

Comité permanent du droit des brevets

Vingt et unième session
Genève, 3 – 7 novembre 2014

EXCEPTIONS ET LIMITATIONS RELATIVES AUX DROITS DE BREVET : EPUISEMENT DES DROITS DE BREVET

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa vingtième session tenue à Genève du 27 au 31 janvier 2014, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu, en ce qui concerne les “exceptions et limitations relatives aux droits de brevet”, que le Secrétariat établirait notamment un document fondé sur les contributions transmises par les États membres sur la manière dont les exceptions et limitations relatives à l'épuisement des droits de brevet sont mises en œuvre au niveau national ou régional, sans évaluer l'efficacité de ces exceptions et limitations. Le document devrait également porter sur les difficultés concrètes rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre des exceptions et limitations visées.
2. En conséquence, le présent document donne des informations sur la manière dont les exceptions et limitations relatives à l'épuisement des droits de brevet ont été mises en œuvre dans les États membres. Il est divisé en trois chapitres : i) objectifs de politique publique invoqués pour justifier l'exception; ii) législation applicable et portée de l'exception; et iii) difficultés de mise en œuvre. Le présent document vise à donner un aperçu complet et comparatif de la mise en œuvre de cette exception dans le cadre de la législation applicable des États membres. Il est fait référence au questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet et à l'original des réponses des États membres et d'un office de brevets régional pour préciser la portée de l'exception dans les différents pays (voir le site Web du forum électronique du SCP à l'adresse <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>).
3. Les États membres ci-après ont indiqué que leur législation applicable prévoyait des exceptions et limitations relatives à l'épuisement des droits de brevet : Afrique du Sud, Albanie,

Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Honduras, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Viet Nam et Zimbabwe (76 au total)¹.

OBJECTIFS DE POLITIQUE PUBLIQUE INVOQUES POUR JUSTIFIER L'EXCEPTION

4. De nombreux États membres ont mis l'accent sur le rôle joué par la règle de l'épuisement des droits dans l'équilibre des droits². Par exemple, l'objectif de politique publique invoqué était "d'assurer un équilibre approprié des droits" (États-Unis d'Amérique), "d'assurer un équilibre entre le titulaire de droits de propriété intellectuelle et le consommateur" (Bhoutan) et "de fixer les limites à respecter dans l'exercice des droits de propriété intellectuelle pour assurer un équilibre au sein du système et promouvoir la concurrence" (Chili). De même, au Viet Nam, l'objectif était "de diversifier les sources de biens à des prix compétitifs". En Espagne, il était "d'empêcher le titulaire d'un brevet invoquant son droit de limiter la commercialisation ultérieure des produits protégés au respect d'un prix imposé ou à d'autres clauses restreignant la libre concurrence". D'autres États membres encore ont mentionné la protection³ ou le bénéfice des consommateurs⁴.

5. Pour de nombreux États membres, l'objectif de politique publique invoqué était de faciliter le commerce⁵. La Roumanie, par exemple, a indiqué dans sa réponse que l'objectif était "l'intérêt de la libre circulation des marchandises et le commerce". Le Royaume-Uni quant à lui a indiqué que l'objectif de politique publique invoqué était "d'assurer un équilibre entre les droits des titulaires de brevets et le libre-échange". La Fédération de Russie a indiqué dans sa réponse que "l'objectif visé par la disposition relative à l'épuisement des droits de brevet [...] est de contourner les obstacles artificiels au libre-échange pouvant être érigés par les titulaires de droits exclusifs". La France a pour sa part indiqué dans sa réponse que l'objectif de politique publique invoqué était que "l'exercice du droit sur les brevets [soit] restreint au nom de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne". De même, d'autres États membres ont indiqué que le principe de l'épuisement des droits applicable résultait de l'adhésion du pays à l'Union européenne⁶. La Suisse, dans sa réponse, a indiqué que "le but de l'exception est d'abolir le monopole sur l'importation des produits brevetés pour les marchandises vendues dans l'Espace Économique Européen".

6. Certains États membres ont mentionné l'intérêt public ou de la société, par exemple "l'intérêt public" (Afrique du Sud), "exploiter les brevets du fait qu'ils appartiennent au domaine public, partager les connaissances et les expériences, renforcer la recherche-développement" (Jordanie), "l'intérêt pour la société que les opérations juridiques soient claires et sûres" (Serbie) ou encore "assurer l'approvisionnement en médicaments" (Pologne). De même, la Géorgie a

¹ L'Office eurasiatique des brevets a indiqué dans sa réponse que les règles relatives à l'épuisement des droits étaient établies en fonction des dispositions de la législation nationale de ses États contractants.

² Voir, par exemple, les réponses de l'Australie, du Bhoutan, du Chili, des États-Unis d'Amérique, du Kenya et du Soudan.

³ Voir la réponse de Sri Lanka.

⁴ Voir la réponse du Zimbabwe.

⁵ Voir par exemple les réponses des pays suivants : Allemagne, Chypre, Danemark, France, Italie, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède.

⁶ Voir par exemple les réponses des pays suivants : Hongrie, Lettonie et République tchèque.

indiqué dans sa réponse que le principe de l'épuisement des droits applicable "est justifié sur la base des considérations économiques, sanitaires et sociales du pays". La République de Moldova a indiqué que l'objectif était notamment "de diffuser des informations sur le produit breveté". L'Inde a indiqué dans sa réponse que l'objectif était "de permettre l'importation dans le pays de produits brevetés de l'étranger dont la mise sur le marché a été dûment autorisée".

7. El Salvador a indiqué dans sa réponse que "le titulaire ne peut pas exercer son droit sur l'invention indéfiniment". En ce qui concerne le versement d'une rémunération au titulaire du brevet, le Bélarus a indiqué que l'objectif était "d'exclure le versement répété d'une rémunération injuste pour l'utilisation d'une même invention", et le Canada que "le titulaire du brevet touche une rémunération pour la vente du produit aux conditions convenues par le titulaire du brevet".

LEGISLATION APPLICABLE ET PORTEE DE L'EXCEPTION

8. Les réponses reçues des États membres peuvent être classées, grosso modo, dans cinq catégories :

Épuisement national		27 réponses
Épuisement international		19
Épuisement régional		22
Mixte	En principe, épuisement national; l'épuisement international peut s'appliquer dans certains cas	3
	En principe, épuisement régional; l'épuisement national ou international peut s'appliquer dans certains cas	1
Indéterminé		4

La plupart des États membres ayant indiqué que leur législation nationale prévoyait des dispositions en matière d'épuisement des droits de brevet ont mentionné une exception réglementaire spécifique. Dans certains États membres, toutefois, cette exception est prévue dans la jurisprudence⁷.

Épuisement national

9. Dans certains États membres, la législation nationale stipule que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à l'égard de produits qui ont été mis sur le marché du pays concerné par le titulaire du brevet ou avec son consentement, adoptant ainsi le principe de l'épuisement national⁸. La législation brésilienne⁹ prévoit que l'introduction d'un produit sur le marché national doit être faite "directement" par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Les législations d'El Salvador, de Madagascar et du Tadjikistan stipulent que le principe de l'épuisement des droits s'applique après qu'un produit a été "légalement mis dans le

⁷ Ces États membres sont les suivants : Australie, Canada, États-Unis d'Amérique et Japon.

⁸ Dans les pays suivants, par exemple : Albanie, Bélarus, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Croatie, El Salvador, Fédération de Russie, Gambie, Madagascar, Maroc, Ouganda, République de Moldova, Sao Tomé-et Príncipe, Serbie, Soudan, Tadjikistan, Tanzanie et Turquie.

⁹ Article 43, chapitre IV, de la loi n° 9279 du 14 mai 1996.

commerce”, “licitement vendu dans le pays” et “exploité à des fins commerciales sur une base légale”, respectivement¹⁰.

10. La question de l'épuisement national n'est pas traitée de manière spécifique dans la législation de certains États membres. En revanche, elle est établie par la jurisprudence. Le Canada a une doctrine de licence implicite qui indique que, lorsqu'un titulaire de brevet vend l'objet breveté (ou un objet obtenu par un processus breveté), l'acheteur acquiert une licence pour utiliser et vendre l'objet et tous les acheteurs ultérieurs reçoivent la même licence. Au Canada, la jurisprudence a établi que “si le titulaire d'un brevet vend l'objet breveté, il cède à l'acheteur le droit de propriété relatif à cet article. Le titulaire du brevet ne jouit plus d'aucun droit à l'égard de cet objet, et l'acheteur, à titre de nouveau propriétaire, jouit du droit exclusif de posséder cet objet, de l'utiliser, d'en jouir, de le détruire ou de l'aliéner”¹¹.

11. Aux États-Unis d'Amérique, la jurisprudence qui détermine l'épuisement des droits stipule que “[l]orsque le titulaire du brevet, ou la personne qui le représente, vend une machine ou un instrument dont la valeur repose essentiellement dans son utilisation, il reçoit la contrepartie pour son utilisation et renonce au droit de restreindre cette utilisation”¹². Aux États-Unis d'Amérique, l'importation non autorisée d'un dispositif breveté vendu hors du pays n'est pas protégée par le principe de l'épuisement des droits de brevet¹³.

12. L'Australie a indiqué dans sa réponse que, bien que sa législation sur les brevets ne traite pas spécifiquement de cette question et que la jurisprudence soit très peu abondante à ce sujet, l'épuisement des droits semblait s'appliquer aux brevets, “à moins que le titulaire du brevet ait imposé des restrictions contractuelles à des fins contraires”. Ce principe est inscrit dans la législation australienne en vigueur, étant entendu que l'importation du produit breveté mis en circulation en dehors de l'Australie par le titulaire du brevet australien constitue une atteinte aux droits si, au moment de la mise en circulation initiale de ce produit, le titulaire du brevet stipule expressément qu'il s'oppose à l'importation de ce produit en Australie. Le principe général de droit qui s'applique en Australie est le suivant : l'acheteur peut exploiter un produit breveté ou en disposer comme il l'entend, pour autant que le produit ait été acheté dans le cadre d'une vente agréée. En général, la vente du produit est le déclencheur de l'épuisement des droits. L'Australie mentionnait également dans sa réponse l'obligation prévue dans le cadre des accords de libre-échange, tels que l'Accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique (article 17.9.4)¹⁴.

13. Au Japon, conformément à la décision de la Cour suprême¹⁵, c'est le principe de l'épuisement national des droits qui s'applique. Concernant la “cession de produits brevetés à l'étranger”, la Cour suprême a statué que “si le titulaire du brevet au Japon ou une personne assimilée cède un produit breveté à l'étranger, le titulaire des droits de brevet n'est pas autorisé à exercer ses droits de brevet au Japon, à moins que le cessionnaire et le titulaire du brevet n'aient passé un accord prévoyant que la région dans laquelle le produit breveté peut être vendu ou utilisé exclut le Japon, ou, si le cessionnaire a lui-même cédé le produit à un tiers, qu'un tel accord ait été conclu entre eux, et que le produit breveté l'indique expressément”.

¹⁰ Article 116.d) de la loi salvadorienne sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle, article 30.2 de l'Ordonnance malgache n° 89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle (du 31 juillet 1989) et article 30 de la loi tadjike “sur les inventions”.

¹¹ Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc., [1998] 2 S.C.R. 129.

¹² Adams c. Burke, 84 U.S. 453 (1873).

¹³ Fujifilm Corp c. Benun, 605 F.3d 1366, 1371-72 (Fed. Cir. 2010).

¹⁴ “Chaque Partie veille à ce que le droit exclusif du titulaire de brevet d'empêcher l'importation d'un produit breveté ou d'un produit qui résulte d'un procédé breveté, sans le consentement du titulaire ne soit pas limité par la vente ou la distribution de ce produit en dehors de son territoire, du moins lorsque le titulaire a placé des restrictions à l'importation par contrat ou d'autres moyens”.

¹⁵ Décision de la Cour suprême du 1^{er} juillet 1997 (Affaire BBS).

14. La Fédération de Russie a mentionné dans sa réponse l'application du principe de l'épuisement aux brevets de procédé. Dans une de ses décisions, la Cour constitutionnelle¹⁶ a noté que "la limitation précisée dans la disposition sur l'épuisement des droits s'applique uniquement à la propriété intellectuelle brevetée sous forme matérielle et ne comprend pas les droits exclusifs des titulaires de brevets à l'égard de procédés brevetés comme inventions. Néanmoins, dans certaines conditions, le procédé breveté, lorsqu'il est utilisé avec un dispositif, fait également l'objet d'un épuisement des droits, mais uniquement lorsque le procédé est mis en œuvre avec ledit dispositif et que les droits correspondants ont déjà été épuisés".

Épuisement international

15. La législation nationale de certains États membres indique que de manière générale les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à l'égard de produits qui ont été mis sur le marché "dans un pays" par le titulaire du brevet ou avec son consentement, adoptant ainsi le principe de l'épuisement international des droits¹⁷. Dans certains États membres¹⁸, un produit peut être "licitement" placé ou introduit sur le marché. Selon la réponse de l'Argentine, "le produit est réputé avoir été licitement mis sur le marché lorsque le preneur de licence autorisé à le commercialiser dans le pays peut démontrer qu'il en a reçu l'autorisation par le titulaire du brevet dans le pays d'acquisition, ou par un tiers autorisé à commercialiser le produit". De même, en Ukraine, "l'introduction d'un produit qui a été fabriqué au moyen d'une invention brevetée (modèle d'utilité) dans le circuit commercial par une personne qui a obtenu un produit sans porter atteinte aux droits du titulaire du brevet" déclenche l'épuisement international. La phrase "obtenu sans porter atteinte aux droits du titulaire du brevet" concerne les cas où un produit a été "fabriqué par le titulaire du brevet ou introduit dans le circuit commercial par le titulaire du brevet ou un tiers ayant obtenu une autorisation spéciale (licence) du titulaire du brevet".

16. La décision n° 486 de la Communauté andine indique que l'épuisement s'applique à un produit "mis sur le marché par le titulaire du brevet, par une autre personne avec le consentement de ce dernier ou par une personne économique liée au titulaire du brevet". Deux personnes sont réputées "économique liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation du brevet, une influence déterminante ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes". Au Pakistan, l'épuisement s'applique lorsqu'un produit est "mis sur le marché où que ce soit dans le monde par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ou par une personne habilitée, ou d'une autre manière légitime, telle que des licences obligatoires".

17. Le Chili a indiqué dans sa réponse que le principe de l'épuisement des droits reposait à l'origine sur les décisions de la commission antitrust, qui avait été remplacée par les tribunaux chargés de la libre concurrence. Lorsque les instances anti-monopole traitaient ces affaires, elles "appliquaient un raisonnement spécifique pour les problèmes liés aux importations parallèles, et sanctionnaient systématiquement les titulaires de droits de propriété industrielle qui exerçaient leurs droits de manière abusive". Par exemple, la décision n° 886 de 1993 de la commission centrale chargée de la prévention, qui concernait l'épuisement du droit conféré par la marque, mais pouvait tout à fait être appliquée aux brevets, indiquait que "le titulaire d'une marque qui renvoie à des produits d'un certain fabricant ne peut légalement s'opposer à la vente par un tiers de produits authentiques de la même origine" et que "le distributeur exclusif d'un produit étranger ne peut empêcher des importateurs ayant acquis le même produit également à l'étranger de le commercialiser dans le pays".

¹⁶ Avis n° 211-0 du 16 octobre 2001 de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

¹⁷ Par exemple l'Argentine, l'Arménie, la décision n° 486 de la Communauté andine, le Chili, le Costa Rica, le Kenya, Maurice, le Pakistan, la République dominicaine et le Viet Nam.

¹⁸ Par exemple l'Argentine, l'Arménie, le Chili, la République dominicaine et le Viet Nam.

18. En Inde, une disposition réglementaire¹⁹ prévoit l'épuisement international des droits en autorisant l'importation parallèle comme suit : "l'importation, par une personne, de produits brevetés d'une personne dûment autorisée par la loi à produire et à vendre ou à distribuer ces produits, n'est pas considérée comme une atteinte aux droits de brevet". De même, en Jordanie, les droits de brevet ne devraient pas empêcher quiconque d'importer du matériel ou des produits d'un tiers qui bénéficie d'une protection juridique au titre d'un brevet, si "l'importation est licite, qu'elle respecte les principes de la concurrence commerciale et qu'elle tient compte de façon équitable de la valeur économique de l'objet protégé"²⁰.

19. Au Costa Rica, c'est le principe de l'épuisement international qui s'applique, pour autant qu'il n'"entrave pas de manière injustifiée l'exploitation normale du brevet ou qu'il ne porte pas un préjudice indu aux intérêts légitimes du titulaire du brevet ou du preneur de licence"²¹. En outre, l'article 24A de la loi zimbabwéenne sur les brevets stipule que les importations parallèles sont autorisées "si le coût d'importation d'un produit est inférieur au coût d'achat de ce produit auprès du titulaire du brevet".

20. La Géorgie a précisé dans sa réponse que, bien que l'Accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Union européenne oblige la Géorgie à introduire un régime d'épuisement national pour les objets de propriété intellectuelle, le régime d'épuisement international s'appliquait exceptionnellement aux produits brevetés.

21. La Chine, qui applique le principe de l'épuisement international, a indiqué dans sa réponse que le principe de l'épuisement des droits de brevet était rarement invoqué comme moyen de défense contre des atteintes aux droits dans le cadre d'une procédure judiciaire, par rapport à d'autres moyens de défense comme l'invalidation d'un brevet, ou l'action en contrefaçon présumée relevant de l'état de la technique ou hors de la portée des revendications du brevet. Toutefois, dans certains cas, le litige tournait autour de la question de savoir si le produit du défendeur portant prétendument atteinte aux droits avait été vendu par le titulaire du brevet ou le preneur de licence et que les droits de brevet avaient donc été épuisés, ou s'il avait été fabriqué par le défendeur et que, par la suite, il y avait eu violation des droits de brevet. La Chine mentionnait également dans sa réponse la décision de la Cour populaire suprême appliquant la théorie de la licence tacite²².

Épuisement régional

22. Les États parties à l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (révisé le 24 février 1999) appliquent le principe de l'épuisement régional, car cet accord indique que les droits découlant du brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des objets mis "dans le commerce sur le territoire d'un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement".

23. De même, de nombreux États membres²³ qui sont parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) appliquent le principe de l'épuisement régional, c'est-à-dire que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à l'égard d'un produit mis sur le marché d'un pays de l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son consentement. En d'autres termes, si un produit breveté est mis sur le marché en dehors de l'EEE, il n'y a pas épuisement des droits de brevet.

¹⁹ Article 107A de la loi indienne sur les brevets.

²⁰ Article 37 de la loi jordanienne n° 32 de 1999 sur les brevets, telle que modifiée.

²¹ Article 16.2.d) de la loi costa-ricienne n° 6867 sur les brevets, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels (modifiée en dernier lieu par la loi n° 8632 du 25 mars 2008).

²² La Cour populaire suprême a soutenu que "si la seule utilisation commerciale raisonnable pour un produit consiste à utiliser ce dernier pour exploiter un brevet, la vente de ce produit par le titulaire du brevet ou par un tiers autorisé par le titulaire du brevet présuppose l'obtention d'une licence tacite par l'acheteur pour exploiter le brevet".

²³ Allemagne, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède.

24. Le Royaume-Uni a indiqué dans sa réponse que le principe d'épuisement régional s'appliquait au sein de l'EEE en vertu des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Royaume-Uni dispose également d'une "doctrine de la licence tacite fonctionnant comme une doctrine de l'épuisement". Cette doctrine a été "établie dans l'affaire *Betts c. Willmott* (1871) LR 6 Ch App 239, dans le cadre de laquelle il avait été soutenu que, à la vente d'un produit breveté, le titulaire du brevet transfère avec les marchandises une licence pour que l'acheteur puisse vendre ou utiliser l'article. Ce principe s'applique indépendamment du fait que la vente initiale ait eu lieu au Royaume-Uni ou ailleurs".

25. Les Pays-Bas ont indiqué dans leur réponse qu'il était essentiel de déterminer si un produit avait été "mis sur le marché licitement" pour déterminer si le principe de l'épuisement des droits s'appliquait. La Cour suprême des Pays-Bas a décidé que les produits mis sur le marché en vertu d'une licence obligatoire ou d'un usage antérieur étaient réputés avoir été mis sur le marché licitement²⁴. À l'inverse, pour l'Union européenne, les produits mis sur le marché dans un autre pays en vertu d'une licence obligatoire sont réputés comme n'ayant pas été mis sur le marché licitement et ne peuvent donc être importés qu'avec le consentement du titulaire du brevet²⁵.

Principe d'épuisement mixte

26. Certains États membres prévoient un régime d'épuisement particulier en principe, mais appliquent d'autres régimes d'épuisement selon la nature des produits ou les circonstances.

27. La loi sud-africaine sur les brevets stipule que "la vente d'un produit breveté par le titulaire du brevet, au nom de celui-ci ou par le preneur de licence, sous réserve d'autres droits de brevet, donne à l'acheteur le droit d'utiliser, d'offrir à la vente ou de céder ce produit"²⁶. Dans la jurisprudence des tribunaux sud-africains, les principes suivants ont été adoptés : "i) lorsque le titulaire du brevet en personne vend ou cède le produit breveté, ce produit est libéré de toute contrainte imposée auparavant par le monopole du titulaire du brevet; ii) lorsque le produit breveté est cédé par le cessionnaire ou son mandataire agissant dans le cadre de leurs compétences, il est de la même manière libéré de ces contraintes; et iii) lorsque la vente de l'article breveté se fait sous licence, il convient de déterminer l'étendue des pouvoirs conférés au preneur de licence par le donneur de licence dans le cadre de l'accord de licence"²⁷. Le juge a estimé que "si le titulaire d'un brevet sud-africain est en mesure d'imposer des restrictions dans un pays d'origine et s'apprête à le faire au moment de la vente en Afrique du Sud de son produit breveté importé en Afrique du Sud depuis de ce pays d'origine, les acheteurs en Afrique du Sud, tels que les intermédiaires non autorisés, qui souhaitent les revendre en Afrique du Sud, peuvent se voir interdire la revente de ce produit sur la base de la protection conférée par le brevet sud-africain". Par conséquent, en principe, l'Afrique du Sud adopte le régime d'épuisement national. Or, l'Afrique du Sud a également indiqué dans sa réponse que "le ministre de la santé a le pouvoir [...] de fixer les conditions régissant l'importation parallèle de médicaments brevetés en Afrique du Sud, quelles que soient les dispositions de la loi sur les brevets"²⁸. Un médicament importé parallèlement doit avoir la même formule, respecter les mêmes normes de qualité et est censé avoir la même dénomination que le médicament déjà disponible et homologué en Afrique du Sud. Un importateur parallèle potentiel doit obtenir une autorisation pour importer parallèlement un médicament et une homologation pour un médicament correspondant, et respecter la réglementation en vigueur concernant les médicaments importés parallèlement²⁹.

²⁴ Cour suprême, 6 mars 1936, NJ 1936, 588 et Cour suprême, 6 juin 1941, NJ 1941, 812.

²⁵ CJCE, 9 juillet 1985, NJ 1985, 456; BIE 1986/49 (Pharmon/Hoechst).

²⁶ Article 45.2) de la loi sud-africaine sur les brevets de 1978, telle que modifiée.

²⁷ *Stauffer Chemical co. c. Agricura Limited* 1979 BP 168 (C).

²⁸ Article 15C de la loi sud-africaine de 1965 sur les médicaments et substances apparentées, telle que modifiée.

²⁹ Pour plus de précisions, voir la réponse de l'Afrique du Sud.

28. De même, aux Philippines, alors que le mécanisme d'épuisement national s'applique en principe, le régime d'épuisement international s'applique aux produits pharmaceutiques et médicaux. Il est indiqué dans la législation³⁰ de ce pays que "tous les organismes gouvernementaux ou tiers privés peuvent revendiquer le droit d'importer les produits pharmaceutiques et médicaux visés à cet article".

29. Oman applique de manière générale un régime d'épuisement national. Toutefois, le ministre du commerce et de l'industrie a le pouvoir, d'office ou à la demande de toute partie intéressée, de déclarer les droits de brevet épuisés, et donc d'autoriser des tiers à importer le produit breveté ou un produit fabriqué directement ou indirectement au moyen de l'invention brevetée en provenance d'un autre territoire : i) si ce produit n'est pas disponible sur le territoire d'Oman; ii) s'il est disponible sur le territoire d'Oman, mais d'une qualité trop faible ou en trop petite quantité pour répondre à la demande locale, ou à un prix que le ministre juge abusif; ou iii) pour toute autre raison d'intérêt général, y compris des pratiques anticoncurrentielles. Les autres conditions à remplir sont les suivantes : i) le produit doit avoir été mis sur les circuits commerciaux sur le territoire duquel il est importé par le titulaire du brevet ou avec son consentement; et ii) un brevet doit être en vigueur sur le territoire duquel le produit est importé et le titulaire de ce brevet doit être la même personne qui détient le brevet à Oman ou une personne sous son autorité. Le ministre annule l'autorisation, d'office ou à la demande du titulaire du brevet, si l'importateur manque à ses obligations. En outre, si les conditions qui ont motivé la décision du ministre de considérer les droits de brevet épuisés cessent d'exister, le ministre peut annuler l'autorisation, pour autant que les intérêts légitimes de l'importateur soient pris en considération.

30. En Suisse, différents régimes d'épuisement s'appliquent selon l'endroit où le produit breveté a été initialement mis sur le marché et la nature des biens, comme suit : i) en principe, les biens mis en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord peuvent être importés, utilisés ou revendus en Suisse (épuisement régional); ii) lorsque la protection découlant du brevet est supposée d'importance moindre en raison des caractéristiques fonctionnelles des produits brevetés, le régime d'épuisement international s'applique; et iii) nonobstant i) et ii), "s'agissant des biens dont les prix sont fixés par l'État en Suisse et à l'étranger", notamment les médicaments, leur importation continue d'être soumise à l'accord du titulaire du brevet. De plus, l'épuisement international s'applique également aux moyens de production et aux biens d'investissement agricoles (tels que les tracteurs et les machines)³¹.

31. Par ailleurs, certains États membres ont indiqué qu'ils prévoient "une disposition d'épuisement spécifique s'appliquant à la propagation de matériel biologique" à l'égard des agriculteurs, à certaines fins agricoles³².

Restrictions relatives à l'épuisement, imposables par le titulaire de brevet

32. La plupart des États membres³³ n'autorisent pas le titulaire du brevet à appliquer des restrictions à l'importation ou à tout autre type de distribution du produit breveté au moyen d'une notification formelle sur le produit qui peut primer sur la doctrine de l'épuisement adoptée dans le pays. Certains États membres ont déclaré en revanche que la situation était indéterminée³⁴.

³⁰ Article 72.1 de la loi de la République n° 8293, modifiée par la loi de la République n° 9052 des Philippines.

³¹ Article 27b de la loi fédérale sur l'agriculture (RS 910.1).

³² Pour plus de précisions, voir le document SCP/21/6.

³³ Algérie, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Inde, Japon, Jordanie, Kenya, Lituanie, Maurice, Norvège, Portugal, République de Corée, République dominicaine, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Ukraine et Zimbabwe.

³⁴ Afrique du Sud, Australie, Espagne, Gambie, Honduras, Israël, Lettonie, Maroc, Pays-Bas, Pakistan, Pérou, Sao Tomé-et-Principe, Slovaquie, Suisse, Tadjikistan et Turquie.

33. Certains États membres ont indiqué que les titulaires de brevet avaient la possibilité de limiter l'épuisement des droits au moyen de restrictions contractuelles. Au Royaume-Uni³⁵, du fait que la doctrine de l'épuisement national appliquée repose sur la théorie de la licence tacite, elle peut être neutralisée si le titulaire du brevet impose au moment de la vente initiale du produit des conditions relatives à son utilisation ou à sa revente. Ces conditions imposent une restriction à l'octroi de la licence pour exploiter le produit breveté qui s'applique à toutes les personnes qui achètent le produit en connaissance de cause³⁶. L'Australie a indiqué dans sa réponse qu'un accord de libre-échange conclu entre l'Australie et les États-Unis d'Amérique exigeait de chaque partie qu'elle veille à ce que les droits de brevet visant à empêcher l'importation d'un produit breveté "ne soient pas limités par la vente ou la distribution de ce produit en dehors de son territoire, du moins lorsque le titulaire a placé des restrictions à l'importation par contrat ou d'autres moyens".

34. En Hongrie, l'épuisement régional à l'échelle de l'Espace économique européen peut être limité si "le titulaire a des intérêts légitimes pour s'opposer à la commercialisation plus poussée du produit"³⁷. De même, en Italie, l'épuisement régional à l'échelle de l'Espace économique européen ne s'applique pas "lorsque des motifs appropriés subsistent de telle sorte que le titulaire lui-même s'oppose à une commercialisation plus poussée des produits, à savoir lorsque leur condition est modifiée ou altérée après leur mise sur le marché"³⁸.

Indéterminé

35. Dans certains États membres, le type d'épuisement est indéterminé, car la législation ne précise pas le lieu de l'épuisement, et aucune interprétation n'a encore été donnée à cet égard par les tribunaux³⁹. La Nouvelle-Zélande a indiqué dans sa réponse que l'épuisement était déterminé par la jurisprudence et que "la question de savoir si les droits sont épuisés ou non dépendra probablement des conditions attachées à la vente initiale par le titulaire de brevet". En Israël, bien que la Haute cour de justice ait suggéré d'adopter un régime d'épuisement international⁴⁰, la décision finale demeure ouverte à l'interprétation.

DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE

36. Alors que la plupart des États membres ont répondu que le principe de l'épuisement des droits appliqué dans leur pays était approprié⁴¹, l'Algérie a indiqué dans sa réponse que celui-ci n'était pas approprié et qu'elle envisageait une révision de la loi. De même, le Zimbabwe a indiqué que, comme le principe appliqué n'était pas approprié, le gouvernement avait mis en place d'autres exceptions, telles que les licences obligatoires. Deux États membres ont indiqué que le principe de l'épuisement des droits appliqué n'avait pas encore été testé⁴².

37. Quelques États membres ont fait état de débats en cours ou d'amendements envisagés relatifs au principe de l'épuisement des droits. El Salvador, par exemple, a indiqué dans sa

³⁵ Au Royaume-Uni, la doctrine de l'épuisement régional ne peut pas être neutralisée par un titulaire de brevet car elle découle de l'article 28 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les restrictions à l'importation entre les États membres.

³⁶ National Phonograph Company c. Menck (1911) 28 R.P.C. 229 Pat Ct; Incandescent Gas Light c. Brogden (1899) 16 R.P.C. 179; et Dunlop c. Longlife Battery [1958] R.P.C. 473.

³⁷ Article 20 de la loi hongroise sur les brevets. Voir également l'article 16 de la loi sur les brevets de la Slovaquie.

³⁸ Article 5, alinéa 2, du Code de la propriété industrielle de l'Italie.

³⁹ Algérie et Sri Lanka.

⁴⁰ H.C.J. 5379/00, Bristol-Myers Squibb Company c. the Ministry of Health, PD 55(4), 447.

⁴¹ Voir les réponses des pays suivants : Argentine, Bélarus, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Espagne, Hongrie, Inde, Kenya, Lettonie, Mexique, Maroc, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe et Suède.

⁴² Voir les réponses du Bhoutan et de Sri Lanka.

réponse que le principe de l'épuisement des droits était débattu par différents secteurs et autorités nationales. La Fédération de Russie a ajouté que des amendements de l'article 1359 du Code civil étaient envisagés, prévoyant l'application du principe de l'épuisement non seulement lorsqu'un produit a été mis en circulation civile sur le territoire de la Fédération de Russie, par le titulaire du brevet ou avec son consentement, mais également lorsque le produit a été mis en circulation civile de façon licite, conformément à ce qui est prescrit par le Code. Le Chili a aussi indiqué dans sa réponse que ses dispositions relatives à l'épuisement des droits de brevet, de même que l'ensemble de sa législation en matière de propriété intellectuelle, faisait l'objet d'une révision en vue d'une réforme potentielle.

38. De nombreux États membres ont répondu qu'ils n'avaient rencontré aucune difficulté, ou aucune difficulté de taille, lors de l'application pratique du principe de l'épuisement des droits dans leur pays⁴³. El Salvador a indiqué dans sa réponse que "dans le domaine de la santé, une restriction aux importations parallèles était envisagée". Le Kenya a mentionné dans sa réponse une affaire⁴⁴ qui traitait la question des importations parallèles. Le Zimbabwe a indiqué dans sa réponse qu'il avait rencontré des difficultés en ce qui concerne l'importation dans son pays de produits pharmaceutiques contrefaisants. La Chine a mentionné dans sa réponse plusieurs affaires relatives à des brevets de dessins ou modèles qui traitaient la question de l'épuisement des droits et notamment la question de l'utilisation de bouteilles recyclées eu égard à la protection par brevet de dessins ou modèles⁴⁵.

[Fin du document]

⁴³ Voir les réponses des pays suivants : Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, Géorgie, Hongrie, Inde, Lettonie, Portugal, République dominicaine, Royaume-Uni et Sao Tomé-et-Principe.

⁴⁴ Dans l'affaire Pfizer Inc. c. Cosmos Limited (IPT case 49 of 2006), la partie défenderesse a invoqué comme défense une importation parallèle, qui a été rejetée par le tribunal.

⁴⁵ Certains tribunaux ont soutenu que "les bouteilles usagées achetées par la partie défenderesse étaient équivalentes à des matières premières pour la fabrication de nouvelles bouteilles, et que le nettoyage et la désinfection constituaient une forme cachée de traitement, après quoi les bouteilles usagées ont la fonction de nouvelles bouteilles et deviennent de nouveaux produits destinés à être réintroduits dans le circuit des bouteilles. On suppose donc que l'utilisation de bouteilles usagées pour un nouvel alcool par la partie défenderesse dépasse le sens traditionnel de la notion d'utilisation. Ces activités s'assimilent à la fabrication de nouvelles bouteilles ou à la re-fabrication de bouteilles, ce qui devrait être considéré comme une violation du droit de brevet de la partie requérante". D'autres tribunaux ont cependant rendu des décisions contradictoires dans des affaires similaires.