression de la marque s'imposait. La Haute Juridiction est d'un avis contraire et approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que cette clause n'emporte aucune restriction portant sur l'usage des marques.

Mais, sur un autre moyen, France Télécom obtient gain de cause.

La Cour de cassation, toujours au visa de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, et après avoir rappelé que „la fonction de la marque est de garantir que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité“, sanctionne la Cour d'appel d'avoir rejeté l'action en contrefaçon sans avoir caractérisé „le contrôle et l'autorisation du titulaire de la marque quant à la revente d'un matériel d'occasion présenté au public sous l'appellation de „matériel reconditionné neuf“.

Il semble que la logique de ces décisions réside dans le fondement de la règle de l'épuisement des droits qui est la protection de l'objet spécifique du droit de marque, à savoir la protection de la fonction de garantie d'origine attachée à la marque.

Dès lors que cet objet spécifique est affecté, il ne peut y avoir d'épuisement des droits, ce qui est le cas dans toutes les hypothèses précitées.

En cas de subsistance de la marque malgré une modification essentielle du produit marqué ou une présentation erronée, la fonction de garantie d'origine de la marque est affectée, ce qui justifie que le titulaire de la marque puisse s'opposer à un nouvel acte de commercialisation,

étant précisé que le consentement, ou la volonté du titulaire de la marque revêt une importance primordiale.

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 produit doit être utilisé une seule fois et jeté ou retourné après une utilisation unique?*

**La position de la doctrine**

L'intention du titulaire quant à l'utilisation du produit protégé par un droit de propriété intellectuelle n'a qu'une portée limitée. En effet, l'acheteur de l'objet protégé en acquiert la pleine propriété. Ainsi Me Paul Mathély considèrerait qu'il ne peut être contesté que le propriétaire est en droit d'entretenir le produit qu'il possède, pour le conserver en bon usage, car il s'agit d'un exercice du droit de propriété (sous couvert des limites exposées ci-dessus.)

Pour M. le Professeur Christian Le Stanc (Propriété Industrielle, mai 2004, Ref. n°5, p3), l'article L.613-6 du CPI, qui consacre la théorie de l'épuisement du droit du breveté, empêche le breveté de se prévaloir de son titre pour imposer des restrictions contractuelles à la libre maîtrise par l'acquéreur de l'objet breveté (et particulièrement pour contraindre l'acquéreur à revenir vers lui en cas de panne). Le breveté ne peut pas faire sanctionner la méconnaissance desdites restrictions contractuelles par une action en contrefaçon car le monopole ne porte que sur la fabrication ou l'emploi du procédé et la première commercialisation du produit issu de la mise en œuvre de l'invention.

**La position des tribunaux**

Les juridictions françaises ont pris en compte par le passé l'intention du titulaire des droits. Ainsi, la *Cour de Paris dans son arrêt de rejet du 10 mai 1909* dans l'affaire des savons Léonie (citée ci-avant) a considéré qu'il ne pouvait être reproché aux propriétaires des râpes à savon la modification opérée par l'acquéreur sur lesdites râpes "*alors qu'aucune convention ne le lui interdisait*" et bien que l'élément supprimé, la tige directrice, constituait l'élément essentiel et caractéristique de l'invention. Dans cet arrêt, la Cour aurait donc pris en considération les restrictions contractuelles émanant du titulaire des droits.

Malgré cette jurisprudence ancienne, le Groupe Français considère que l'intention du titulaire des droits ne peut pas avoir pour effet de faire échec au principe de l'épuisement des droits, dès lors que l'objet spécifique du droit, de brevet, de dessin ou modèle, ou de marque, n'est pas affecté.

- b) *Quelles seraient les conditions pour considérer ce type d'intentions?*

Néanmoins, le Groupe Français est d'avis que cette intention peut jouer un rôle dès lors qu'elle est justifiée par des impératifs de sécurité et de protection du consommateur, 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.

- 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?*

Conformément au principe de l'épuisement du droit, le titulaire des droits de propriété industrielle ne peut s'opposer à la commercialisation ou à l'exportation de produits introduits sur le marché licitement, par le titulaire des droits ou avec son consentement. Cela permet donc les importations parallèles et représente une restriction aux droits de propriété industrielle.

En raison de ce principe, les restrictions contractuelles au recyclage ou à la réparation des produits ne semblent possible que si ces restrictions ne s'exercent pas à l'encontre d'un contractant situé sur le territoire de l'EEE.

Dans le cas contraire, le titulaire des droits ne peut pas empêcher des tiers de revendre les produits régulièrement acquis dans d'autres territoires que ceux visés dans une clause d'exclusivité territoriale liant le licencié au breveté.

En effet, au regard du droit communautaire, il semble que toute clause qui viserait à restreindre la liberté de circulation des marchandises apparaîtrait comme non conforme au droit de la concurrence, sauf exemption comme par exemple en cas de réseau de distribution exclusive ou sélective licite.

- 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?*

Les juges ont souvent analysé l'intention réelle des recycleurs ou réparateurs, et ainsi abordé la question qui leur était soumise en fonction de l'identité de la personne qui commettait les actes de réparation/réutilisation/recyclage.

- i) La prise en compte de l'activité du réparateur ou du recycleur

Le jugement précité du *TGI de Paris du 16 mai 1990* ne mentionne pas explicitement l'intention du contrefacteur qui se prétendait réparateur, mais analyse son activité. En l'espèce, la contrefaçon a été retenue à son encontre notamment car il se livrait à une activité habituelle et non ponctuelle. De plus, les pièces en cause, étaient destinées au même secteur industriel. Il semble à la lecture de ce jugement que pour établir la limite entre la réparation licite et la reconstruction constitutive de contrefaçon, il ait été tenu compte de l'activité habituelle du défendeur.

- ii) La prise en compte de la qualité de la personne qui commet les actes

Les juges ne semblent pas traiter de manière différente les particuliers ou les professionnels qui consacrent leur activité à la réparation, la remise en l'état de produits protégés par un brevet, un dessin ou modèle ou encore une marque. Cela découle du fait que très tôt, et la jurisprudence n'a pas varié depuis, l'activité de réparation a été reconnue comme étant licite (*Cour de Cassation du 5 juillet 1862 (Lotz c. Dab)*).

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

Comme il a été vu au point 6, l'intention du titulaire de la marque joue un rôle primordial, puisque l'on admet qu'il puisse imposer des restrictions quant à la commercialisation des produits revêtus de sa marque.

L'explication d'une telle différence de traitement réside dans les différences d'objet spécifique.

Pour le brevet, il s'agit de récompenser l'effort créateur, une fois que cet effort a été récompensé, et il l'est par la première commercialisation, les droits sont épuisés.

Pour la marque, en revanche, il s'agit d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudrait abuser de la position et de la réputation de la marque. Ce qui importe c'est de respecter la fonction de garantie d'origine de la marque. Dès lors que cette fonction est altérée, et elle peut l'être en cas de recyclage ou de réparation, quand bien même ses droits seraient en principe épuisés par une première commercialisation, le titulaire de la marque peut s'opposer à un nouvel acte de commercialisation.

#### 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?*

Le droit français ne contient pas de dispositions expresses réglant la question de la coexistence entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle, plus particulièrement industrielle, en cas de recyclage ou de réparation de produits brevetés, marqués ou protégés par un dessin ou modèle.

De même, et à la connaissance du Groupe Français, il n'existe pas de décision nationale ayant statué précisément sur cette question.

En revanche, si le point devait être soulevé devant les juridictions françaises, on peut raisonnablement estimer qu'il pourrait être réglé par référence aux solutions dégagées en matière d'utilisation de la marque d'autrui pour exercer une activité de réparation automobile.

On pense en particulier aux critères dégagés par la CJCE dans la décision BMW du 23 février 1999 (affaire C-63/97) selon lesquels le réparateur, s'il peut utiliser la marque d'autrui pour annoncer au public qu'il effectue une réparation ne peut pas l'utiliser pour donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre lui et le titulaire de la marque.

On peut s'interroger sur la possibilité d'appliquer aux activités de réparation, rénovation ou recyclage, la théorie des facilités essentielles propre à l'origine au droit de la concurrence et dont le champ d'application a été étendu à l'exercice des droits de la propriété intellectuelle par la Cour de Justice des Communautés européennes dans les affaires MAGILL ( 6 avril 1995 C241/91 et C242/91), IMS ( 29 avril 2004 C418/01) et MICROSOFT (17 septembre 2007 T201/04). Il faudra pour ce faire que les activités de réparation, rénovation ou recyclage remplissent les conditions qui sont fixées par la Cour de Justice pour considérer comme illicite le refus du titulaire d'un droit de donner accès au produit ou au service protégé par un droit de propriété intellectuelle à savoir que "ce refus fasse obstacle à l'apparition d'un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs, qu'il soit dépourvu de justification et de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé".

De telles conditions ne paraissent susceptibles d'être remplies que dans l'hypothèse du recyclage qui pourrait donner lieu à un produit nouveau.

#### 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?*

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.

Ces dispositions prendront certainement une place de plus en plus importante au cours des prochaines années.

Le recyclage n'est pas défini dans le code de l'environnement, qui n'aborde pas non plus la question des Droits de Propriété Intellectuelle.

En revanche, la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipement électroniques et électriques (DEEE) définit la **réutilisation** comme "toute opération par laquelle des DEE, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants."

Cette définition correspond à l'hypothèse de recyclage prévue par les orientations de travail.

#### 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?*

La relation entre les brevets ou les modèles déposés, d'une part, et le droit d'auteur, d'autre part, suscite peu de commentaires quant à l'épuisement des droits, la réparation ou le recyclage des biens.

Toutefois, il faut prendre en considération le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre qui est une des prérogatives reconnues aux auteurs au titre de leur droit moral.

Ce droit, qui est perpétuel, inaliénable, insaisissable, d'ordre public et absolu, peut donc être exercé à tout moment et permet à un auteur, ou à ses successeurs, de s'opposer à la réparation ou au recyclage d'un bien, dès lors que celui-ci bénéficie de la protection du droit d'auteur, même en l'absence de tout brevet ou modèle déposé, ou après leur expiration.

Ainsi, ont été condamnés, par exemple,

- le fractionnement d'une nature morte peinte sur un réfrigérateur (Paris, 30 mai 1962 et Civ. 6 juillet 1965)
- la réalisation d'une construction nouvelle, ajoutée à un immeuble, et qui en rompt l'équilibre harmonieux (Riom, 26 mai 1966).

A noter aussi le droit de repentir ou de retrait qui permet à l'auteur de revenir sur l'exécution d'une convention.

La relation entre les marques et la concurrence déloyale ne suscite guère plus de commentaires quant à l'épuisement des droits, la réparation ou le recyclage des biens.

En effet, et outre que cela ne peut intéresser que les marques dont le signe est constitué par le produit lui-même, l'absence ou l'expiration de la marque doivent permettre une réparation ou un recyclage dans la mesure où ces opérations s'inscrivent dans un circuit commercial exempt de toute faute susceptible d'être considérée comme un acte de déloyauté.

Il faut citer, à titre d'exemple, le fait de remplir une bouteille Perrier d'un liquide de provenance indéterminée, qui a été jugé constitutif de concurrence déloyale, indépendamment de la question de l'atteinte à la marque (TGI Paris 11 juin 1992).

D'une manière générale, le fait qu'il n'existe pas ou plus de droits privatifs ne signifie pas pour autant que chacun puisse réparer ou recycler comme bon lui semble; la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'action en concurrence est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif.

#### 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?*

Selon le Groupe Français, l'information du consommateur est un point essentiel à prendre en compte en relation avec le recyclage ou la réparation des produits protégés par un droit de propriété intellectuelle.

En effet,

- le titulaire du droit est protégé par son droit de propriété intellectuelle.
- l'activité du tiers qui recycle ou réutilise un tel produit est protégée par la règle de l'épuisement du droit, et par le droit de la concurrence.

Mais, il reste que le consommateur doit bénéficier d'une information loyale émanant de celui qui recycle ou répare.

Cette information semble aussi nécessaire pour des questions de sécurité et de garantie, et donc de responsabilité du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

## II) Propositions pour des règles uniformes

#### 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?*

Les opérations de réparation doivent être permises à l'exclusion de la reconstruction. Le recyclage doit également pouvoir être réalisé sauf s'il inclut une étape de reproduction d'un procédé breveté pour revenir aux caractéristiques originales du produit.

En matière de marque, le maintien des droits peut être justifié au regard des risques que les opérations de recyclage et de réparation comportent pour la réputation et l'image de la société qui a mis ces biens sur le marché.

Des dispositions prévoyant une obligation d'information du consommateur sur l'origine du produit acheté et les modifications apportées par un tiers, non détenteur de droits sur le produit originaire, seraient cependant bienvenues.

#### 2) *La réparation et le recyclage de marchandises devraient-ils être autorisés selon le concept de la licence tacite?*

Dès lors que le recyclage ou la réparation sont possible du fait de la mise en œuvre de la règle de l'épuisement des droits, il ne semble pas opportun au Groupe Français de donner une autre justification à ces opérations.

#### 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?*

Pour répondre à cette question, il convient de différencier selon qu'il s'agit de contrefaçon de brevet ou de dessin ou modèle d'une part (i), ou de contrefaçon de marque d'autre part (ii).

i) Concernant la contrefaçon de brevets ou de dessins et modèles:

**La réparation**, non constitutive de contrefaçon doit être entendue largement, elle peut notamment consister en des interventions mineures sur le produit breveté et relatives à l'entretien du produit (i.e. nettoyage, détartrage, démontage, remontage, etc.), ou encore, bien entendu, porter sur des éléments qui ne sont pas couverts par le brevet, dessin ou modèle (ex, filtre à air d'une voiture).

*A contrario*, il n'y a plus réparation non attentatoire aux droits du titulaire de droits intellectuels lorsque la réparation implique le changement d'une pièce essentielle à l'objet protégé, elle-même protégée, (ex, le pied d'une lampe, élément essentiel de la lampe elle-même protégée par le droit des dessins et modèles), ou la reproduction de cette pièce. Seul le titulaire de droits ou ses licenciés peuvent fournir la pièce nécessaire à une telle réparation.

**La réutilisation/recyclage** n'est pas contrefaisant dans la mesure où il n'implique aucune reproduction ou intervention de quelque sorte sur le produit protégé. Le détenteur du bien procède simplement à une remise dans le commerce d'un bien qui a déjà fait l'objet d'une rémunération pour le titulaire des droits.

ii) Concernant la contrefaçon de marques:

Les opérations de réparation, de recyclage, ou de réutilisation d'un produit marqué, par remplissage notamment, trouve leur limite dans la fonction essentielle de la marque, la garantie d'origine.

Dès lors que cette fonction est affectée, le titulaire de la marque doit pouvoir s'opposer à ces opérations sur le produit marqué ou à l'aide d'un tel produit, ou bien doit pouvoir imposer la suppression de la marque.

Dans cette dernière hypothèse, la suppression de marque ne pourrait pas être sanctionnée.

- 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?*

L'intention du titulaire de droits de propriété intellectuelle n'a pas avoir d'impact sur l'épuisement de ses droits, sous réserve de ce qui a été dit à la question 1.7- a).

Si l'intention du titulaire des DPI est de contrôler la réparation ou le recyclage du produit qu'il a mis sur le marché ou d'imposer un emploi limité dans le temps ou quant à la nature de l'utilisation, il devrait s'orienter vers des contrats de louage de la chose au lieu de sa cession. Un tel schéma permettrait d'échapper aux inconvénients que représentent les attributs du droit de propriété et de sa cession qui font échec aux tentatives du titulaire de contrôler la réutilisation, le recyclage et la réparation. Le titulaire reste propriétaire et évite que des concurrents ou tiers profitent de ses efforts. Cependant, si le titulaire des droits a limité le droit de réparer ou de recycler, il est alors seul en mesure de contrôler le devenir des produits qu'il a commercialisé et pourrait se voir imposer l'obligation d'effectuer lui-même les opérations de recyclage et de réparation.

- 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?*

Le droit de la concurrence, gardien du principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie, doit nécessairement intervenir pour préserver la possibilité d'exercer une activité indépendante de réparateur ou de recycleur.

Cette activité doit bien entendu s'exercer dans le respect des droits de propriété intellectuelle, et dans respect d'une concurrence loyale.

Le droit de la concurrence interviendra pour éviter la restauration de monopole expiré, notamment du fait de la règle de l'épuisement des droits.

- 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.*

Le Groupe Français a relevé l'existence de nombreuses définitions concernant le recyclage des déchets notamment dans divers textes d'harmonisation relatifs au droit de l'environnement.

Ainsi,

- la directive 2004/12/CE du 20 décembre 2004 définit **le recyclage** dans son article 1er comme *"le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique."* (surligné par nos soins).
- **Les déchets** (définis par la directive 75/442/CEE relative aux déchets) sont *"toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur."*
- **Le recyclage organique** est *"le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique"*. Ce recyclage ne peut contrefaire un brevet car il consiste en une transformation totale du produit breveté en d'autres produits, donc il ne sera pas pris en compte dans le cadre de cette question.
- **La valorisation énergétique** est définie dans cette même directive comme *"l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur"*. Ce recyclage ne peut contrefaire un brevet car il consiste en une transformation totale du produit breveté en d'autres produits, donc il ne sera pas pris en compte dans le cadre de cette question.
- La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipement électroniques et électriques (DEEE) définit quant à elle le **recyclage** comme *"le retraitement, dans un processus de production, des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, à l'exclusion de la récupération d'énergie, par laquelle on entend l'utilisation de déchets combustibles pour produire de l'énergie par incinération directe, en même temps ou non que d'autres déchets, mais avec récupération de chaleur."*

Or, aucun de ces textes ne contient de dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Il serait donc adéquat de penser à l'introduction de règles uniformes dans ces différents textes.

Le Groupe Français suggère aussi une harmonisation de la notion de reconstruction.

- 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.*

De l'avis du Groupe Français, l'harmonisation devrait se faire par le biais d'un traité.

## Résumé

La législation française prévoit l'épuisement des droits de brevet, de marque et de dessins et modèles. Il s'agit d'un épuisement à portée régionale qui s'étend à toute première mise dans le commerce dans l'Espace Économique Européen.

Avant l'introduction de l'épuisement des droits, et sous l'influence de la doctrine, les tribunaux avaient adopté la théorie de la licence implicite pour accorder un droit à réparation des éléments entrant dans la composition d'un produit breveté.

Puis, la jurisprudence avait distingué entre réparation et reconstitution, seule la première étant licite.

En matière de brevets et de dessins et modèles, la jurisprudence française permet de différencier:

- la réparation qui ne serait pas constitutive de contrefaçon; elle consiste dans des opérations normales d'entretien et se limite à des interventions mineures,
- la reconstruction, qui implique le changement d'une pièce essentielle ou la reproduction d'une pièce protégée et qui constitue un acte de contrefaçon.

Pour ce qui concerne le recyclage d'un produit breveté, la question revêt un intérêt particulier pour les brevets revendiquant plusieurs utilisations. Si le recyclage consiste à utiliser le produit breveté pour une application elle aussi protégée, le Groupe Français considère qu'il y a contrefaçon, si le produit a été vendu pour la première application uniquement.

En matière de marque, la jurisprudence a distingué entre les opérations de réparation qui sont licites, et les opérations de rénovation ou reconstruction qui conduisent à une transformation intrinsèque ou essentielle du produit marqué, auquel cas, l'opération, si elle laisse subsister la marque, est illicite.

La jurisprudence française a ainsi légitimé la suppression de marque en cas de transformation intrinsèque du produit marqué, en considérant que cette suppression est demandée par le titulaire de la marque.

En revanche, en cas de recyclage d'un produit marqué, avec suppression de la marque, cette suppression a été condamnée sur le fondement du délit de suppression, le défendeur à l'action ne pouvant invoquer la règle de l'épuisement du droit pour échapper aux poursuites puisque cette règle suppose par définition, un usage, et non une suppression de la marque.

La combinaison de ces deux courants de jurisprudence peut donc conduire à une prohibition du recyclage puisque l'apposition de la marque est sanctionnée, tout comme sa suppression.

Il est noté que la prohibition de l'usage de la marque en cas de recyclage d'un produit est dans la logique de l'objet spécifique de la marque qui est de garantir une origine. De plus, selon la loi française, le titulaire de la marque peut faire échec à l'épuisement des droits, s'il justifie de juste motifs. Or, en l'occurrence, une confusion sur l'origine, et donc une atteinte à l'objet spécifique, justifie que les droits ne soient pas épuisés.

La différence d'objet spécifique entre les brevets et les marques justifie aussi que l'intention du titulaire des droits n'ait pas la même importance pour l'un ou l'autre de ces droits.

De même, l'intention du titulaire du brevet, du dessin et modèle et de la marque ne doit pas faire échec à la règle de l'épuisement du droit dès lors que l'objet spécifique n'est pas affecté.

Selon le groupe français, on pourrait s'interroger sur la possibilité d'appliquer aux activités de réparation, rénovation ou recyclage, la théorie des facilités essentielles, les conditions posées par la jurisprudence communautaire à cet égard semblant réunies dans l'hypothèse du recyclage.

Le Groupe Français considère qu'une harmonisation des notions de réparation, non attentatoire aux droits de propriété industrielle, et de rénovation ou reconstruction qui constitue un acte illicite, devrait être réalisée, en tenant compte aussi du principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie qui doit intervenir pour préserver la possibilité d'exercer une activité indépendante de réparateur ou de recycleur.

### **Summary**

French legislation makes provision for the exhaustion of patent, trademark and design rights. This exhaustion has a regional scope and applies to any first commercialisation in the European Economic Area.

Before the introduction of the doctrine of the exhaustion of rights, and under its influence, the courts had adopted the theory of an implicit licence to grant a right of repair of elements making up a patented product.

The case law then made a distinction between repair and reconstruction, only the former being allowed.

As far as patents and designs are concerned, French case law allows a distinction to be made between:

- repair that would not constitute an infringement; this includes normal maintenance work and is limited to minor interventions, and
- reconstruction, which implies changing an essential component or reproducing a protected part and does constitute an act of infringement.

The issue of recycling a patented product is of particular interest in relation to patents claiming a number of different uses. If the recycling consists of using the patented product for an application that is itself also protected, the French Group considers that an infringement has been committed if the product was being sold for the first application only.

In relation to trademarks, the case law has made a distinction between repair work, which is allowed, and renovation or reconstruction work leading to an intrinsic or essential transformation of the trademarked product, in which case the work, if the trademark is left as it is, is not allowed.

French case law has thus legitimized the removal of trademarks in the case of an intrinsic transformation of the trademarked product, considering this removal to be requested by the trademark owner.

On the other hand, if a trademarked product is recycled, with the trademark removed, this removal has been condemned on the basis of the offence of removal, the defendant in the action being unable to invoke the rule of exhaustion of rights to escape legal proceedings because this rule assumes, by definition, use rather than removal of the trade mark.

The combination of these two streams of case law can therefore lead to a prohibition on recycling because affixing trademarks is punished, as is their removal.

It is noted that the prohibition on use of the trademark if a product is recycled is consistent with the specific purpose of a trademark which is to guarantee origin. Moreover, under French law, a trademark owner may frustrate the exhaustion of rights if it can prove reasonable grounds. However, to be specific, confusion over origin, and therefore an attack on the specific purpose of a trademark, shows that the rights have not been exhausted.

The difference in specific purpose between patents and trademarks also shows that the intention of the owners of the rights is of differing importance in each case.

Similarly, the intention of the patent or design or trademark owner should not frustrate the rule relating to the exhaustion of rights as long as the specific purpose is not affected.

According to the French Group, one may wonder about the possibility of applying the theory of essential ability to repair, renovation or recycling activities, the conditions set under Community case law in this respect seeming to be combined under the assumption of recycling.

The French Group believes that concepts of repair, which is not prejudicial to industrial property rights, and of renovation or reconstruction, which constitutes an illegal act, should be harmonized, bearing in mind, in addition, the fundamental principle of freedom of commerce and industry which has to exist to protect the possibility of carrying out independent repair or recycling activities.

### **Zusammenfassung**

Die französische Gesetzgebung sieht die Erschöpfung von Patent-, Marken und Muster- und Modellrechten vor. Es handelt sich dabei um eine territorial begrenzte Erschöpfung, die sich auf das erstmalige Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum erstreckt.

Vor der Einführung der Erschöpfung der Rechte und unter dem Einfluss der Rechtslehre hatten die Gerichte die Theorie der stillschweigenden Lizenz angenommen, um ein Recht auf Reparatur der Teile, aus denen sich ein geschütztes Erzeugnis zusammensetzt, zu gewähren.

Danach hatte die Rechtsprechung zwischen Reparatur und Neuzusammenfügung unterschieden, wobei nur Erstere erlaubt war.

In Sachen Patente und Muster und Modelle kann nach französischer Rechtsprechung unterschieden werden zwischen:

- der Reparatur, die keine Schutzrechtsverletzung darstellt; sie besteht aus normalen Wartungsarbeiten und beschränkt sich auf kleinere Eingriffe;
- dem Nachbau, der den Austausch eines erfindungswesentlichen Teils oder die Nachahmung eines geschützten Teils umfasst und eine Verletzungshandlung darstellt.

Was die Wiederverwendung eines durch Patent geschützten Erzeugnisses betrifft, so ist diese Frage bei Patenten, die mehrere Verwendungszwecke beanspruchen, von besonderem Interesse. Besteht die Wiederverwendung im Gebrauch des geschützten Erzeugnisses für eine ebenfalls geschützte Anwendung, stellt dies nach Auffassung der französischen Gruppe eine Patentverletzung dar, wenn das Erzeugnis ausschliesslich für die erste Anwendung verkauft worden ist.

In Sachen Marken hat die französische Rechtsprechung unterschieden zwischen Reparaturarbeiten, die zulässig sind, und Erneuerungs- oder Nachbauarbeiten, die zu einer wesentlichen oder die Eigenart der gekennzeichneten Ware betreffenden Veränderung führen und die, wenn die Marke danach weiter fortgeführt wird, unzulässig sind.

Damit hat die französische Rechtsprechung die Beseitigung einer Marke im Fall einer Veränderung der Eigenart einer gekennzeichneten Ware legitimiert, da die Beseitigung nach ihrer Auffassung vom Markeninhaber verlangt wird.

Hingegen wurde die Beseitigung im Fall der Wiederverwendung einer gekennzeichneten Ware unter Beseitigung der Marke als unerlaubte Handlung verurteilt, und der Beklagte konnte sich nicht auf die Regel der Erschöpfung des Rechts berufen, um der Verfolgung zu entgehen, da diese Regel per definitionem eine Benutzung und nicht eine Beseitigung der Marke voraussetzt.

Die Kombination dieser beiden Tendenzen in der Rechtsprechung kann daher zum Verbot der Wiederverwendung führen, da sowohl die Anbringung der Marke als auch ihre Beseitigung sanktioniert werden.

Es wird angemerkt, dass das Verbot der Benutzung der Marke im Fall der Wiederverwendung einer Ware der Logik des spezifischen Ziels einer Marke, nämlich eine bestimmte Herkunft zu garantieren, entspricht. Hinzu kommt, dass nach französischem Recht der Markeninhaber die Erschöpfung der Markenrechte verhindern kann, wenn er berechtigte Gründe dafür vorweisen kann. Im vorliegenden Fall rechtfertigt eine Irreführung bezüglich der Herkunft, d. h. ein Angriff auf das spezifische Ziel der Marke, dass keine Erschöpfung der Rechte eintritt.

Der Unterschied zwischen den spezifischen Zielen von Patenten und Marken rechtfertigt auch, dass die Absichten der Schutzrechtsinhaber nicht die gleiche Bedeutung haben.

Ebenso darf die Absicht des Inhabers eines Patents, eines Musters und Modells und einer Marke die Regel der Erschöpfung des Schutzrechts nicht zu Fall bringen, wenn das spezifische Ziel nicht berührt ist.

Nach Auffassung der französischen Gruppe könnte man sich fragen, ob es möglich wäre, auf die Tätigkeiten der Reparatur, Erneuerung oder Wiederverwendung die Theorie der wesentlichen Erleichterungen anzuwenden, da die von der Rechtsprechung der Gemeinschaft hierfür gestellten Bedingungen im Fall der Wiederverwendung gegeben zu sein scheinen.

Die französische Gruppe ist der Auffassung, dass eine Harmonisierung der Begriffe „Réparation“/Reparatur/, die keine gewerblichen Schutzrechte verletzt, und „Rénovation“/Erneuerung/ oder „Réconstruction“/Nachbau/, die eine unerlaubte Handlung darstellen, erfolgen sollte, jedoch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Freiheit von Handel und Industrie, damit die Möglichkeit der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit im Bereich Reparaturen oder Wiederverwendung erhalten bleibt.