

Comité permanent du droit des brevets

Trente-quatrième session
Genève, 26 – 30 septembre 2022

PROJET DE DOCUMENT DE REFERENCE RELATIF A L'EXCEPTION CONCERNANT L'ÉPUISEMENT DES DROITS DE BREVET

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa trente-troisième session, tenue à Genève du 6 au 9 décembre 2021, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat poursuivrait l'élaboration d'un projet de document de référence sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet en rapport avec la protection par brevet, conformément à ce qui a été convenu à la vingt-sixième session du SCP. Il a notamment été convenu que le Secrétariat établirait et soumettrait, entre autres, un projet de document de référence sur l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet à la trente-quatrième session du SCP (voir document SCP/33/5, paragraphe 24, premier point sous "Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet").

2. Conformément à la décision susmentionnée du SCP, l'annexe au présent document contient ledit projet de document de référence pour les délibérations du comité lors de sa trente-quatrième session qui se tiendra à Genève du 26 au 30 septembre 2022. Lors de la préparation du projet de document de référence, le Secrétariat a utilisé les informations fournies par les États membres¹, y compris les dispositions législatives nationales/régionales et les affaires judiciaires, ainsi que d'autres informations mises à disposition par le biais de diverses

¹ Les États membres et les offices régionaux de brevets ont été invités, au moyen de sa note C. 9089 du 14 janvier 2022, à soumettre au Bureau international toute contribution supplémentaire à l'élaboration du projet de document de référence sur l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet. Les contributions reçues sont publiées sur le site Web du forum électronique du SCP à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html.

activités du SCP. En outre, le Secrétariat a consulté d'autres sources d'information pour approfondir ses connaissances en la matière.

3. En réponse à la circulaire 9089 du 14 janvier 2022, des États membres ont également envoyé des informations sur la manière dont l'exception concernant l'épuisement est appliquée dans les juridictions respectives dans le cas du matériel biologique. Compte tenu de la spécificité des questions soulevées concernant l'épuisement du matériel biologique, qui est lié à l'exception relative à l'utilisation par les agriculteurs et les obtenteurs d'inventions brevetées², cette question n'est pas abordée dans le projet de document de référence actuel.

4. Le présent document contient les sections suivantes : i) Présentation de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet; ii) Épuisement – signification et types; iii) Objectifs et cibles de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet; iv) L'épuisement des droits de brevet – cadre juridique international; v) Mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet; vi) Défis rencontrés par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet; et vii) Résultats de la mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet. En outre, il contient une annexe dans laquelle sont compilées diverses dispositions légales relatives à l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet.

[L'annexe suit]

² Voir le document SCP/21/6 (Exceptions et limitations relatives à l'utilisation par les agriculteurs et les obtenteurs d'inventions brevetées).

PROJET DE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE RELATIF À
L'EXCEPTION CONCERNANT L'ÉPUISEMENT DES
DROITS DE BREVET

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
1. Présentation de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet	3
2. Épuisement – Signification et types	4
3. Objectifs et cibles de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet	8
4. L'épuisement des droits de brevet – Cadre juridique international.....	10
5. Mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet.....	13
5.A. Localisation géographique de la première vente	13
1. Épuisement national.....	14
2. Épuisement international.....	17
3. Épuisement régional	22
4. Politiques d'épuisement mixtes	30
5. Politiques d'épuisement incertaines	34
5.B. Épuisement – Sous réserve des droits réservés.....	35
5.C. Certains aspects juridiques relatifs à l'épuisement	42
1. Champ d'application.....	42
2. Placement légitime du produit	44
3. Modifications/Remise à neuf du produit après la vente	45
6. Défis rencontrés par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet	50
7. Résultats de la mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet.....	52

APPENDICE

1. Présentation de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet

1. La doctrine d'épuisement des droits de propriété intellectuelle (également appelée "la doctrine de la première vente")³, est une caractéristique importante des systèmes de propriété intellectuelle. En substance, elle limite les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle pour contrôler la distribution des produits protégés après leur première mise sur le marché licite. Plus précisément, cette doctrine considère qu'une fois que les produits incorporant l'objet de la protection de la propriété intellectuelle sont mis sur le marché par ou avec le consentement du titulaire du droit, les droits exclusifs de ce dernier à contrôler l'utilisation et la vente de ces produits sont "épuisés". Ainsi, la doctrine permet aux acquéreurs légitimes d'utiliser ou de revendre ces biens protégés par la propriété intellectuelle sans craindre que le titulaire de la propriété intellectuelle ne fasse valoir ses droits contre cette utilisation ou cette vente.

2. Les principales justifications de l'épuisement des droits de brevet sont l'équilibre entre les intérêts des titulaires de brevets et ceux des consommateurs, la promotion de la concurrence et la réduction des prix, la libre circulation des marchandises et la liberté du commerce.

3. Alors qu'il est généralement admis que la première vente d'un produit protégé par la propriété intellectuelle déclenche l'épuisement des droits de propriété intellectuelle au niveau national⁴, dans le contexte du commerce international transfrontalier, l'application de la doctrine d'épuisement aux importations parallèles (également appelées "marchandises du marché gris") diffère selon les pays. Les importations parallèles sont des marchandises authentiques, légitimement mises sur le marché d'un autre pays et importées par un tiers par un canal de distribution non autorisé, c'est-à-dire un canal parallèle à celui autorisé par le titulaire du droit. Comme elles sont importées par des canaux non autorisés, elles peuvent ne pas bénéficier de la garantie du producteur d'origine ou être emballées différemment. Dans un même pays, différentes règles d'épuisement peuvent s'appliquer à différents droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, le droit d'auteur et les marques.

4. En ce qui concerne les brevets, en général, le droit national détermine l'épuisement des droits de brevet. Si l'on considère le lieu de la première vente qui déclenche l'épuisement des droits, il existe trois types de régimes d'épuisement que l'on retrouve le plus fréquemment dans différents pays : l'épuisement national, régional et international. Si le régime d'épuisement national est le plus restrictif en ce qui concerne l'autorisation des importations parallèles, les politiques d'épuisement régionales et internationales permettent, à des degrés divers, l'importation parallèle à partir de sources de pays tiers. Certains pays, cependant, appliquent des règles d'épuisement spécifiques à l'industrie, tandis que d'autres pays appliquent des règles d'épuisement différentes dans des circonstances spécifiques.

5. Au niveau international, il n'existe aucun accord prescrivant le régime d'épuisement spécifique que ses membres doivent appliquer. L'article 6 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) exclut que les dispositions de cet accord soient utilisées pour traiter de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle dans le cadre du règlement des différends de l'OMC, sous réserve des dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives au traitement national et aux principes de la nation la plus favorisée. La Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique fournissait des orientations sur l'interprétation de l'article 6 et confirmait que chaque

³ L'expression "doctrine de la première vente" est généralement utilisée pour faire référence au concept d'épuisement des droits dans le contexte du droit d'auteur, principalement aux États-Unis d'Amérique.

⁴ À l'exception des biens autoreproductibles (tels que les matériaux biologiques) dans le domaine des brevets (voir document SCP/21/6).

membre est libre d'établir son propre régime relatif à cet épuisement sans contestation, sous réserve des principes de la nation la plus favorisée et du traitement national⁵.

6. Plusieurs instruments régionaux réglementent la question de l'épuisement dans leurs cadres régionaux respectifs. Des dispositions législatives expresses sont prévues dans la décision n° 486 du 14 septembre 2000 de la Commission de la Communauté andine⁶, le règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique et l'Accord de Bangui instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle, acte du 14 décembre 2015⁷. En Europe, les règles relatives à l'épuisement sont en grande partie le résultat de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

2. Épuisement – Signification et types

Signification

7. La doctrine d'épuisement est considérée comme une limitation importante des droits de propriété intellectuelle exclusifs conférés au titulaire. Lorsqu'un titulaire de brevets a vendu ou autorisé la vente d'un dispositif breveté, lorsqu'un titulaire de droit d'auteur a vendu une copie de l'œuvre à un particulier, ou lorsqu'un titulaire de marque a vendu un produit de marque, le droit respectif de contrôler la disposition de ce dispositif, de cette copie ou de ce produit est dit épuisé. Le consommateur est libre d'utiliser ce bien comme il l'entend : en profitant de l'objet pour l'usage auquel il est destiné, en le revendant ou même en le détruisant⁸.

8. Toutefois, l'expression "épuisement des droits de propriété intellectuelle" peut être trompeuse si elle est comprise littéralement. En fait, l'épuisement ne porte que sur un aspect spécifique des droits exclusifs : c'est-à-dire le droit de contrôler l'utilisation, la revente et toute autre distribution du produit protégé au moyen de la propriété intellectuelle après qu'il ait été légitimement vendu sur le marché. Ainsi, le concept d'épuisement ne doit pas être compris comme une extinction de tout autre droit. Plus précisément, en vertu de la doctrine d'épuisement, les droits du titulaire du brevet d'empêcher les autres de fabriquer et de vendre tout nouveau produit incorporant l'invention revendiquée restent intacts. Tout comme son droit d'empêcher les autres d'utiliser un produit ainsi fabriqué. Cependant, lorsque le produit breveté est légitimement vendu sur le marché, l'acheteur acquiert le droit d'accomplir tout acte conformément à la loi applicable (ce qui inclut généralement le droit d'utilisation et de revente) uniquement en ce qui concerne le produit spécifique acheté, mais l'acheteur ne peut généralement pas fabriquer de nouvelles copies du produit breveté, car cela violerait le droit exclusif de "fabrication" que le brevet accorde à son propriétaire^{9,10}. Ainsi, "la doctrine d'épuisement n'accepte pas le principe selon lequel les droits d'utilisation d'un titulaire du brevet

⁵ Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001, document WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001.

⁶ Ci-après dénommée "Décision de la Communauté andine n° 486".

⁷ Ci-après dénommé "Accord de Bangui".

⁸ Michael V. Sardina, *Exhaustion and First Sale in Intellectual Property*, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 2011.

⁹ Pour des discussions connexes sur les droits spécifiques à épuiser, voir la section 4 du présent document, en particulier les paragraphes relatifs à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC.

¹⁰ Voir également la communication de la France à la trente-quatrième session du SCP, suggérant qu'il existe une distinction "entre l'épuisement des prérogatives du titulaire du droit à l'égard des marchandises... (produit ou procédé) mises sur le marché et le droit de brevet à proprement parler, qui reste opposable même après la première mise sur le marché volontaire des marchandises (*contrefaçon ≠ épuisement*)"; la communication de la République tchèque indiquant "qu'en épuisant les droits du titulaire du brevet, ces tiers n'acquièrent pas de droits généraux de disposition sur l'invention en tant que telle et ne peuvent typiquement pas fabriquer le produit qui est l'objet de l'invention ou disposer du brevet de quelque manière que ce soit".

concernant un produit particulier survient” après que celui-ci a été vendu de manière légitime¹¹.

Justification juridique de l'épuisement

9. Plusieurs raisons sont invoquées pour justifier le concept d'épuisement. L'une des raisons est que les droits de propriété intellectuelle sont de nature "omniprésente", ce qui les distingue des biens corporels. Ils existent indépendamment du bien physique dans lequel ils sont incorporés. Pourtant, chaque copie de ce produit "contient" ces droits de propriété intellectuelle. Ils suivront ainsi le produit en aval, contrôlant potentiellement son utilisation. Pour éviter un tel élargissement sans fin de la protection de la propriété intellectuelle, il faut, à un moment donné, mettre fin à l'effet des droits de propriété intellectuelle sur le produit commercialisé¹².

10. Un peu à l'opposé de ce qui précède, une autre ligne de justification suggérée pour l'épuisement est que les droits de propriété intellectuelle et leur objet sont distincts. Par exemple, un produit breveté incarne intrinsèquement l'objet des droits de brevet, c'est-à-dire l'invention, mais pas les droits à proprement parler. Ainsi, lorsque le produit breveté est vendu sur le marché, le transfert concerne le droit de propriété sur ce bien tangible, mais pas les droits de brevet. Ainsi, les droits des titulaires de brevets devraient être limités de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'opposer aux actes que l'acheteur pourrait vouloir pratiquer à l'égard du bien breveté acheté¹³.

11. Pourtant, l'explication la plus fréquemment donnée dans la jurisprudence et les études juridiques concernant l'épuisement est qu'une fois qu'un produit breveté est vendu, le titulaire du brevet est dûment "récompensé" et devrait être empêché de tenter à nouveau d'obtenir une compensation pour le même produit^{14,15}. Les restrictions supplémentaires concernant les actes de l'acheteur entraîneraient l'expansion des droits de brevet au-delà de l'objectif de la loi¹⁶.

12. Bien que diverses justifications du principe d'épuisement soient proposées, le grand nombre de pays prévoyant cette exception¹⁷, permet d'en déduire qu'il existe un consensus

¹¹ Voir le raisonnement de la Haute Cour d'Australie dans l'affaire *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41. au paragraphe 75.

¹² F. Abbott, T. Cottier and F. Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part one, 1999, page 99.

¹³ Toutefois, cela ne couvre généralement pas l'acte de reconstruction de l'article breveté, car il peut aller au-delà de la simple réparation et violer le droit exclusif de "fabrication". Pour les discussions connexes, voir la section 5.C.3 du présent document.

¹⁴ On dit souvent que l'objectif fondamental de cette limitation est d'empêcher les titulaires de droits de propriété intellectuelle de "se prendre une double ration". Le titulaire de la propriété intellectuelle ayant reçu une compensation par la vente initiale de ce bien, il ne mérite pas de bénéficier d'une transaction ultérieure en aval, ni de conserver un quelconque contrôle sur celle-ci. Voir J.M. Mueller, *Patent Law 427* (Aspen Publishers, 3^e édition, 2009), cité par Michael V. Sardina, *supra* note 8. Voir également les réponses, par exemple, du Canada, du Bélarus et des États-Unis d'Amérique à la section 8 du Questionnaire sur les exceptions et limitations aux droits de brevet réalisé dans le cadre du SCP, disponible à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/> (ci-après dénommé "Questionnaire").

¹⁵ Voir également la décision de la troisième Cour suprême du Japon du 1^{er} juillet 1997 (affaire de la Cour suprême du BBS), qui stipule que : "[...] le titulaire du brevet a reçu un paiement, y compris une rémunération pour avoir mis l'invention brevetée à la disposition du public en cédant lui-même les produits brevetés, et il reçoit des frais de licence pour avoir concédé l'utilisation des brevets. Par conséquent, la possibilité d'obtenir une compensation pour mettre l'invention brevetée à la disposition du public a été accordée, et il n'est pas nécessaire de permettre au titulaire du brevet de profiter à nouveau du processus de circulation des marchandises sur le marché à partir des produits brevetés qui ont déjà été cédés par le titulaire du brevet ou le preneur de licence".

¹⁶ Voir également le raisonnement de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique dans l'affaire *Impression Products, Inc c. Lexmark Int'l, Inc* (2017) 137 S Ct 1523 examiné en section 5.B du présent document.

¹⁷ Pour la liste des pays qui prévoient une disposition spécifique sur l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet dans leurs lois respectives, voir l'annexe du présent document.

général entre les systèmes juridiques selon lequel une certaine limite aux droits du titulaire du brevet doit être établie après que le produit breveté a été légitimement mis sur le marché.

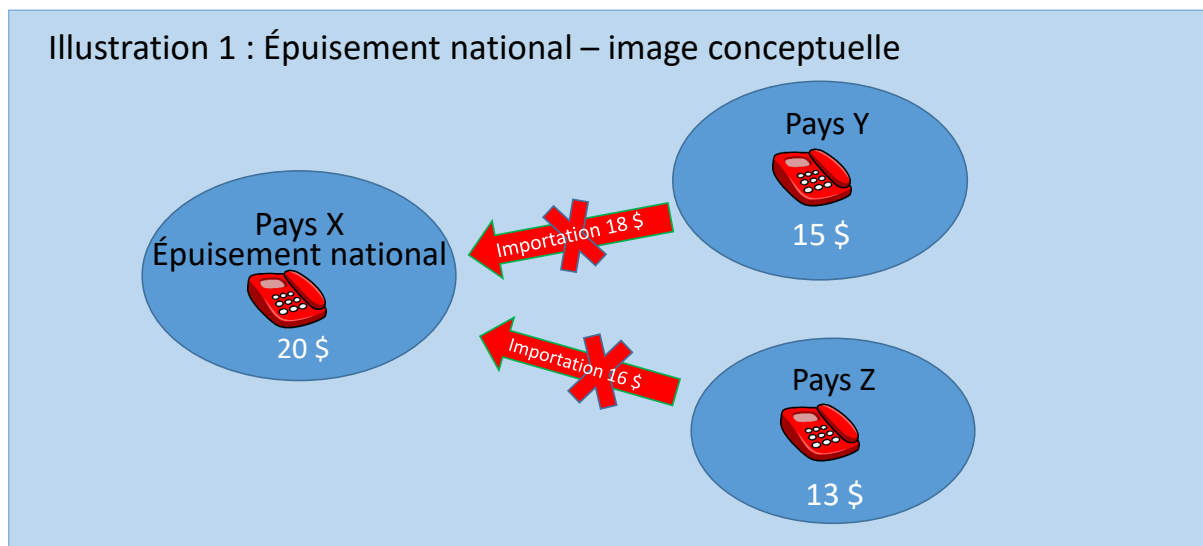
Épuisement et importation parallèle

13. Le concept d'épuisement est adopté par la plupart des systèmes juridiques, et le principal point de distinction entre eux n'est pas de savoir si les droits doivent être épuisés dès la première vente. La question générale qui distingue les politiques des pays sur la question de l'épuisement est de savoir si les droits de propriété intellectuelle sont épuisés lors de la première vente nationale autorisée par le titulaire ou s'ils sont épuisés lors de la première vente autorisée par le titulaire du brevet, quel que soit le pays dans lequel elle a lieu. Cette question est généralement considérée comme importante, car elle a une incidence sur la possibilité d'une importation parallèle.

14. En termes économiques, les importations parallèles sont une forme d'arbitrage transfrontalier. En général, les titulaires de droits de propriété intellectuelle essaient de tirer profit de la fixation de prix différents pour le même produit vendu sur différents marchés, en fonction, par exemple, du pouvoir d'achat et d'autres caractéristiques locales. Lorsque le prix du produit breveté mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement ailleurs est inférieur au prix de ce produit sur un marché spécifique, les tiers sont normalement incités à importer ces produits brevetés des marchés à bas prix vers les marchés à prix plus élevés afin de profiter de ces différences de prix. Dans la pratique, le fait que les acteurs du marché puissent, et si c'est le cas, qu'ils soient motivés pour s'engager dans des importations parallèles, dépend de divers facteurs complexes et de restrictions réglementaires allant au-delà d'un régime d'épuisement applicable ou de la simple théorie de l'arbitrage, et un seul facteur ne conduirait pas automatiquement à des importations parallèles (voir également la section 7 ci-après).

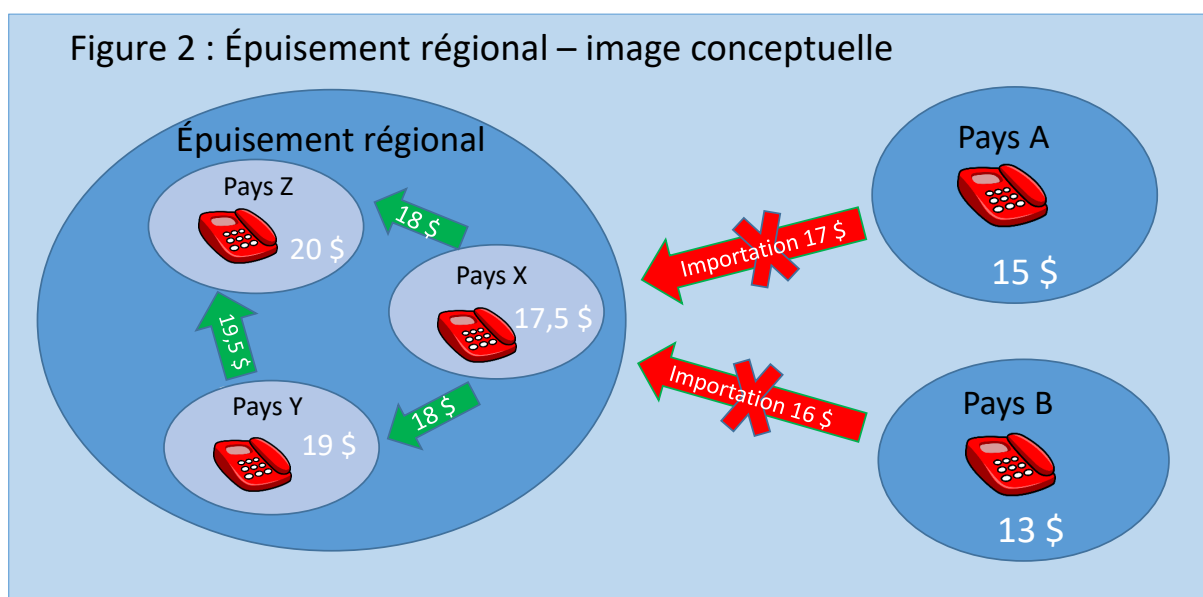
15. Dans le cadre du régime d'épuisement national, les droits du titulaire du brevet concernant les produits brevetés qui ont été légitimement mis sur le marché sont épuisés lorsque ces produits sont mis sur le marché du pays concerné, ce qui permet au titulaire du brevet d'empêcher l'importation parallèle de produits authentiques provenant de pays tiers. En d'autres termes, les droits du titulaire du brevet à contrôler l'utilisation et la distribution du produit breveté s'éteignent lors de la mise sur le marché du produit protégé sur le territoire national uniquement.

16. Alors que le fonctionnement du marché implique des transactions complexes entre plusieurs parties, les figures ci-dessous visent à fournir une illustration simple des différents types de régimes d'épuisement. La figure 1 illustre le principe de l'épuisement national : le pays X applique le régime d'épuisement national. La première vente légitime du produit breveté dans le pays X épuise le droit de brevet relatif à ce produit, et le titulaire du brevet ne pourra plus faire valoir ses droits pour empêcher des tiers de revendre ce produit breveté sur le territoire du pays X. Parallèlement, le titulaire du brevet peut empêcher l'importation dans le pays X du produit breveté qu'il a légitimement mis sur le marché des pays Y et Z.

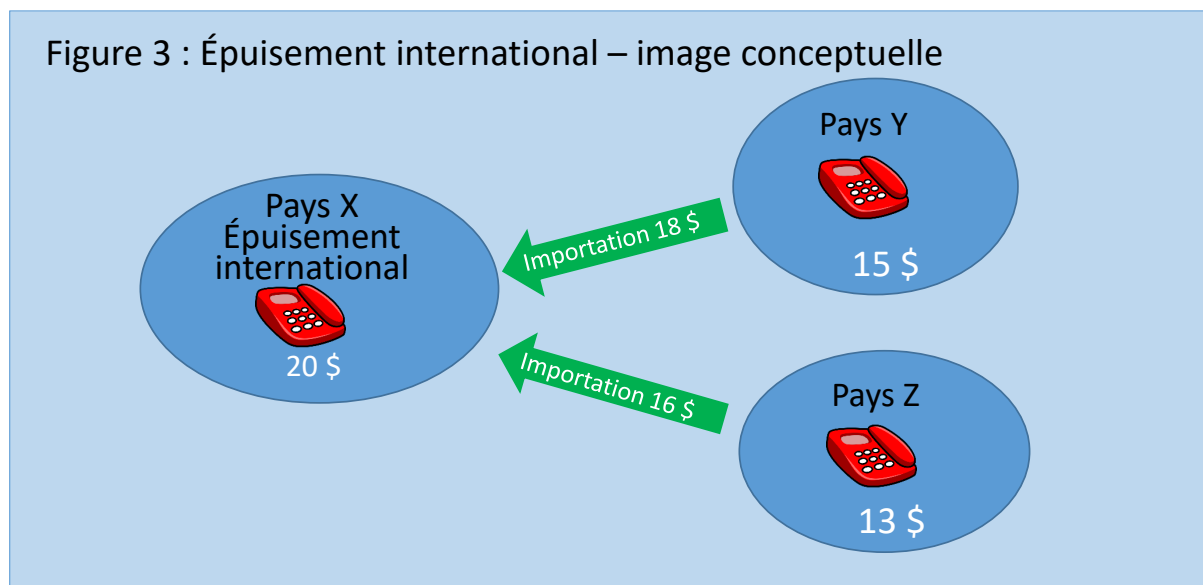


17. Dans le cadre de l'épuisement régional, les droits du titulaire du brevet sont épuisés lorsque le produit est mis légitimement sur le marché du territoire régional défini d'un accord d'intégration, c'est-à-dire un marché unique ou une union régionale. Cela signifie qu'une fois ces marchandises placées sur ce marché régional, elles peuvent être importées dans d'autres pays de cette région, et le commerce de ces marchandises dans cette région ne constituerait pas une violation de brevet, puisque les droits ont été épuisés pour l'ensemble de la région. Ainsi, l'épuisement régional est déclenché par la première vente d'un produit au sein d'un même marché régional, et il a des conséquences sur les territoires de plusieurs pays qui forment le marché régional en question.

18. Par exemple, dans la figure 2, si les pays X, Y et Z sont membres d'un accord régional adoptant le régime d'épuisement régional, la première vente du produit breveté dans le pays X par le titulaire du brevet ou par un tiers avec son consentement empêchera le titulaire du brevet de bloquer l'importation de ce produit sur les marchés des pays Y et Z, sur la base de l'allégation d'atteinte à ses brevets dans les pays Y et Z. En revanche, si la première vente légitime du produit breveté a eu lieu dans un pays qui n'appartient pas à cet accord régional (pays A ou B), les brevets respectifs dans les pays X, Y et Z ne sont pas épuisés. Par conséquent, le titulaire du brevet peut empêcher l'importation de ce produit breveté dans ces pays où les droits de brevet n'ont pas été épuisés.



19. Enfin, la règle de l'épuisement international prévoit que le droit du titulaire du brevet de contrôler l'utilisation et la distribution du produit breveté est épuisé lorsque le produit est mis sur le marché de manière légitime partout dans le monde. Ainsi, dans un pays appliquant l'épuisement international, les produits brevetés mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement dans un pays quelconque peuvent être importés dans ce pays sans constituer une contrefaçon du brevet. Dans la figure 3, le pays X applique le régime d'épuisement international. L'importation des produits brevetés par des tiers depuis le pays Y ou Z vers le pays X ne constitue pas une contrefaçon de brevet dans le pays X, puisque le brevet applicable dans le pays X a été épuisé en ce qui concerne ces produits mis légitimement sur le marché du pays Y ou Z¹⁸.



3. Objectifs et cibles de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet

20. Si, dans la pratique, il existe de grandes variations dans les régimes d'épuisement et donc dans le traitement des importations parallèles, les objectifs politiques suivants sont communément partagés par les différents pays, indépendamment des différents régimes d'épuisement qu'ils appliquent.

21. Dans de nombreux pays, l'on considère qu'une telle limitation des droits du titulaire du brevet permettrait d'atteindre un équilibre entre les divers intérêts privés et publics dans le système des brevets¹⁹, de promouvoir la libre circulation des marchandises²⁰, et de protéger l'intérêt des consommateurs²¹. De plus, il est noté que l'épuisement sert à maintenir "l'ordre économique normal"²², et que la restriction de l'aliénation de biens légitimement vendus sur le marché irait à l'encontre des objectifs du droit des brevets. En outre, il est souvent affirmé qu'il

¹⁸ Il convient de noter que la disponibilité des importations parallèles peut dépendre d'autres règles telles que les régimes d'approbation réglementaires ainsi que les restrictions contractuelles à l'importation parallèle imposées par le titulaire du brevet lors de la vente.

¹⁹ Voir les réponses de, par exemple, l'Australie, le Bélarus, le Chili et le Japon à la question 61 du Questionnaire.

²⁰ Voir la réponse de la Colombie, de l'Allemagne et de la France à la note C. 9089, publiée à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html. Voir également les réponses de Chypre, du Danemark, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie et de la Suède au Questionnaire.

²¹ Voir les réponses, par exemple, du Zimbabwe et de Sri Lanka à la question 61 du Questionnaire.

²² Réponse de la Chine au Questionnaire. Voir le paragraphe 25 du présent document.

faudrait éviter de voir le titulaire du brevet recevoir une autre compensation pour le même produit une fois qu'il l'a vendu et a donc été récompensé.

22. Par exemple, en ce qui concerne la doctrine d'épuisement régional au sein de l'UE, une communication de la Commission européenne²³ indique :

“La doctrine d'épuisement des droits vise à mettre en balance la protection des droits de propriété industrielle avec la libre circulation des marchandises. Les dérogations ne sont autorisées que si elles sont justifiées aux fins de la protection de l'objet spécifique de cette propriété”^{24, 25}.

23. La Cour suprême du Japon explique que les droits de brevet sont épuisés parce que :

“[...] 1) si la protection de l'invention en vertu du droit des brevets doit être réalisée en harmonie avec l'intérêt social et public, 2) dans les cessions, le cédant transfère tous les droits au cessionnaire et le cessionnaire acquiert tous les droits qui appartenaient au cédant, et lorsque les produits brevetés sont mis en circulation sur le marché, les transactions sont effectuées en supposant que les cessionnaires acquièrent le droit d'utiliser librement et de réaffecter les produits à des fins commerciales, indépendamment de l'exercice des droits du titulaire du brevet sur le produit. Si l'autorisation du titulaire du brevet est requise chaque fois que les produits sont cédés, la libre circulation des marchandises sur le marché sera entravée, la circulation fluide des produits brevetés sera inhibée, ce qui aura pour conséquence de nuire aux intérêts du titulaire du brevet lui-même, et sera donc contraire à l'objectif de la loi sur les brevets, qui est de 'promouvoir l'invention et de contribuer au développement des industries en assurant la protection et l'utilisation des inventions [...]', et 3) [...] il n'est pas nécessaire de permettre au titulaire du brevet de profiter à nouveau, dans le processus de circulation des marchandises sur le marché, des produits brevetés qui ont déjà été cédés par le titulaire du brevet ou le preneur de licence”²⁶.

24. La politique qui sous-tend la doctrine d'épuisement a récemment été expliquée par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique :

“La loi sur les brevets 'favorise le progrès de la science et des arts utiles en accordant aux [inventeurs] un monopole limité' qui leur permet 'd'assurer les récompenses financières' de leurs inventions. [...] Mais une fois que le titulaire du brevet a vendu un article, il a 'joué de tous les droits garantis' par ce monopole limité [...]. Parce que 'l'objectif de la loi sur les brevets est atteint lorsque le titulaire du brevet a reçu sa récompense pour l'utilisation

²³ Communication de la Commission, Guide pour application des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2021/C 100/03), disponible à l'adresse suivante : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323\(03\)&from=FR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(03)&from=FR).

²⁴ Un régime d'épuisement régional est appliqué au sein de l'UE. Pour de plus amples informations sur l'épuisement régional de l'UE, voir la section 5.A.3 du présent document.

²⁵ De même, la communication de l'Espagne à la trente-quatrième session du SCP explique : “L'épuisement des droits de propriété industrielle sert à limiter en particulier les monopoles qui peuvent résulter des droits exclusifs conférés aux titulaires de brevets, s'ils conduisent à des comportements ou à des pratiques restreignant le commerce ou portant préjudice aux autres concurrents. Il devient alors essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts généraux du marché et les intérêts individuels des détenteurs de droits de propriété industrielle. Des règles sont donc nécessaires pour limiter ces droits, notamment l'épuisement. L'épuisement sert à résoudre les cas où le caractère territorial des droits de brevet entre en contradiction avec le principe de la libre circulation des marchandises au sein de la communauté et, en particulier, à empêcher l'utilisation des brevets pour créer des monopoles contraires à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne”.

²⁶ Troisième Cour suprême du Japon du 1^{er} juillet 1997 (affaire de la Cour suprême du BBS, n° 1995(O)1988), page 5.

de son invention', cette loi ne fournit 'aucune base pour restreindre l'utilisation et la jouissance de la chose vendue'²⁷.

25. La communication de la Chine²⁸ précise les objectifs de l'exception :

"Cela est considéré comme une limitation raisonnable des brevets, servant à maintenir l'ordre économique normal en évitant les restrictions à la circulation et à l'utilisation des produits brevetés sur le marché".

26. Un article savant note également à cet égard :

"Cette doctrine a été élaborée au XIX^e siècle afin de trouver un équilibre entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle d'empêcher l'utilisation inappropriée de leurs droits de propriété intellectuelle et les droits des détaillants, des brocanteurs et des consommateurs d'exposer, de faire de la publicité et de revendre librement les produits qu'ils ont légalement achetés sur le marché, même si ces actions entrent directement en concurrence avec les activités commerciales des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le même marché"²⁹.

27. En outre, la politique qui sous-tend l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet consiste à favoriser la concurrence et la diversification des sources de biens à prix compétitif et, par conséquent, à procurer des avantages au consommateur. Si l'argument du bien-être peut être particulièrement fort dans les pays qui adoptent l'épuisement international³⁰, il est également valable en ce qui concerne les pays qui opèrent sous le régime de l'épuisement national. Par exemple, la réponse du Mexique, qui applique l'épuisement national, indique à cet égard :

"L'objectif principal de cette exception est de garantir le libre transit des marchandises qui ont été introduites légalement sur le marché du pays. Cela améliorera la concurrence sur le marché national, ce qui profitera aux consommateurs grâce à la baisse des prix et, surtout, démontrera clairement la prérogative du titulaire du brevet [...]"³¹.

4. L'épuisement des droits de brevet – Cadre juridique international

28. La question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle n'est pas expressément réglementée par l'un des traités administrés par l'OMPI actuellement en vigueur³².

29. En ce qui concerne l'Accord sur les ADPIC, la question de l'épuisement s'est avérée complexe lors de la négociation de l'accord, si bien qu'aucun ensemble unique de règles

²⁷ *Impression Products, Inc c. Lexmark Int'l, Inc* (2017) 137 S Ct.

²⁸ Réponse de la Chine au Questionnaire. La Chine applique l'épuisement international en matière de brevets.

²⁹ Irene Calboli, The intricate relationship between intellectual property exhaustion and free movement of goods in regional organizations: comparing the EU/EEA, NAFTA, and ASEAN, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Volume 9, n° 1, 2019, page 23.

³⁰ Voir, par exemple, Susy Frankel et Daniel J. Gervais, International Intellectual Property Rules and Parallel Imports dans Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Edward Elgar Publishing Limited, 2016, page 87.

³¹ Voir la réponse du Mexique à la note C. 9089. Voir également la réponse du Viet Nam à la section 8 du Questionnaire.

³² À l'exception du traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés de 1989, qui n'est pas entré en vigueur. L'article 5.6 du traité de Washington prévoit l'épuisement des droits lorsqu'un modèle de présentation a été mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement. Dans le domaine du droit d'auteur, le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (adopté le 20 décembre 1996) et le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (adopté le 20 décembre 1996) ne prescrivent pas expressément de règles d'épuisement et réservent cette question à chaque gouvernement. Voir les articles 8 et 12 du WPPT et l'article 6.2) du WCT.

d'épuisement n'a été convenu. Certains pays, dont la Suisse et les États-Unis d'Amérique, étaient favorables à ce que l'Accord sur les ADPIC établisse un régime d'épuisement national, tandis que d'autres pays, dont l'Australie, le Brésil, l'Inde et la Nouvelle-Zélande, défendaient l'épuisement international, ou du moins la liberté pour chaque membre de l'OMC de décider de cette question³³.

30. Finalement, une solution de compromis a été trouvée, consistant à exclure purement et simplement la question du règlement des différends. Plus précisément, l'article 6 de l'Accord sur les ADPIC prévoit ce qui suit :

“Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle”.

31. L'exclusion de la question de l'épuisement des droits de la procédure de règlement des différends a été généralement comprise comme signifiant qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les pays sont libres d'adopter n'importe quel système d'épuisement des droits et, par conséquent, d'autoriser l'importation parallèle³⁴, à condition qu'ils remplissent leurs obligations en matière de traitement national (article 3) et de traitement de la nation la plus favorisée (article 4). L'application des articles 3 et 4 signifie qu'un membre de l'OMC ne peut pas appliquer des règles d'épuisement différentes vis-à-vis des ressortissants d'autres membres.

32. Une autre disposition de l'Accord sur les ADPIC traitant spécifiquement de la question de l'épuisement est l'article 28.1. Cette disposition énumère les droits exclusifs conférés par un brevet à son titulaire. Parmi d'autres droits, les droits exclusifs du titulaire du brevet comprennent le droit d'empêcher les personnes non autorisées d'importer le produit breveté d'un autre pays³⁵. Toutefois, l'article 28 contient une note de bas de page concernant le droit d'empêcher l'importation, indiquant que ce droit, *“comme tous les autres droits conférés en*

³³ Daniel Gervais, “The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis”, troisième édition, Sweet & Maxwell, décembre 2008, page 199.

³⁴ Voir les discussions des membres de l'OMC concernant l'article 6 lors des Discussions spéciales du Conseil des ADPIC sur la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments (document IP/C/M/31, 18-22 juin 2001). Par exemple, le Zimbabwe (au nom du groupe des pays africains) a déclaré : “L'article 6 laisse à chaque membre la liberté d'intégrer le principe d'épuisement international des droits – la base juridique de l'importation parallèle”; la Communauté européenne a déclaré : “Une grande importance sera également accordée à l'article 6, qui permet aux Membres d'autoriser les importations parallèles de produits protégés par un brevet qui ont été mis sur un marché tiers par le détenteur du droit ou avec son consentement”; la Suisse a déclaré : “nous reconnaissons que l'article 6 offre une certaine souplesse aux pays en développement dans la recherche de médicaments brevetés offerts à un prix plus avantageux ailleurs dans le monde”; la Malaisie (au nom de l'ASEAN) a déclaré : “Les Membres ont également la liberté de prévoir le principe d'épuisement international des droits dans leur législation. Nous notons que, puisque l'Accord sur les ADPIC ne traite pas de la question de l'épuisement des droits, comme le stipule l'article 6, cela donne le droit d'importer de pays tiers”; le Japon a déclaré : “L'article 6 laisse aux Membres la discrétion de décider si l'épuisement national ou international doit se faire dans leur juridiction nationale”; et l'Inde a déclaré : “L'article 6 relatif à l'épuisement dans l'Accord sur les ADPIC établit que chaque membre a toute liberté pour incorporer le principe de l'épuisement international des droits dans sa législation nationale. Il est donc clair que l'Accord sur les ADPIC autorise les importations parallèles”. Toutefois, le point de vue des États-Unis d'Amérique diffère de celui des autres pays : “Il ne fait aucun doute que l'article 6 refuse aux Membres la possibilité de se prévaloir du règlement des différends en ce qui concerne les questions relatives aux importations parallèles, sauf lorsque ces questions concernent le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, l'article 6 de l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas, selon nous, les importations parallèles”.

³⁵ L'article 28 de l'Accord sur les ADPIC stipule : “1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants :

- a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer a) à ces fins ce produit;
- b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé”.

vertu du présent accord en ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l'article 6". Par conséquent, la possibilité de faire valoir les droits exclusifs du titulaire du brevet contre l'importation de produits brevetés placés légitimement ailleurs est soumise au régime d'épuisement des brevets adopté par le pays dans lequel l'importation a lieu.

33. Il découle de la note de bas de page de l'article 28 qu'aucun autre droit de propriété intellectuelle ne peut être "épuisé" en dehors de ceux liés à "l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises". Ainsi, les droits du titulaire du brevet d'empêcher, par exemple, la "fabrication" du produit breveté restent intacts en vertu du principe d'épuisement.

34. Par ailleurs, l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l'OMC adopteront des procédures judiciaires ou administratives pour permettre au titulaire du droit d'exiger la suspension de la mainlevée par les douanes des marchandises de marques contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur. Les Membres peuvent également appliquer cette disposition à d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets³⁶. Toutefois, l'article 51 comporte également une note de bas de page qui précise que "[i]l est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement". Par conséquent, les membres peuvent, mais ne sont pas obligés, d'appliquer de telles procédures de suspension de la mise en circulation des marchandises importées lorsque le titulaire du brevet ou un tiers avec son consentement met ces marchandises sur le marché d'un autre pays.

35. Enfin, en novembre 2001, les membres de l'OMC ont confirmé, au paragraphe 5.d) de la déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique³⁷, que l'Accord sur les ADPIC permet aux membres d'adopter leurs propres politiques et règles en matière d'épuisement, à condition de respecter les obligations non discriminatoires prévues par l'Accord sur les ADPIC. Le paragraphe se lit comme suit :

"d. L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque Membre la liberté d'établir son propre régime en ce qui concerne cet épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4"^{38,39}.

³⁶ La disposition, à cet égard, stipule que "[...] les Membres pourront permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans la présente section soient observées. [...]".

³⁷ Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001, document WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001.

³⁸ En ce qui concerne l'impact de la Déclaration de Doha sur l'interprétation de l'article 6, deux lignes d'arguments existent parmi les commentateurs : i) que la Déclaration de Doha fournit une interprétation large de l'article 6 (voir, par exemple, Daniel Gervais, 2008, p.202, *supra* note 33), et ii) que l'impact de la Déclaration de Doha sur l'interprétation de l'article 6 se limite aux mesures concernant la santé publique, et que le paragraphe 5.d) doit être lu à la lumière du paragraphe 4 de la Déclaration qui indique clairement que "l'objectif exclusif de la Déclaration est la protection de la santé publique" (Voir par exemple, Nuno Pires de Carvalho, "The TRIPS Regime of Patent Right", 2002, pages 95 et 96, Kluwer Law International).

³⁹ En ce qui concerne les différends de l'OMC sur la question de l'épuisement, le 30 mai 2000, les États-Unis d'Amérique ont demandé des consultations avec l'Argentine dans le cadre du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC concernant les régimes juridiques de l'Argentine en matière de brevets et d'autres mesures connexes. Parmi les questions soulevées, les États-Unis d'Amérique ont estimé que l'Argentine refusait certains droits exclusifs pour les brevets, tels que, entre autres, le droit d'importation. Après un cycle de consultations, le 31 mai 2002, les États-Unis d'Amérique et l'Argentine ont notifié à l'ORD qu'ils étaient parvenus à un accord sur toutes les questions soulevées dans les demandes de consultations et que les dispositions de la loi argentine concernant, entre autres, l'épuisement étaient conformes à l'Accord sur les ADPIC.

36. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 31bis de l'Accord sur les ADPIC⁴⁰, l'annexe de l'Accord sur les ADPIC qui définit les conditions d'utilisation du système spécial de licences obligatoires interdit le détournement vers d'autres marchés des produits pharmaceutiques fabriqués pour l'exportation en vertu de l'article 31bis. Plus précisément, le paragraphe 3 de l'annexe stipule qu'*"[a]fin de garantir que les produits importés dans le cadre du système décrit dans la présente décision sont utilisés aux fins de santé publique qui sous-tendent leur importation, les Membres importateurs admissibles prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables pour empêcher la réexportation des produits qui ont été effectivement importés sur leurs territoires dans le cadre du système [...]"*. Le paragraphe 4 de l'annexe prévoit en outre que *"[les] Membres assureront la disponibilité de moyens juridiques effectifs pour empêcher l'importation, et la vente, sur leurs territoires de produits produits dans le cadre du système décrit dans la présente décision et détournés vers leurs marchés d'une façon incompatible avec ses dispositions [...]"*.

37. En outre, une décision ministérielle sur l'Accord sur les ADPIC, adoptée le 17 juin 2022, qui établit un régime spécial sur les vaccins contre la COVID-19⁴¹, exige que les membres éligibles s'engagent à *"tous les efforts raisonnables pour empêcher la réexportation des produits fabriqués sous l'autorisation conformément à la présente décision qui ont été importés sur leur territoire en vertu de la présente décision"*. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un membre éligible peut réexporter des vaccins contre la COVID-19 vers un autre membre éligible à des fins humanitaires et non lucratives⁴². En outre, les membres *"assureront la disponibilité de moyens juridiques effectifs pour empêcher l'importation, et la vente, sur leurs territoires de produits produits dans le cadre du système décrit dans la présente décision et détournés vers leurs marchés d'une façon incompatible avec ses dispositions, en utilisant les moyens qu'il est déjà exigé de rendre disponibles au titre de l'Accord sur les ADPIC"*.

5. Mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet

38. Cette section fournit des informations sur la mise en œuvre de l'exception dans les lois nationales et les instruments régionaux. Au total, 142 pays ont été identifiés comme prévoyant l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet dans leurs cadres juridiques respectifs. La plupart de ces pays possèdent une disposition légale spécifique prescrivant la règle d'épuisement spécifique. Dans les pays de *common law*, l'exception est prévue par la jurisprudence. Une annexe au présent document contient les dispositions des législations nationales et régionales relatives à l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet.

5.A. Localisation géographique de la première vente

39. L'épuisement est un phénomène juridique axé sur le marché et, dans ce contexte, il a été catégorisé en fonction de la dimension géographique de ses actes déclencheurs. Comme expliqué dans la section 2, l'épuisement peut être national – lorsque la première vente légitime sur le territoire national entraîne l'épuisement des droits à l'intérieur des frontières des juridictions nationales – ou international – lorsqu'il est déclenché par la première vente dans un

(Voir le résumé du litige DS196 : Argentine – Certaines mesures relatives à la protection des brevets et des données d'essai à l'adresse suivante : https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds196_e.htm. Voir le texte de la notification de la solution mutuellement convenue (documents WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1, IP/D/22/Add.1) à l'adresse suivante :

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/D/22A1.pdf&Open=True>.)

⁴⁰ L'introduction de l'article 31bis dans l'Accord sur les ADPIC a remplacé la dérogation de 2003 pour les membres qui ont accepté l'amendement. Les Membres qui n'ont pas encore accepté l'amendement ont actuellement jusqu'au 31 décembre 2023 pour le faire (document WT/L/1122). Pour eux, la dérogation continuera à s'appliquer jusqu'à ce que l'amendement soit accepté et prenne effet dans leurs territoires.

⁴¹ Le texte de la décision ministérielle est disponible à l'adresse suivante :

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True>.

⁴² Voir le paragraphe 3.c), et la note de bas de page 3.

autre pays. L'épuisement peut également être régional lorsqu'il affecte un marché unique qui s'étend sur les frontières d'un ou de plusieurs pays membres formant un accord régional. Dans certains pays, un régime d'épuisement particulier est généralement appliqué; toutefois, d'autres régimes d'épuisement s'appliquent à des marchandises spécifiques ou dans des circonstances particulières. Les sous-sections suivantes fournissent des informations sur la mise en œuvre de ces différents types de régimes d'épuisement, classés en fonction de l'emplacement géographique de la première vente.

1. Épuisement national

i) Épuisement national prévu par un instrument régional

Convention sur le brevet eurasien

40. L'Office eurasien des brevets délivre des brevets eurasiens conformément à la Convention sur le brevet eurasien, qui ont des effets sur les territoires de tous les États contractants^{43,44}. Les litiges relatifs à la validité ou à la contrefaçon d'un brevet eurasien dans un État contractant donné sont résolus par les tribunaux nationaux ou autres autorités compétentes de cet État sur la base de la Convention sur le brevet eurasien. La décision n'a d'effet que sur le territoire de l'État contractant concerné⁴⁵.

41. En ce qui concerne l'épuisement des droits de brevet, la règle 19 du règlement relatif à la Convention sur le brevet eurasien⁴⁶ stipule que le cas suivant d'utilisation de l'invention brevetée, entre autres, ne constitue pas une violation du brevet eurasien :

“Toute activité utilisant un produit après que celui-ci a été mis dans le commerce par le titulaire lui-même ou avec son consentement dans un État contractant sur le territoire duquel le brevet eurasien produit ses effets et où a eu lieu la mise sur le marché du produit en question”.

42. Bien que la Convention n'utilise pas expressément le terme “épuisement”, l'effet pratique de cette disposition est que les brevets eurasiens sont épuisés au niveau national sur le territoire individuel de chaque État contractant dès la commercialisation du produit par le titulaire du brevet ou avec son consentement sur ce territoire. À ce jour, aucune décision judiciaire ne semble exister en ce qui concerne l'épuisement des brevets eurasiens dans l'un des États parties à la Convention sur le brevet eurasien.

ii) Épuisement national prévu par les législations nationales

43. Au total, 30 pays sont identifiés comme prévoyant l'épuisement des droits de brevet nationaux dans leurs cadres juridiques respectifs. Le tableau n° 1 énumère les pays qui prévoient l'épuisement national en matière de brevets par des dispositions statutaires dans leurs législations respectives⁴⁷.

⁴³ Article 15.11) de la Convention sur le brevet eurasien.

⁴⁴ Les États membres de l'OEAB sont le Turkménistan, la République du Bélarus, la République du Tadjikistan, la Fédération de Russie, la République d'Azerbaïdjan, la République du Kazakhstan, la République kirghize et la République d'Arménie.

⁴⁵ Article 13 de la Convention sur le brevet eurasien.

⁴⁶ Règlement sur les brevets en vertu de la Convention sur le brevet eurasien (tel que modifié les 10 et 11 septembre 2020).

⁴⁷ Les pays qui, en principe, prévoient un épuisement national, mais aussi, dans certains cas, un épuisement international, sont placés sous la rubrique “Politiques d'épuisement mixtes” de la section 5.A.4 du présent document.

Tableau n° 1 : Pays prévoyant un épuisement national

Régime d'épuisement	Pays	Nombre total
Épuisement national	Albanie, Barbade, Bélarus, Belize, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Dominique, El Salvador, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Madagascar, Maroc, Mexique, Mozambique, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Moldavie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Soudan du Sud, Soudan, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, République-Unie de Tanzanie.	30

44. Dans la majorité des pays qui appliquent l'épuisement national en matière de brevets, les dispositions applicables stipulent que les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à un produit breveté qui a été mis sur le marché du pays concerné par le titulaire du brevet ou avec son consentement. La référence au marché du pays concerné implique que les droits sont épuisés au niveau national, c'est-à-dire sur le territoire du pays concerné. Dans certains pays dotés d'un régime d'épuisement national, les dispositions pertinentes sont rédigées de manière à ce que des actes spécifiques, tels que définis dans les lois en vigueur, sur un article breveté (généralement les actes d'utilisation et de vente), soient considérés comme ne constituant pas une atteinte au brevet. Cette formulation semble suggérer que le titulaire du brevet continue à en détenir les droits, mais ne peut pas les faire valoir parce que ces actes ne constituent pas une contrefaçon⁴⁸.

45. En outre, en ce qui concerne la formulation des dispositions sur l'épuisement national en général, les dispositions des lois diffèrent selon deux aspects : i) si les actes autorisés en vertu de l'exception sont expressément spécifiés ou non; et ii) si le territoire national sur lequel la première vente aura lieu est expressément indiqué ou non.

46. *Aspect i)*. Dans de nombreuses législations, les types d'actes qui peuvent être accomplis par des tiers après l'épuisement du brevet ne sont pas précisés, bien que ces actes soient liés aux droits conférés par un brevet. Par exemple, l'article 39 de la loi n° 9947 sur la propriété industrielle de l'Albanie stipule ce qui suit :

“Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes commis en République d'Albanie à l'égard d'un produit protégé par le brevet après que ledit produit a été mis dans le commerce en République d'Albanie par le titulaire du brevet ou avec son consentement”.

47. De même, la section 25.1)c) de la loi sur la propriété industrielle de l'Éthiopie prévoit que :

“1. Les droits du titulaire du brevet ne s'étendent pas à :

[...]

c) les actes relatifs à des articles brevetés qui ont été mis sur le marché en Éthiopie, par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ou [...].”⁴⁹.

⁴⁸ Voir les dispositions des législations du Bélarus, du Kazakhstan et du Tadjikistan.

⁴⁹ Ce type de formulation de la disposition se retrouve également dans les législations de, par exemple, la Barbade, le Belize, le Bhoutan, la Dominique, l'Eswatini, l'Éthiopie et la Gambie.

48. Dans plusieurs autres pays dotés de régimes d'épuisement nationaux, les dispositions pertinentes énumèrent les types d'actes autorisés dans le cadre de l'exception. Par exemple, l'article 57, section III, de la loi fédérale sur la protection de la propriété industrielle du Mexique stipule ce qui suit :

"Article 57. Le droit conféré par le brevet n'a aucun effet, quel qu'il soit, contre :

[...]

III. Toute personne qui commercialise, acquiert ou utilise l'invention brevetée après que l'invention a été légalement introduite sur le marché au Mexique," [Traduction non officielle].

49. De même, l'article 116.d) de la loi sur la propriété intellectuelle d'El Salvador précise que :

"116. Les effets du brevet ne s'étendent pas :

[...]

d) à la commercialisation ou à l'utilisation d'un produit après qu'il a été légalement mis pour la première fois sur le marché sur le territoire national"⁵⁰ [Traduction non officielle].

50. *Aspect ii).* Dans la plupart des pays dotés d'un régime d'épuisement national, la référence au marché national en ce qui concerne la première vente est expressément faite. Dans certains pays, les dispositions pertinentes ne font référence à aucun pays : il est toutefois entendu que le type d'épuisement est national. Par exemple, l'article 30 de la loi de la République du Tadjikistan sur les inventions, qui n'indique pas expressément la limitation géographique de l'"utilisation commerciale", est interprété comme un principe d'épuisement national⁵¹. La disposition stipule :

"Les actions suivantes ne sont pas considérées comme des atteintes au droit exclusif d'un titulaire de brevet :

[...]

- l'utilisation des dispositifs incorporant des inventions protégées par des titres de protection si ces dispositifs ont été mis en service commercial sur une base légale conformément aux droits accordés par un titulaire de brevets".

Placement légitime du produit

51. En outre, alors que les législations de la plupart des pays qui fonctionnent sous le régime de l'épuisement national stipulent que le produit doit être mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement, dans certains pays, la loi ne précise pas la personne qui met le produit breveté sur le marché. La condition pour que les droits soient épuisés au niveau national réside plutôt dans le fait que la mise sur le marché du produit breveté soit effectuée légalement. Plus précisément, l'épuisement s'applique après qu'un produit breveté a été "introduit légalement sur le marché", "vendu légalement dans le pays" et "utilisé commercialement sur une base légale"⁵².

⁵⁰ L'exemple de ce type de formulation de la disposition peut également être trouvé dans les législations du Bélarus, de la Serbie et du Tadjikistan.

⁵¹ Voir la réponse du Tadjikistan au Questionnaire dans laquelle l'application de l'épuisement national en ce qui concerne les brevets dans ce pays est confirmée.

⁵² Voir les dispositions applicables des législations du Mexique, de Madagascar et du Tadjikistan. Aucune information n'a été reçue concernant l'interprétation de ces conditions de la part des pays respectifs.

Autres particularités concernant la portée de l'exception

52. Dans certains pays, l'épuisement national s'applique avec d'autres conditions, ce qui donne la possibilité à un titulaire du brevet d'exercer ses droits, dans des circonstances spécifiques, sur le produit après la première vente. Par exemple, au Monténégro, la mise sur le marché du produit breveté par le titulaire du brevet ou avec son consentement épuise les droits exclusifs, "sauf s'il existe des motifs raisonnables sur lesquels le titulaire du brevet conserve les droits exclusifs découlant du brevet".

53. Autre exemple, au Nigéria, les droits du titulaire du brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à l'égard d'un produit couvert par le brevet après que le produit a été légalement vendu dans ce pays, "sauf dans la mesure où le brevet prévoit une application spéciale du produit, auquel cas l'application spéciale reste réservée au titulaire du brevet nonobstant le présent paragraphe"⁵³. Des dispositions similaires figurent dans les lois du Soudan et du Soudan du Sud⁵⁴.

54. Au Brésil, la loi n° 9.279 prévoit que les droits conférés ne s'étendent pas à un produit breveté qui a été mis sur le "marché intérieur" directement par le titulaire du brevet ou avec son consentement⁵⁵. En outre, la loi criminalise l'importation d'un produit breveté qui n'a pas été mis sur le marché extérieur directement par le titulaire ou avec son consentement aux fins, entre autres, de l'exporter, de le vendre ou de l'offrir à la vente au Brésil⁵⁶. Toutefois, la loi semble également suggérer une exception à cette règle : dans les cas où une licence obligatoire est accordée pour cause d'abus de pouvoir économique, l'importation parallèle du produit breveté est autorisée s'il est mis sur le marché étranger par le titulaire du brevet ou avec son consentement⁵⁷.

55. La loi sur les brevets de Malaisie stipule que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs aux produits qui ont été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou son preneur de licence, par l'utilisateur antérieur ou le bénéficiaire d'une licence obligatoire⁵⁸.

2. Épuisement international

i) Épuisement international prévu par les instruments régionaux

Décision de la Communauté andine n° 486

56. La décision de la Communauté andine n° 486⁵⁹ prévoit des règles d'épuisement applicables aux États membres de la Communauté andine⁶⁰. Les décisions de la Communauté andine ont un effet direct en tant que législation nationale de ses États membres. En ce qui concerne l'épuisement des droits de brevet, l'article 54 de la décision n° 486 stipule que :

"Le brevet ne donne pas le droit d'interdire à un tiers d'accomplir des actes commerciaux en rapport avec un produit protégé par le brevet après que ce produit a été mis sur le

⁵³ Voir l'article 54.1) de la loi sur les brevets du Monténégro et la section 6.3)b) de la loi de 1971 sur les brevets et les dessins et modèles du Nigéria, respectivement.

⁵⁴ Section 23.2) de la loi sur les brevets de 1971 (loi n° 58 de 1971).

⁵⁵ Article 43, alinéa IV de la loi n° 9.279 du 14 mai 1996 du Brésil (loi sur la propriété industrielle, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 14.200 du 2 septembre 2021).

⁵⁶ Article 184 de la loi n° 9.279 du 14 mai 1996 du Brésil.

⁵⁷ Voir l'article 68 de la loi n° 9.279 du 14 mai 1996 du Brésil. Voir également la communication du Brésil à la trente-quatrième session du SCP.

⁵⁸ Section 37.2) de la loi sur les brevets de 1983 de la Malaisie (loi 291, telle que modifiée jusqu'à la loi A1264).

⁵⁹ Article 54 de la décision n° 486 du 14 septembre 2000 de la Commission de la Communauté andine.

⁶⁰ La Communauté andine est une union douanière composée de la Bolivie (État plurinational de), de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.

marché dans un pays quelconque par le titulaire du brevet, ou par une autre personne qui a obtenu son consentement ou qui lui est économiquement associée.

Aux fins de l'alinéa précédent, deux personnes sont considérées comme économiquement associées lorsque l'une peut exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur l'autre en ce qui concerne l'exploitation du brevet, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur les deux."

57. En conséquence, en ce qui concerne les brevets, la Communauté andine applique le régime d'épuisement international.

58. L'explication donnée dans un deuxième paragraphe concernant une personne "économiquement associée" au titulaire du brevet semble suggérer que les importations parallèles peuvent être autorisées même si aucune relation formelle n'existe entre "une autre personne" et le titulaire du brevet, à condition que l'une puisse exercer une "influence déterminante" sur l'autre ou qu'un tiers puisse exercer une telle influence sur les deux⁶¹.

59. En ce qui concerne cette disposition, la communication de la Colombie clarifie que lorsque l'introduction sur le marché a été faite par un tiers dûment autorisé par le titulaire du droit, le lien doit être accompagné d'une preuve ou d'un témoignage qui démontre la volonté du titulaire du droit, qu'il s'agisse d'un contrat ou d'un autre document juridique. La réponse précise également que, selon la législation applicable en Colombie, ce principe de l'épuisement international des droits de brevet n'est applicable qu'aux brevets de produits et qu'il ne s'applique pas aux brevets accordés pour des méthodes ou des procédures⁶².

60. À ce jour, la Cour de justice de la Communauté andine, qui a une compétence exclusive sur, entre autres, les traités de la Communauté andine, ne s'est pas prononcée sur la portée de l'article 54 de la décision de la Communauté andine n° 486.

Accord de Bangui

61. L'Accord de Bangui instituant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), acte du 14 décembre 2015, prévoit un système d'épuisement international pour 17 membres de l'OAPI⁶³. L'OAPI gère un système de protection de la propriété industrielle uniforme et fait office d'office national de la propriété intellectuelle pour chaque État membre. Toutefois, les litiges relatifs à la reconnaissance, à la portée ou à l'exploitation des droits prévus par l'accord relèvent de la compétence des tribunaux des États membres.

⁶¹ À cet égard, la réponse de la Colombie indique qu'"il est clair que l'influence déterminante en ce qui concerne l'exploitation du brevet est un élément essentiel lorsqu'on considère le lien et le fait que, si l'introduction sur le marché est effectuée par cette personne ayant des liens économiques avec le titulaire du droit, le droit est épuisé en ce qui concerne les commercialisations futures". Elle indique également que "conformément à la loi sur les brevets en vigueur en Colombie, la cause de l'épuisement du droit est l'introduction du produit dans n'importe quel pays par son propriétaire ou par un tiers autorisé ou ayant un lien économique avec le titulaire du droit. Cela signifie que le titulaire du droit ne pourra pas s'opposer à d'éventuelles réimportations, même lorsque l'introduction a été faite en dehors de la Colombie". Voir la réponse de la Colombie à la note C. 9089.

⁶² Voir la réponse de la Colombie à la note C. 9089.

⁶³ Les États membres de l'OAPI sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

62. L'article 7.1.a de l'annexe I de l'Accord de Bangui traite du thème de l'épuisement des droits. Plus précisément, la disposition stipule que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas, entre autres, aux éléments suivants :

“l'offre, l'importation, la détention ou l'utilisation du produit breveté sur le territoire d'un État membre, après que le produit a été légalement mis sur le marché dans tout pays par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès”.

63. Aucune décision judiciaire n'a été documentée en ce qui concerne cette disposition dans aucun État membre de l'OAPI.

ii) Épuisement international prévu par les législations nationales

64. Au total, 59 pays ont été identifiés comme prévoyant l'épuisement international des droits de brevet, soit par une disposition légale spécifique dans leur législation respective sur la propriété intellectuelle ou les brevets, soit par la jurisprudence. Le tableau n° 2 énumère les pays qui prévoient le régime d'épuisement international en matière de brevets⁶⁴.

Tableau n° 2 : Pays prévoyant un épuisement international

Régime d'épuisement	Pays	Nombre total
Épuisement international	Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Bénin*, Bolivie×, Botswana, Brunéi Darussalam, Burkina Faso*, Burundi, Cambodge, Cameroun*, République centrafricaine*, Tchad*, Chili, Chine, Colombie×, Comores*, Congo*, Costa Rica, Côte d'Ivoire*, Cuba, République dominicaine, Équateur×, Guinée équatoriale*, Gabon*, Ghana, Guatemala, Guinée*, Guinée-Bissau*, Honduras, Inde, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Liberia, Mali*, Mauritanie*, Maurice, Namibie, Nicaragua, Niger*, Pakistan, Paraguay, Pérou×, Samoa, Sénégal*, Seychelles, Sierra Leone, Thaïlande, Togo*, Tonga, Tunisie, Turquie, États-Unis d'Amérique, Uruguay, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe.	59

* L'épuisement international est suivi en vertu de l'application de l'Accord de Bangui instituant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), acte du 14 décembre 2015.

× L'épuisement international est suivi en vertu de l'application de la décision n° 486 de la Communauté andine.

La formulation et la portée des dispositions sur l'épuisement international

65. Dans la majorité des pays qui appliquent l'épuisement international en matière de brevets, les dispositions applicables stipulent que les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à un produit breveté qui a été mis sur le marché du pays concerné et “dans n'importe quel pays”, “partout dans le monde”, “dans un pays étranger”, “à l'étranger” ou “en dehors” du pays, par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

⁶⁴ Les pays qui, en principe, prévoient l'épuisement international, mais dans certains cas ou circonstances, l'épuisement national, figurent à la section 5.A.4 du présent document. L'analyse du régime d'épuisement international tel qu'il est appliqué aux États-Unis d'Amérique figure à la section 5.B du présent document.

66. Dans certains pays fonctionnant selon le principe de l'épuisement international, les dispositions pertinentes sont formulées de manière à suggérer que le titulaire du brevet continue à détenir ses droits, mais ne peut pas les faire valoir parce que les actes des tiers sur l'article breveté, tels que définis dans les lois applicables, ne sont pas considérés comme une atteinte aux droits⁶⁵.

67. En outre, à l'instar de la formulation des dispositions relatives à l'épuisement national, les textes des lois prévoyant l'épuisement international des droits de brevet diffèrent généralement sur deux aspects : i) si les actes autorisés en vertu de l'exception sont expressément spécifiés ou non; et ii) si la limitation territoriale sur laquelle la première vente du produit aura lieu est expressément indiquée ou non.

68. *Aspect i)*. par exemple, en ce qui concerne une disposition où les actes autorisés au titre de l'exception ne sont pas spécifiés, il est fait référence à l'article 11.4)a) de la loi sur les brevets du Ghana, qui prévoit ce qui suit :

"4) Les droits en vertu du brevet ne s'étendent pas : c) aux actes relatifs à des articles qui ont été mis sur le marché dans un pays quelconque, par le titulaire du brevet ou avec son consentement;"^{66, 67}.

69. Les dispositions dans lesquelles les actes autorisés au titre de l'exception sont spécifiés comprennent généralement les actes de "vente", d'"utilisation" et d'"importation". Dans certains autres pays, la "publicité" et le "stockage" sont également énumérés dans les actes autorisés. Par exemple, l'article 47.d) de la loi sur les brevets de la Tunisie stipule que :

"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux éléments suivants :

[...]

d) la publicité, l'importation, le stockage ou l'utilisation du produit breveté ou du produit obtenu par un procédé breveté, effectués sur le territoire tunisien après que le produit a été légalement mis sur le marché dans un pays quelconque par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès;"^{68, 69}.

70. *Aspect ii)*. Dans certains pays, les dispositions applicables ne mentionnent pas expressément le territoire sur lequel la première vente du produit doit avoir lieu, mais les dispositions sont interprétées comme prévoyant un épuisement international. Par exemple, bien que la disposition de la législation turque ne stipule pas expressément le marché sur lequel le produit a été mis, cette disposition est comprise comme signifiant que si le produit est mis sur le marché n'importe où dans le monde, les droits du titulaire du brevet sur ce produit sont épuisés :

*"Après que les produits faisant l'objet de la protection du droit de propriété industrielle sont mis sur le marché par le titulaire du droit ou par des tiers avec son consentement, les actions liées à ces produits restent en dehors du champ d'application du droit"*⁷⁰.

⁶⁵ Voir les dispositions des législations de l'Arménie, du Brunéi Darussalam, de la Chine et de l'Inde.

⁶⁶ Section 11.4)a) de la loi sur les brevets, 2003 (loi 657) du Ghana.

⁶⁷ Ce type de formulation de la disposition se retrouve également dans les législations de la Jamaïque, du Kenya, de Maurice, de Samoa, des Seychelles et de la Sierra Leone, par exemple.

⁶⁸ Article 47.d) de la loi sur les brevets n° 2000-84 du 24 août 2000 de la Tunisie.

⁶⁹ Ce type de formulation de la disposition peut également être trouvé dans les lois du Costa Rica, de Chine, de la République dominicaine, de la République kirghize, de la Namibie et de la Thaïlande, par exemple.

⁷⁰ Article 152 de la loi n° 6769 du 22 décembre 2016 relative à la propriété industrielle. Voir la communication de la Turquie à la trente-quatrième session du SCP.

71. D'autres spécificités concernant la formulation et la portée des dispositions sur l'épuisement international peuvent être notées dans les paragraphes suivants.

Placement légitime du produit

72. Selon la législation de nombreux pays, pour déclencher l'épuisement des droits de brevet, la mise sur le marché de l'article breveté dans un pays quelconque doit être effectuée par le titulaire du brevet ou par la partie agissant avec son consentement. Dans les lois de certains pays, cependant, il n'est pas fait expressément référence à un titulaire du brevet ou à un tiers avec son consentement, mais l'exigence est que l'importation du produit breveté soit "légale" ou "dûment autorisée" par la loi. Par exemple, en Inde, la section 107A.b) de la loi sur les brevets stipule que l'importation de produits brevetés "*par toute personne provenant d'une personne dûment autorisée par la loi à produire et à vendre ou à distribuer le produit*", ne sera pas considérée comme une atteinte aux droits de brevet. Bien qu'il n'existe pas d'interprétation judiciaire de la section 107A.b), l'argument a été avancé que l'importation de produits, entre autres, dans le cadre d'une licence obligatoire, lorsqu'il n'y a pas de première vente autorisée par le titulaire du brevet, est valablement couverte par la section 107A⁷¹. À cet égard, la législation pakistanaise stipule expressément que les droits de brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des articles qui ont été mis sur le marché partout dans le monde par le titulaire du brevet ou avec son consentement, par une personne autorisée, ou "de toute autre manière légitime telle que les licences obligatoires".

73. En Argentine, les droits de brevet n'ont aucun effet à l'encontre de toute personne qui acquiert, utilise, importe ou met sur le marché de quelque manière que ce soit le produit breveté, une fois que ledit produit a été légalement placé dans le commerce d'un pays quelconque. En ce qui concerne le mot "licite", l'article 36.c) de la loi argentine sur les brevets et les modèles d'utilité dispose que "*la mise dans le commerce est licite lorsqu'elle est conforme à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [...]*"⁷². Le règlement correspondant apporte les précisions suivantes au sujet de cette disposition : "*il est considéré comme ayant été légalement mis sur le marché lorsque le preneur de licence autorisé à le commercialiser dans le pays prouve qu'il l'a été par le titulaire du brevet dans le pays d'acquisition, ou par un tiers autorisé à le commercialiser*"⁷³.

74. En Jordanie, les droits de brevet n'empêchent personne d'importer des matériaux ou des marchandises d'un tiers qui bénéficie de la protection légale du même brevet protégé en Jordanie, si cette "*importation est légale*" et respecte également "*les principes de la concurrence commerciale et prend équitablement en compte la valeur économique du brevet protégé*"⁷⁴. En outre, le titulaire du brevet a le droit d'interdire les importations parallèles au moyen de clauses figurant dans les contrats de licence⁷⁵.

75. La disposition applicable de la loi de la République dominicaine stipule que le brevet ne donne pas le droit d'empêcher : "*la vente, la location, l'utilisation, l'usufruit, l'importation ou tout*

⁷¹ Voir, par exemple, Prakash Narayan "Exhaustion of Patent", Pen Acclaims, volume 4, décembre 2018, ISSN 2581-5504.

⁷² Article 36.c) de la loi n° 24.481 du 30 mars 1995 sur les brevets et les modèles d'utilité d'Argentine. En ce qui concerne cette disposition, l'opinion a également été exprimée que, en Argentine, les importations parallèles pourraient être considérées comme admissibles dans les cas où le fournisseur est un preneur de licence obligatoire. Voir C.M. Correa et J.I. Correa, Parallel Imports and Principle of Exhaustion of Rights in Latin America, in Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Parties 3(11), édité par Irene Calboli, 2016.

⁷³ Règlement correspondant à l'article 36 de la loi n° 24.481, sur les brevets et les modèles d'utilité. [Traduction non officielle]. Certains commentateurs notent qu'il n'est pas clair si le règlement correspondant suggère que les importations parallèles ne peuvent être effectuées que par un preneur de licence, limitant ainsi la portée de la règle établie à l'article 36.c) de la loi n° 24.481 sur les brevets et les modèles d'utilité de l'Argentine. Voir C.M. Correa et J.I. Correa (2016), *ibid*.

⁷⁴ Article 37(A) de la loi n° 32 de 1999 relative aux brevets en Jordanie, telle que modifiée.

⁷⁵ Article 37.B) de la loi n° 32 de 1999 relative aux brevets en Jordanie, telle que modifiée.

moyen de commercialisation d'un produit protégé par un brevet ou obtenu par un procédé breveté, une fois que ledit produit a été mis sur le marché dans un pays quelconque avec le consentement du titulaire ou d'un preneur de licence ou de toute autre manière légale". La disposition précise en outre que les produits ne seront pas considérés comme légalement mis sur le marché "s'ils sont placés en violation du droit de la propriété industrielle"⁷⁶. La loi uruguayenne stipule également que "les produits ou procédés qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle ne sont pas considérés comme ayant été légalement mis en vente"⁷⁷.

76. Dans certains autres pays, à l'instar de la disposition de la décision n° 486 de la Communauté andine, les droits conférés ne s'étendent pas aux actes relatifs aux produits mis sur le marché d'un pays par le titulaire du brevet ou avec son consentement, mais aussi par un tiers "ayant un lien économique avec un titulaire du brevet"⁷⁸. À cet égard, la loi du Liberia précise qu'"un lien économique existe entre deux personnes lorsque l'une d'entre elles peut exercer sur l'autre une influence déterminante en ce qui concerne l'exploitation de l'invention brevetée, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur les deux personnes"⁷⁹.

3. Épuisement régional

i) Épuisement régional dans le droit de l'Union européenne

77. Le principe d'épuisement dans l'Union européenne (UE), étendu à l'Espace économique européen (EEE)⁸⁰, trouve son fondement dans les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)⁸¹. L'article 34 du TFUE interdit "les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent" entre les États membres⁸². L'article 36 du TFUE prévoit des exceptions à ce principe général lorsqu'elles sont justifiées, entre autres, par "la protection de la propriété industrielle et commerciale"⁸³, à condition qu'elles ne constituent pas un moyen de "discrimination arbitraire ou de restriction déguisée dans le commerce entre États membres"⁸⁴.

78. Les règles de l'UE sur l'épuisement sont en grande partie le résultat de la jurisprudence de la CJUE interprétant les dispositions du TFUE et de ses prédécesseurs citées ci-dessus. La CJUE a toujours interprété le traité comme signifiant que les droits de propriété intellectuelle conférés sont épuisés dans le marché unique du fait de la mise sur le marché des

⁷⁶ Article 30 de la loi n° 20-00 sur la propriété industrielle de la République dominicaine.

⁷⁷ Section 40 de la loi n° 17.164 du 2 septembre 1999 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 19.924 du 18 décembre 2020).

⁷⁸ Voir les dispositions des législations du Botswana, de Cuba, du Guatemala, du Liberia et du Nicaragua.

⁷⁹ §13.11. de la loi de 2016 sur la propriété intellectuelle au Liberia.

⁸⁰ L'Espace économique européen (EEE) a été créé par l'accord sur l'Espace économique européen, un accord international qui permet d'étendre le marché unique de l'Union européenne à trois États membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein et Norvège) dans un marché intérieur régi par les mêmes règles de base. Ces règles visent à permettre la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein du marché unique européen. L'EEE a été créé le 1^{er} janvier 1994 lors de l'entrée en vigueur de l'accord de l'EEE.

⁸¹ Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 30 mars 2010, 2010 O.J. (C83) (ci-après TFUE), telle que modifiée suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1^{er} décembre 2009. Traité de Lisbonne, 13 décembre 2007, 2007 O.J. (C 306).

⁸² L'article 34 du TFUE stipule : "[l]es restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres."

⁸³ "La propriété industrielle et commerciale" désigne généralement les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur et les indications géographiques.

⁸⁴ L'article 36 du TFUE stipule : "Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres".

marchandises concernées, par le titulaire du droit ou avec son consentement, dans l'Union européenne. Par exemple, dans l'affaire *Centrafarm et Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.*⁸⁵, la Cour a déclaré :

“L'exercice, par le titulaire du brevet, du droit dont il bénéficie en vertu de la législation d'un État membre d'interdire la vente, dans cet État, d'un produit protégé par le brevet qui a été commercialisé dans un autre État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement est incompatible avec les règles du traité CEE concernant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun”.

79. De même, dans l'affaire *Merck and Co Inc. c. Stephar BV et Petrus Stephanus Exler*⁸⁶, la Cour a statué que :

“[L]es règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises, y compris les dispositions de l'article 36, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que le titulaire d'un brevet pour une préparation médicinale, qui vend cette préparation dans un État membre où la protection par brevet existe, puis la commercialise lui-même dans un autre État membre où une telle protection n'existe pas, puisse se prévaloir du droit conféré par la législation du premier État membre d'empêcher la commercialisation dans cet État de ladite préparation importée de l'autre État membre”.

80. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 36 du TFUE, la Cour a précisé à plusieurs reprises qu'elles ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de ce bien⁸⁷. Ce principe permet de déterminer, pour chaque catégorie de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles l'exercice des droits sera autorisé par le droit de l'UE, bien que dans une situation transfrontalière, cet exercice entrave par définition la libre circulation. En ce qui concerne les brevets, l'objet spécifique de la propriété industrielle est *notamment* d'assurer au *“titulaire du brevet, pour récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication de produits industriels et de leur première mise en circulation, soit directement, soit par la concession de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer aux contrefaçons”*⁸⁸. Il appartient alors au titulaire du brevet de décider dans quelles circonstances il souhaite commercialiser le produit breveté, y compris l'option de commercialisation dans les États membres où le produit ne bénéficie pas de la protection d'un brevet. Si le titulaire du brevet en décide ainsi, il doit accepter les conséquences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit dans le marché unique. Permettre au titulaire du brevet d'invoquer son brevet dans un État membre pour empêcher l'importation de ce produit qu'il a librement commercialisé dans un autre État membre où ce produit n'était pas breveté, entraînerait un cloisonnement des marchés nationaux contraire à l'objectif du traité⁸⁹.

81. Ainsi, en vertu du droit communautaire, dès qu'un produit protégé par un brevet a été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement, où que ce soit dans l'EEE, les droits conférés par ce brevet en ce qui concerne la distribution du produit dans l'EEE sont épuisés. Ainsi, le titulaire du brevet ne peut pas invoquer ses droits pour empêcher la revente ultérieure des produits brevetés par des tiers au sein de l'EEE. Toutefois, le titulaire du brevet peut s'opposer à l'importation par un tiers de ces produits sur le marché unique européen dans

⁸⁵ *Centrafarm et Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc* (C-15/74).

⁸⁶ *Merck and Co Inc. c. Stephar BV et Petrus Stephanus Exler* (C-187/80).

⁸⁷ Voir, par exemple, *Sterling Drug* (C-15/74), et *Merck and Co Inc. c. Stephar BV et Petrus Stephanus Exler* (C-187/80).

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

la mesure où cette importation constituerait une violation des droits du brevet. Cette règle illustre le principe d'épuisement régional.

82. Selon le droit communautaire, les droits de brevet sur des produits mis sur le marché régional ne sont pas épuisés si les produits sont produits sous licence obligatoire, car "le titulaire du brevet ne peut pas être considéré comme ayant consenti à l'opération du tiers" auquel une telle licence a été délivrée, et aucun "droit exclusif de première mise sur le marché" n'a été exercé, permettant au titulaire du brevet d'obtenir la récompense. En particulier, dans l'affaire *Pharmon BV c. Hoechst AG*⁹⁰, la Cour a déclaré :

"25. Il convient de souligner que lorsque, comme en l'espèce, les autorités compétentes d'un État membre accordent à un tiers une licence obligatoire qui lui permet de réaliser des opérations de fabrication et de commercialisation que le titulaire du brevet aurait normalement le droit d'empêcher, ce dernier ne peut pas être considéré comme ayant consenti à l'opération de ce tiers. Une telle mesure prive le titulaire du brevet de son droit de déterminer librement les conditions dans lesquelles il commercialise ses produits.

26. Comme la Cour l'a rappelé tout récemment dans son arrêt du 14 juillet 1981 (Merck/Stephar, précité), la substance du droit de brevet consiste essentiellement à accorder à l'inventeur un droit exclusif de première mise sur le marché du produit afin de lui permettre d'obtenir la récompense de son effort créateur. Il est donc nécessaire de permettre au titulaire du brevet d'empêcher l'importation et la commercialisation des produits fabriqués dans le cadre d'une licence obligatoire afin de protéger la substance de ses droits exclusifs découlant de son brevet.

27. Par conséquent, en réponse à la première question, il y a lieu de constater que les articles 30 et 36 du traité CEE ne s'opposent pas à l'application des dispositions légales d'un État membre qui donnent au titulaire d'un brevet le droit d'empêcher la commercialisation dans cet État d'un produit qui a été fabriqué dans un autre État membre par le titulaire d'une licence obligatoire accordée au titre d'un brevet parallèle détenu par le même titulaire".

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

83. L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet⁹¹ prévoit un épuisement à l'échelle de l'Union européenne. L'article 29 de l'accord stipule que les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par un brevet après que celui-ci a été mis sur le marché dans l'UE par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins que le titulaire du brevet n'ait des motifs légitimes de s'opposer à la commercialisation

⁹⁰ *Pharmon BV c. Hoechst AG* (C-19/84), [1985] E.C.R. 2281. La Cour a conclu que : "[l]es articles 30 et 36 du traité CEE ne s'opposent pas à l'application des dispositions légales d'un État membre qui donnent au titulaire d'un brevet le droit d'empêcher la commercialisation dans cet État d'un produit qui a été fabriqué dans un autre État membre par le titulaire d'une licence obligatoire accordée au titre d'un brevet parallèle détenu par le même titulaire".

⁹¹ L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 crée une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité relatifs aux brevets européens à effet unitaire (brevet unitaire) et aux brevets européens "classiques". L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet harmonise la portée et les limites des droits conférés par un brevet et les recours disponibles au-delà de la directive européenne 2004/48/CE (directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle).

ultérieure du produit. L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n'est toutefois pas entré en vigueur à ce jour^{92,93}.

ii) **Épuisement régional prévu par les législations nationales**

84. Le tableau n° 3 énumère les pays qui prévoient le régime d'épuisement régional en matière de brevets⁹⁴.

Tableau n° 3 : Pays prévoyant un épuisement régional

Régime d'épuisement	Pays	Nombre total
Épuisement régional	Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède (épuisement UE/EEE).	33
	Royaume-Uni (application unilatérale du régime d'épuisement UE/EEE).	
	Saint-Vincent-et-les Grenadines (épuisement au sein du marché de la Communauté des Caraïbes).	

85. Dans la plupart des pays figurant dans le tableau n° 3, l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet est prévue par voie législative. Cependant, l'Autriche, l'Allemagne, la Grèce et le Liechtenstein n'ont aucune réglementation légale du principe d'épuisement dans leur législation sur les brevets. Dans d'autres pays de l'UE, les textes des dispositions de droit national sur l'épuisement font référence au "marché national"⁹⁵. L'épuisement régional des droits établi par la jurisprudence de la CJUE est toutefois applicable à tout membre de l'UE/EEE.

⁹² Le protocole à l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sur la demande de brevet provisoire est entré en vigueur le 19 janvier 2022. L'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et le début des opérations de la juridiction unifiée du brevet devraient avoir lieu au cours du dernier trimestre de 2022 ou au début de 2023 (voir <https://www.unified-patent-court.org/about>).

⁹³ Un commentaire de Jan Busche dans un livre édité par Winfried Tilmann et Clemens Plassmann sur l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, qui ne fournit pas une interprétation officielle de cet accord, note à propos de cette disposition : "[p]ar dérogation, l'épuisement des droits conférés par le brevet ne se produit pas si le titulaire du brevet a des motifs légitimes de s'opposer à la commercialisation ultérieure du produit après sa mise sur le marché. Les motifs légitimes sont ceux qui peuvent porter atteinte aux intérêts généraux de commercialisation du titulaire du brevet. L'application du principe d'épuisement ayant pour but d'empêcher le droit des brevets d'exercer une influence sur les circuits de commercialisation ultérieurs en général, seuls les motifs ayant un certain poids peuvent être reconnus comme légitimes. Les obligations contractuelles interdisant les livraisons en dehors d'une certaine région ne font pas obstacle à l'épuisement. [...] On peut imaginer des manipulations de produits ou d'emballages et d'autres choses susceptibles de porter atteinte à la réputation ou d'entraver la commercialisation. À cet égard, il peut être fait référence à la pratique décisionnelle en matière de droit des marques (article 13.2) du CTMR, article 7.2) de la Directive sur les marques, article 24.2) de la MarkenG)". Unified Patent Protection in Europe. Édité par : Winfried Tilmann et Clemens Plassmann, Oxford University Press (2018).

⁹⁴ La Suisse, qui prévoit en principe un épuisement régional, mais aussi un épuisement national ou international dans certains cas, est placée sous la rubrique "Politiques d'épuisement mixtes" à la section 5.A.4 du présent document.

⁹⁵ Voir, par exemple, les dispositions des législations de la Belgique, de Chypre et de la République tchèque.

La formulation des dispositions sur l'épuisement régional

86. Conformément aux règles régionales d'épuisement susvisées, les dispositions législatives de nombreux États de l'EEE prévoient que les droits conférés par le brevet "ne s'étendent pas" ou "ne s'appliquent pas" aux actes relatifs à un produit après que ce produit a été "placé" ou "mis" sur le marché de l'UE ou de l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son consentement⁹⁶.

87. Peu d'autres variations dans la formulation des dispositions ont été recensées dans les législations : aux Pays-Bas, l'article 53.5) de la loi sur les brevets prévoit que si un produit a été mis légalement sur le marché aux Pays-Bas ou aux Antilles néerlandaises ou dans l'un des États membres de l'UE ou dans un État partie à l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son consentement, la personne qui obtient ou détient ultérieurement le produit "*n'est pas réputée avoir contrevenu au brevet en utilisant, en vendant, en louant ou en livrant ce produit ou en en faisant autrement commerce dans ou pour son entreprise, ou en offrant, important ou stockant le produit à l'une de ces fins*". En Pologne, l'article 70.2 de la loi sur la propriété industrielle stipule qu'un "*brevet ne sera pas considéré comme contrefait par un acte d'importation sur le territoire de la République de Pologne ou par d'autres actes visés à l'alinéa premier pour un produit qui a été précédemment mis sur le marché sur le territoire de*" l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son consentement. De même, en Roumanie, les actes de "*commercialisation ou d'offre de vente, sur le territoire de l'Union européenne, de spécimens du produit constituant l'objet de l'invention qui ont été précédemment vendus par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès*" ne constituent pas une atteinte aux droits. En outre, en Italie et au Monténégro, les dispositions respectives stipulent que les "droits sont épuisés" une fois que le produit protégé a été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement sur le territoire de l'UE/EEE.

88. En outre, certaines lois posent une condition à cette limitation des droits en ajoutant "à moins qu'il n'existe des raisons légitimes justifiant que le titulaire du brevet s'oppose à la 'commercialisation ultérieure' ou à la 'mise sur le marché plus large' du produit" ou "qu'il existe des raisons conformes aux règles du droit communautaire pour que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes"⁹⁷. En Norvège, le droit exclusif ne comprend pas l'exploitation des produits protégés par le brevet mis sur le marché dans l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son consentement "si cela n'est pas déterminé différemment par une réglementation établie par le roi".

Placement légitime du produit

89. Les communications de certains pays ont fourni des clarifications supplémentaires concernant l'épuisement régional de l'UE/EEE tel qu'il est appliqué dans leurs pays. Tout d'abord, pour que le droit de brevet soit épuisé, le produit doit avoir été mis sur le marché de manière légitime, une condition considérée comme satisfaite lorsqu'il est mis sur le marché par le titulaire du brevet ou par un tiers avec le consentement du titulaire du brevet⁹⁸. La communication de la République tchèque note que, dans la pratique, ce consentement sera dans la plupart des cas donné par écrit dans le cadre de l'accord de licence. Si le produit est mis sur le marché par le preneur de licence, les droits sont épuisés, que la licence soit exclusive ou non exclusive. Toutefois, si le produit est mis sur le marché d'une manière contraire aux termes de l'accord de licence, les droits ne seront probablement pas épuisés⁹⁹.

⁹⁶ Voir, par exemple, les dispositions des législations du Danemark, de la France, de la Lettonie, du Luxembourg et de la Pologne.

⁹⁷ Voir, par exemple, les dispositions des législations de la Hongrie, de la Lettonie, du Luxembourg, du Portugal et de l'Espagne.

⁹⁸ Voir les communications de l'Espagne à la trente-quatrième session du SCP.

⁹⁹ Voir la communication de la République tchèque à la trente-quatrième session du SCP.

Applicabilité aux brevets de procédé

90. En ce qui concerne l'applicabilité de l'exception, l'Allemagne précise que l'épuisement est applicable aux droits du titulaire du brevet sur un produit faisant l'objet du brevet et aux droits du titulaire du brevet sur un produit obtenu directement par un procédé faisant l'objet du brevet. Elle n'est toutefois pas applicable en ce qui concerne les droits du titulaire du brevet à l'égard d'un procédé qui fait l'objet du brevet¹⁰⁰. À cet égard, la communication de l'Espagne note également que l'épuisement ne s'applique qu'aux produits, et non aux procédés en tant que tels. Si le brevet porte sur un produit, le droit est épuisé lorsque le produit est légitimement mis sur le marché pour la première fois. Si le brevet porte sur un procédé, l'épuisement ne concernera les produits que s'ils sont directement obtenus par le procédé breveté et mis sur le marché par le titulaire du brevet, ou par un tiers avec son consentement. La communication de la France précise qu'aucune distinction n'est faite entre les brevets de produit et de procédé et que la référence dans sa législation au "produit breveté" doit être comprise comme signifiant un "produit industriel" ou une invention brevetée.

Conséquences juridiques

91. Selon le principe de l'épuisement, un produit n'est plus soumis au droit exclusif du titulaire du brevet s'il a été mis sur le marché soit par le titulaire du brevet, soit par un tiers avec son consentement. L'épuisement est strictement lié à l'objet, c'est-à-dire qu'il ne prend effet que pour l'objet spécifique qui a effectivement été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Les acquéreurs légitimes ainsi que les tiers acquéreurs ultérieurs – y compris les concurrents du titulaire du brevet – ont le droit d'utiliser ces objets aux fins prévues, de les vendre à des tiers ou de les offrir à des tiers à l'une de ces fins¹⁰¹. À cet égard, la communication de l'Allemagne explique que l'utilisation prévue de ces objets commercialisés comprend l'entretien et la restauration de la facilité d'utilisation lorsque la fonctionnalité ou la performance de l'objet concret est partiellement ou totalement compromise ou perdue en raison de l'usure, de dommages ou pour d'autres raisons. En revanche, ne sont pas comprises dans l'usage prévu toutes les mesures aboutissant à la fabrication nouvelle d'un produit tel que décrit par le brevet¹⁰².

92. La communication de la France note que la doctrine d'épuisement permet à l'acheteur des produits incorporant une invention brevetée de les revendre après avoir apporté des modifications qui affectent des éléments hors du champ de la protection accordée par le brevet, sans le consentement du titulaire du droit¹⁰³. En d'autres termes, les titulaires de droits ne peuvent pas restreindre l'importation ou d'autres types de distribution de ces produits modifiés et n'ont aucun droit de suite sur l'exploitation, l'importation, la revente ou l'utilisation de leurs inventions dans l'EEE¹⁰⁴.

93. En outre, la communication de l'Espagne explique que les mots "mis sur le marché" utilisés dans la disposition applicable¹⁰⁵ doivent être interprétés dans le sens le plus large : un

¹⁰⁰ Voir la communication de l'Allemagne à la trente-quatrième session du SCP en référence au BGH, jugement du 24 septembre 1979, réf. : KZR 14/78, GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren, explique : "Il n'y a pas épuisement des droits de brevet lorsque le titulaire du brevet met sur le marché un dispositif qui n'est pas lui-même protégé, mais qui sert à exécuter un procédé faisant l'objet d'un brevet. Toutefois, en cas de fourniture d'un tel dispositif, on peut généralement supposer que le contrat entre le fournisseur et l'acheteur comprend l'octroi d'une licence pour l'utilisation appropriée du procédé protégé".

¹⁰¹ BGH, arrêt du 24 octobre 2017, réf : X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 – Trommleinheit. Voir la communication de l'Allemagne à la trente-quatrième session du SCP.

¹⁰² Pour plus d'explications, voir les paragraphes concernant l'Allemagne à la section 5.C du présent document.

¹⁰³ La communication renvoie aux débats sur l'épuisement des droits de brevet d'Emmanuel PY, 2021, PIBD 2021, 1162-II-3 (Cour d'appel de Paris, 16 avril 2021, n° 16/16/16760).

¹⁰⁴ La communication fait référence, entre autres, à l'affaire *Centrafarm c. Winthrop* (affaire n° 16-74).

¹⁰⁵ Article 61.2) de la loi n° 24/2015 du 24 juillet 2015 sur les brevets de l'Espagne (telle que modifiée par la loi n° 6/2018, du 3 juillet 2018).

produit a été mis sur le marché lorsqu'il est entièrement disponible pour les tiers. Pour cette raison, l'utilisation de l'article breveté à des fins personnelles et non commerciales n'est pas considérée comme épuisant le droit de brevet. En outre, dans les cas de licences contractuelles ou de licences de droit¹⁰⁶, la commercialisation du produit est couverte par la disposition sur l'épuisement des droits. Si le produit a été mis sur le marché par un tiers bénéficiant d'un droit fondé sur l'utilisation antérieure¹⁰⁷, le droit de brevet est épuisé et le titulaire du brevet ne pourra plus faire valoir ses droits exclusifs sur le produit breveté. Enfin, l'épuisement des droits ne se produit pas si le titulaire du brevet a des motifs légitimes d'empêcher la commercialisation du produit par la suite, par exemple si les produits ont pu être manipulés ou modifiés.

Encadré 1. Application de la doctrine d'épuisement par les tribunaux espagnols

i) Tribunal de commerce de Valence (décision n° 72/2018, 5 avril 2018)¹⁰⁸

Dans cette affaire, les plaignants, M. X et la société Hygro International Pty Ltd, allèguent que la défenderesse, la société Cultivo Manuel y Rafa 3000, S.L.U., a commis des actes de contrefaçon à l'égard de deux brevets dont M. X est titulaire : la fabrication et l'importation, l'offre, la publicité, la distribution et la commercialisation de produits protégés par lesdits brevets sans son consentement.

La défenderesse a fait valoir que les droits des plaignants avaient été épuisés, puisque les produits prétendument contrefaits avaient été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du brevet et avaient été acquis légitimement par la défenderesse. La défenderesse a acquis les produits par l'intermédiaire de trois distributeurs différents : deux d'entre eux sont officiels, comme le reconnaissent les plaignants, et l'autre non officielle, comme le démontrent les plaignants.

Sur la base des faits, le juge a considéré que dans le cas des produits acquis par la défenderesse auprès des distributeurs officiels, les droits avaient bien été épuisés, puisque leur acquisition auprès d'un distributeur officiel constituait une acquisition légale avec le consentement du titulaire du brevet. En revanche, en ce qui concerne les produits acquis auprès d'un distributeur non officiel, le juge a estimé que les droits de brevet n'avaient pas été épuisés, parce qu'aucune preuve n'avait été présentée que l'acquisition était légitime, effectuée par des voies officielles et donc autorisée; et parce que le distributeur concerné n'était en fait pas officiel.

ii) Tribunal de commerce de Madrid, décision n° 903/07, 20 décembre 2007¹⁰⁹

Le plaignant, la société Goizper, a engagé une procédure contre les sociétés Alcampo, S.A., Sabeko Banaket, S.A. et Euraspa, S.A. Euraspa, en les accusant de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale, pour avoir importé et

¹⁰⁶ L'article 87 de la loi sur les brevets, *ibid*, définit une licence de droit comme celle qui résulte d'une offre publique de licences contractuelles non exclusives délivrées par un titulaire de brevets conformément aux dispositions de la loi.

¹⁰⁷ Selon l'article 63.1) de la loi sur les brevets, "Droits d'utilisation antérieure", le titulaire d'un brevet en Espagne n'a pas le droit d'empêcher les personnes qui, avant la date de priorité du brevet et de bonne foi, ont exploité ce qui devient finalement l'objet du brevet, ou ont fait des préparatifs sérieux et effectifs pour exploiter ledit objet, de commencer ou de poursuivre les opérations de la même manière qu'elles le faisaient jusqu'alors, ou pour lesquelles elles avaient fait des préparatifs et dans la mesure appropriée pour répondre aux besoins raisonnables de leur activité. Les droits d'exploitation ne sont transférables qu'avec les entreprises qui les ont exercés.

¹⁰⁸ Décision n° 72/2018, 5 avril 2018 (motif 7), tribunal de commerce de Valence, ECLI: ES:JMV:2018:4924.

¹⁰⁹ Décision n° 903/07, 20 décembre 2007 (motifs 2 et 3), Tribunal de commerce de Madrid, ECLI : ES:JMM:2007:808.

commercialisé en Espagne des produits d'épandage agricole sous la dénomination "Sulf Agro", reproduisant les caractéristiques techniques revendiquées dans le brevet n° 9200041, et pour constituer des imitations prêtant à confusion des produits d'épandage fabriqués par le plaignant.

Les défendeurs ont fait valoir que les droits de brevet en question avaient été épuisés, puisque le plaignant avait mis le produit protégé sur le marché.

La conclusion du juge était que deux conditions étaient requises pour l'épuisement des droits : les produits protégés doivent avoir été commercialisés dans un pays de l'Espace économique européen (EEE); et cet acte doit avoir eu lieu avec le consentement du titulaire du brevet.

Dans le cas ici présent, les produits importés avaient été fabriqués en Chine, et non dans un pays de l'EEE. Se référant à la jurisprudence de la CJUE, le juge a estimé que les droits de brevet n'avaient pas été épuisés, puisque, selon le raisonnement de la CJUE, l'épuisement des droits doit appliquer la jurisprudence communautaire. En outre, même si la condition territoriale avait été remplie, la condition exigeant le consentement du titulaire du brevet, ou d'un tiers avec le consentement du titulaire, restait non remplie, de sorte que la conclusion serait la même : les droits n'avaient pas été épuisés.

94. Au Royaume-Uni, après la fin de la période de mise en œuvre le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a cessé de faire partie de l'UE/EEE et, par conséquent, les droits relatifs aux biens mis sur le marché du Royaume-Uni ne sont plus considérés comme épuisés par le droit de l'UE. Toutefois, bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l'EEE, il continue d'appliquer unilatéralement le régime régional d'épuisement de la propriété intellectuelle de l'EEE, c'est-à-dire que les droits sur les biens mis sur le marché dans l'EEE sont considérés comme épuisés au Royaume-Uni. Ce régime d'épuisement, appelé "UK+" actuellement en place signifie que les détenteurs de droits britanniques ne peuvent pas empêcher le flux de marchandises de l'EEE vers le Royaume-Uni^{110,111}.

95. À Saint-Vincent-et-les Grenadines, la loi sur les brevets prévoit un épuisement régional des droits. La disposition prévoit notamment que les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des articles qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté des Caraïbes par le titulaire du brevet ou avec son consentement¹¹².

La charge de la preuve

96. L'épuisement constitue une exception aux droits exclusifs du titulaire du brevet. La partie qui invoque l'épuisement a, en principe, la charge de la preuve quant aux conditions préalables¹¹³.

¹¹⁰ L'application unilatérale du régime régional de l'EEE (UK+) découle de textes réglementaires britanniques – The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019 (tel que modifié par The Intellectual Property (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020). Ces textes réglementaires ont été mis en œuvre à la suite de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE.

¹¹¹ Le Royaume-Uni étudie actuellement son futur régime d'épuisement, en examinant comment le principe d'épuisement devrait fonctionner pour le Royaume-Uni en tant que nation souveraine et autonome. Le Gouvernement britannique a organisé une consultation au cours de l'été 2021 afin de recueillir des avis sur ce que devrait être le futur régime d'épuisement des droits de propriété intellectuelle du Royaume-Uni. En avril 2022, le Royaume-Uni a terminé une première analyse des communications de consultation et continue d'explorer la possibilité de modifier le régime actuel et espère prendre une décision sur le futur régime d'épuisement du Royaume-Uni au cours de l'année 2022 (voir la communication du Royaume-Uni à la trente-quatrième session du SCP).

¹¹² Section 28 de la loi sur les brevets (loi n° 39 de 2004) de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

¹¹³ Voir la communication de l'Allemagne à la trente-quatrième session du SCP.

4. Politiques d'épuisement mixtes

97. Dans plusieurs législations nationales, un régime d'épuisement particulier est en principe appliqué; toutefois, d'autres régimes d'épuisement s'appliquent à des marchandises spécifiques ou dans des circonstances particulières. Le tableau n° 4 énumère les pays qui appliquent des politiques d'épuisement mixtes en matière de brevets.

Tableau n° 4 : Pays prévoyant un régime d'épuisement mixte

Régime d'épuisement mixte	Pays	Nombre total
En principe, épuisement national; l'épuisement international peut s'appliquer dans certains cas	Andorre, Indonésie, Oman, Philippines, Rwanda, Fédération de Russie	6
En principe, épuisement régional; l'épuisement national ou international peut s'appliquer dans certains cas	Suisse	1
En principe, épuisement international; l'épuisement national peut s'appliquer dans certains cas	Singapour	1

Des règles d'épuisement différentes pour des marchandises spécifiques

98. Aux Philippines, alors que le régime d'épuisement national s'applique aux brevets, le régime d'épuisement international s'applique aux "médicaments et produits pharmaceutiques". La section 72.1 du code de la propriété intellectuelle¹¹⁴ stipule que le titulaire d'un brevet n'a aucun droit d'empêcher les tiers d'"utiliser un produit breveté qui a été mis sur le marché aux Philippines par le propriétaire du produit ou avec son consentement exprès, dans la mesure où cette utilisation est effectuée après que ce produit a été mis sur ledit marché : À condition que, en ce qui concerne les médicaments et les produits pharmaceutiques, la limitation des droits de brevet s'applique après qu'un médicament ou un produit pharmaceutique a été introduit aux Philippines ou ailleurs dans le monde par le titulaire du brevet, ou par toute partie autorisée à utiliser l'invention : À condition, en outre, que le droit d'importer les médicaments et produits pharmaceutiques envisagés dans cette section soit accessible à toute agence gouvernementale ou à toute tierce partie privée". Dans une décision rendue en 2009 dans l'affaire *Roma Drug c. GlaxoSmithKline*, la Cour suprême des Philippines a reconnu la légalité de l'importation parallèle privée de médicaments¹¹⁵.

99. En Indonésie, il existe une disposition spécifique de la loi qui stipule que l'importation d'un produit pharmaceutique protégé par un brevet est exemptée de poursuites pénales et civiles, à condition que le produit pharmaceutique en question ait été légalement commercialisé en dehors du pays et importé conformément aux dispositions de la loi¹¹⁶. Cependant, la loi ne semble rien contenir relativement à la politique d'épuisement des produits dans tous les autres domaines.

¹¹⁴ Section 72.1 du code de la propriété intellectuelle des Philippines (loi de la République n° 8293) (édition 2015).

¹¹⁵ *Roma Drug c. GlaxoSmithKline* G.R. N° 149907, 16 avril 2009. Voir l'encadré 2 pour le résumé de l'affaire.

¹¹⁶ Article 167.a) de la loi de la République d'Indonésie n° 13 de 2016 sur les brevets.

Encadré 2. Roma Drug c. GlaxoSmithKline, Philippines (2009)

Le requérant Roma Drug faisait partie des six pharmacies locales de Pampanga perquisitionnées par les inspecteurs conjoints du National Bureau of Investigation (NBI) et du Bureau of Food and Drugs (BFAD) où divers médicaments ont été trouvés et saisis à la demande de Glaxo SmithKline, un distributeur local dûment enregistré et autorisé des médicaments saisis dans lesdites pharmacies. Le NBI a déposé une plainte contre le pétitionnaire pour violation de la section 4 de la loi de la République n° 8203, également connue sous le nom de loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon, auprès du bureau du procureur provincial de San Fernando, Pampanga. La loi interdit la vente de médicaments contrefaits, ce qui inclut un “produit pharmaceutique importé non enregistré”. Le terme “non enregistré” signifie l’absence d’enregistrement auprès du Bureau des brevets, des marques et du transfert de technologie d’une marque de médicament au nom d’une personne physique ou morale. Les médicaments saisis ont un contenu identique à celui de leurs homologues enregistrés aux Philippines. Il n’a pas été affirmé que les médicaments étaient frelatés de quelque manière que ce soit ou, à tout le moins, mal étiquetés. Leur classification en tant que “contrefaçon” repose uniquement sur le fait qu’ils ont été importés de l’étranger et n’ont pas été achetés auprès du propriétaire du brevet ou de la marque déposée des médicaments, enregistré aux Philippines.

Le requérant Roma Drug a contesté la constitutionnalité de la loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon pendant l’enquête préliminaire, mais les procureurs provinciaux ont émis une résolution recommandant que Rodriguez, le propriétaire de Roma Drug, soit accusé de violation de la section 4 de la loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon.

Ainsi, Roma Drug a déposé une requête d’interdiction devant la Cour suprême demandant au RTC-Guagua Pampanga et au procureur provincial de renoncer à poursuivre Rodriguez, et que les sections 3.b)3), 4 et 5 de la loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon soient déclarées inconstitutionnelles.

En répondant à la question de savoir si la thèse de Roma Drug était correcte, la Cour suprême a fait référence à la section 7 de la loi de la République n° 9502 qui a modifié la section 72 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que la loi accorde sans équivoque aux tiers le droit d’importer des médicaments ou des produits pharmaceutiques dont le brevet a été enregistré aux Philippines par le propriétaire du produit.

En répondant à la question de savoir si la loi de la République n° 9502 abroge implicitement les dispositions de la loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon dont le requérant est accusé pénalement, la Cour a déclaré :

“Il se peut que la loi de la République n° 9502 n’a pas expressément abrogé une quelconque disposition de la loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon. Cependant, il est clair que la classification par la loi spéciale sur les médicaments de contrefaçon des “médicaments importés non enregistrés” comme “médicaments contrefaits”, et les sanctions pénales correspondantes sont donc irréconciliablement en conflit d’imposition avec la loi de la République n° 9502, puisque cette dernière accorde indubitablement à des tiers privés le droit inconditionnel d’importer ou d’utiliser ces médicaments. Lorsqu’une loi de date ultérieure, telle que la loi de la République n° 9502 révèle clairement une intention de la part du législateur d’abroger une loi antérieure sur le sujet; cette intention doit être prise en compte”.

La Cour suprême a effectivement dépénalisé l'importation parallèle privée de drogues. Dans sa discussion, la Cour suprême a noté que – si elle avait procédé à une confrontation directe de la constitutionnalité des dispositions contestées de la loi spéciale sur les faux médicaments – il est évident qu'elle aurait au moins mis en doute la validité de ces dispositions. “Pour une loi qui est censée contribuer à sauver des vies, la loi spéciale sur les médicaments contrefaits s'est révélée être une pièce législative sans cœur et sans âme”, a déclaré la Cour.

La Cour a ajouté :

“De façon moins urgente peut-être, mais toujours dans le cadre d'un comportement protégé par la Constitution, elle prive les Philippins de choisir un régime moins coûteux pour leurs soins de santé en leur refusant un moyen plausible et sûr d'acheter des médicaments à moindre coût”.

100. Une approche hybride est également suivie à Singapour où, en règle générale, un épuisement international des droits de brevet s'applique¹¹⁷; cependant, la loi n'autorise pas l'importation d'un produit pharmaceutique breveté si : i) le produit n'a pas été précédemment vendu ou distribué à Singapour par le titulaire du brevet ou son preneur de licence¹¹⁸; ii) l'importation du produit par l'importateur aurait pour conséquence que le produit soit distribué en violation d'un contrat entre le titulaire du brevet ou toute personne autorisée par le titulaire du brevet à distribuer le produit en dehors de Singapour; et iii) l'importateur a une connaissance réelle ou implicite des questions visées à l'alinéa ii)¹¹⁹.

101. Les récents amendements apportés à la réglementation de la question de l'épuisement dans la Fédération de Russie ont entraîné le passage d'un régime d'épuisement national à un régime d'épuisement de type mixte. Plus précisément, le 22 mars 2022, le Gouvernement de la Fédération de Russie a publié un décret qui lui permettait d'établir une liste de marchandises pour lesquelles les dispositions de l'article 1359.6) de la partie IV du Code civil de la Fédération de Russie, entre autres, ne s'appliqueraient pas^{120,121}. Cette liste a été établie le 19 avril 2022, par l'ordonnance n° 1532¹²². La liste comprend une grande variété de marchandises, notamment des cosmétiques et des parfums, des produits chimiques, des vêtements, des chaussures, des voitures, du matériel informatique et des équipements de télécommunications, des appareils ménagers, des meubles et des jouets. Selon l'ordonnance, l'article 1359.6) de la partie IV du Code civil ne s'appliquera pas aux marchandises figurant sur la liste, à condition que ces marchandises aient été légitimement mises en circulation par les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans d'autres pays¹²³. Le 21 juin 2022, les amendements

¹¹⁷ Article 66.2)g) de la loi sur les brevets de Singapour (chapitre 221)(édition révisée de 2005, telle que modifiée jusqu'à la loi de 2019 sur la Cour suprême de justice (amendement)).

¹¹⁸ Article 66.3)a), *Ibid.*

¹¹⁹ Article 66.3)b) et c), *Ibid.*

¹²⁰ Le décret peut être consulté à l'adresse suivante : <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003>.

¹²¹ Le texte de l'article 1359.6) se lit ainsi : “Ne sont pas considérés comme une atteinte au droit exclusif d'une invention, d'un modèle d'utilité ou d'un dessin industriel : [...] 6) l'importation sur le territoire de la Fédération de Russie, l'application, l'offre de vente, la vente, une autre introduction dans des transactions de droit civil ou le stockage à ces fins d'un produit dans lequel l'invention ou le modèle d'utilité est utilisé ou d'un article dans lequel le dessin ou modèle industriel est utilisé, si le produit ou l'article a été précédemment introduit dans des transactions de droit civil sur le territoire de la Fédération de Russie par le titulaire du brevet ou par une autre personne avec l'autorisation du titulaire du brevet, ou sans son autorisation, mais à condition que cette introduction dans des transactions de droit civil ait été effectuée légalement dans les cas établis par le présent code”.

¹²² L'ordonnance n° 1532 figure à l'annexe du présent document.

¹²³ Une particularité rédactionnelle de l'ordonnance peut être relevée : l'ordonnance ne limite pas les droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne l'importation parallèle mais exempte l'application de l'épuisement des droits. S'il était appliqué littéralement, cela signifierait que les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une protection plus forte et non plus faible contre les importations parallèles. Toutefois, il est entendu que l'intention de l'ordonnance était d'introduire l'épuisement international des droits en ce qui concerne les marchandises énumérées.

susmentionnés ont été complétés par la loi qui stipule que l'utilisation, entre autres, des résultats de l'activité intellectuelle exprimés dans des marchandises (groupes de marchandises), dont la liste est établie dans l'ordonnance susmentionnée, ne constitue pas une infraction¹²⁴. Ainsi, l'on pourrait déduire de ces amendements qu'en ce qui concerne les marchandises inscrites sur la liste, l'épuisement international s'applique dans la Fédération de Russie, tandis qu'en ce qui concerne les autres marchandises ne figurant pas sur la liste, l'épuisement national continue de s'appliquer.

102. La Suisse applique également des règles hybrides en ce qui concerne l'épuisement des droits de brevet. En principe, les marchandises placées en Suisse ou dans l'EEE par un titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent être importées, utilisées ou revendues commercialement en Suisse (épuisement régional)¹²⁵. Toutefois, si le produit protégé par un brevet a été mis sur le marché dans un pays situé en dehors de l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son consentement et si la protection par brevet des caractéristiques fonctionnelles du produit n'est que d'importance secondaire, le produit peut être importé sur le marché suisse (épuisement international)¹²⁶. De plus, si le prix des produits protégés par un brevet en Suisse ou dans le pays où ils sont mis sur le marché est fixé par l'État, comme c'est le cas pour les médicaments, ces produits ne peuvent être mis sur le marché suisse qu'avec l'accord du titulaire du brevet (épuisement national)¹²⁷. En outre, les moyens de production agricole et les biens d'équipement agricoles brevetés, tels que les tracteurs et les machines, peuvent être importés en Suisse depuis l'étranger (épuisement international)^{128,129}.

Des règles d'épuisement différentes dans des circonstances spécifiques

103. Dans certains pays, les règles relatives à l'épuisement dépendent des circonstances spécifiques. Ainsi, par exemple, la disposition générale sur l'épuisement dans la loi d'Oman illustre que le régime appliqué dans ce pays est un épuisement national¹³⁰. Toutefois, le ministre a le pouvoir, d'office ou à la demande de toute partie intéressée, de déclarer l'épuisement des droits de brevet, et donc d'autoriser des tiers à importer le produit breveté d'un autre territoire lorsque ce produit : *"n'est pas disponible en Oman ou est disponible en Oman avec des normes de qualité déraisonnablement basses ou en quantité insuffisante pour répondre à la demande locale ou à des prix que le ministre juge abusifs ou pour toute autre raison d'intérêt public, y compris les pratiques anticoncurrentielles"*. Cette disposition est soumise aux conditions suivantes : i) le produit a été mis dans les circuits commerciaux sur le territoire à partir duquel il sera importé par le titulaire du brevet ou avec son consentement; et ii) un brevet revendiquant le produit ou le procédé de fabrication est en vigueur sur le territoire à partir duquel le produit sera importé et est détenu par la même personne qui détient le brevet à

¹²⁴ Le texte de la loi adoptée peut être consulté à l'adresse suivante : <https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8>. Les dispositions précisent également que "[l]'utilisation des moyens d'individualisation avec lesquels ces marchandises sont marquées ne constitue pas non plus une contrefaçon".

¹²⁵ Article 9a 1 de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention de la Suisse.

¹²⁶ L'importance subordonnée est présumée, sauf si le titulaire du brevet apporte une preuve *prima facie* du contraire. Voir l'article 9a 4 de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention.

¹²⁷ Article 9a 5, *Ibid.* Voir également la réponse de la Suisse au Questionnaire.

¹²⁸ L'article 27b de la loi fédérale sur l'agriculture (910.1) stipule que : "1) Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. 2) Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants".

¹²⁹ Enfin, l'article 9a 3 de la loi fédérale sur les brevets prévoit une disposition d'épuisement spécifique s'appliquant à la propagation de matériel biologique en ce qui concerne l'utilisation par les agriculteurs à des fins agricoles, voir l'article 9a 3 de la loi fédérale sur les brevets.

¹³⁰ Article 11.4)A) de la loi sur les droits de propriété industrielle d'Oman (promulguée par le décret royal n° 67/2008).

Oman ou par une personne sous son contrôle¹³¹. Le ministre annule, d'office ou à la demande du titulaire du brevet, l'autorisation si l'importateur ne remplit pas l'objectif qui a justifié la décision du ministre. En outre, si les conditions qui ont donné lieu à la décision du ministre de considérer le brevet épuisé cessent d'exister, le ministre peut annuler l'autorisation, à condition que les intérêts légitimes de l'importateur soient pris en compte¹³².

104. La loi rwandaise sur la propriété intellectuelle contient une disposition similaire qui applique, en principe, un épuisement national des brevets, mais qui donne au ministre le pouvoir d'autoriser des tiers à importer le produit breveté d'un autre territoire dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus dans la loi d'Oman¹³³.

105. Or, en Andorre, les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à un produit protégé après que ce produit a été introduit sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, dans la Principauté d'Andorre ou sur tout autre territoire "spécifié par des accords du gouvernement en vertu de critères de réciprocité"¹³⁴.

5. Politiques d'épuisement incertaines

106. Dans certains pays, le type d'épuisement est incertain car la disposition légale pertinente ne précise pas le lieu où la règle de l'épuisement serait déclenchée, et l'interprétation par les tribunaux n'est pas encore établie à cet égard¹³⁵. Par exemple, la loi sri-lankaise sur la propriété intellectuelle stipule, dans la section 86.1)iv), que les droits des propriétaires "*ne s'étendent pas aux actes concernant des articles qui ont été mis sur le marché par le propriétaire du brevet ou par un fabricant sous licence*", sans préciser si le marché est national ou autre¹³⁶. De même, la disposition pertinente de la loi de l'Ouzbékistan stipule que "*l'utilisation de moyens constitués d'objets de propriété industrielle protégés par des brevets, si ces moyens sont légalement introduits dans la circulation civile*" n'est pas reconnue comme une atteinte aux droits. Cependant, on ne trouve pas d'autres explications concernant les mots "circulation civile"¹³⁷.

107. De même, en Afrique du Sud, si la section 45.2) de la loi sur les brevets¹³⁸ reconnaît la doctrine d'épuisement des droits, l'incertitude demeure quant à son application au niveau national ou international¹³⁹. La disposition stipule de manière générale que "*la cession d'un article breveté par ou pour le compte du titulaire du brevet ou de son preneur de licence donne à l'acquéreur, sous réserve des autres droits du brevet, le droit d'utiliser, d'offrir de céder et de disposer de cet article*". La loi sur les médicaments et les substances connexes en Afrique du Sud est un autre instrument juridique pertinent qui autorise le ministre à prescrire des conditions pour la fourniture de médicaments plus abordables dans certaines circonstances afin de protéger la santé du public, et en particulier "*nonobstant toute disposition contraire contenue dans la loi sur les brevets [...], déterminer que les droits relatifs à tout médicament en vertu d'un*

¹³¹ Article 11.5), *Ibid.*

¹³² Article 11.6), *Ibid.*

¹³³ Article 40 de la loi n° 31/2009 du 26 octobre 2009 sur la protection de la propriété intellectuelle du Rwanda.

¹³⁴ Article 33.1)a) de la loi 26/2014, du 30 octobre 2014, sur les brevets d'Andorre.

¹³⁵ Ces pays sont : Afrique du Sud, Algérie, Malaisie, Mongolie, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Sri Lanka et Ukraine.

¹³⁶ Voir également une réponse de Sri Lanka au Questionnaire indiquant que la règle de l'épuisement est incertaine dans ce pays.

¹³⁷ Article 12 de la loi de la République d'Ouzbékistan n° 1062-XII du 6 mai 1994 sur les inventions, les modèles d'utilité et les dessins industriels (modifiée jusqu'à la loi de la République d'Ouzbékistan n° ZRU-446 du 14 septembre 2017).

¹³⁸ Section 4569A (21) de la loi sur les brevets de 1978 (loi n° 57 de 1978, telle que modifiée jusqu'à la loi de 2002 portant modification de la loi sur les brevets). Voir également l'article 18.2.1 de la loi sur les brevets de la Mongolie du 25 juin 1993.

¹³⁹ Voir la communication de l'Afrique du Sud à la vingt-septième session du SCP sur : https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html.

*brevet accordé dans la République ne s'étendent pas aux actes relatifs à ce médicament qui a été mis sur le marché par le propriétaire du médicament, ou avec son consentement*¹⁴⁰. Cette disposition, en l'absence de toute orientation faisant autorité, ne précise pas non plus la limitation géographique du mot "marché" et, par conséquent, si l'importation parallèle de médicaments peut être valablement poursuivie^{141,142}.

108. En République de Corée, la Cour suprême, dans une décision du 31 janvier 2019¹⁴³, a reconnu le principe de l'épuisement en déclarant *"si le titulaire du brevet d'une invention de produit ou le preneur de licence [...] recevant une licence d'exploitation d'un brevet a légitimement transféré un produit breveté qui a été mis en œuvre en République de Corée, l'objet d'un droit de brevet pour le produit transféré a déjà été atteint et donc épuisé. Le droit de brevet n'a donc aucun effet sur des actes, tels que l'utilisation ou le transfert d'un produit par un cessionnaire ou une personne autorisée [...]"*¹⁴⁴. Toutefois, en l'absence de précédent de la Cour suprême, il n'est pas certain que l'importation parallèle soit autorisée en République de Corée.

109. Dans quelques autres pays et un territoire, la position sur l'épuisement est incertaine car les lois respectives sur les brevets ne semblent pas prévoir une telle exception aux droits exclusifs en premier lieu¹⁴⁵.

5.B. Épuisement – Sous réserve des droits réservés

110. Dans certains pays, la question de l'épuisement n'est pas spécifiquement traitée dans le cadre de la loi mais établie par la jurisprudence. C'est notamment le cas en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en République de Corée et aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, dans ces pays, les décisions judiciaires fixent les limites de ce que les acquéreurs légitimes d'un produit commercialisé peuvent faire sans porter atteinte aux droits de brevet, y compris si l'importation parallèle constitue une violation de brevet. En général, dans ces pays, l'effet de la vente légitime des produits brevetés est que la propriété de ce produit est transférée à l'acheteur qui, en principe, a le droit de faire ce qu'il veut du produit, sans crainte de violation du brevet, soit en conséquence de l'application de la doctrine de la licence implicite

¹⁴⁰ Section 15C de la loi de 1965 sur les médicaments et les substances connexes (loi n° 101 de 1965, telle que modifiée).

¹⁴¹ À cet égard, la politique de propriété intellectuelle de l'Afrique du Sud estime qu'une interprétation étroite de la section 45.2) de la loi sur les brevets pourrait potentiellement donner lieu à des contestations de la poursuite de l'importation parallèle. Ainsi, la politique note la nécessité de clarifier dans la loi sur les brevets que l'importation parallèle de médicaments de la manière prescrite dans la loi sur les médicaments ne constitue pas une infraction à l'ancienne législation. Le Cabinet, l'organe décisionnel le plus élevé du gouvernement, a adopté la politique en 2018 et, selon les sources officielles, le travail de mise en œuvre de la politique est en cours. Voir le texte de la politique à l'adresse suivante : https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-phasei.pdf.

¹⁴² Certains spécialistes affirment que, dans les cas où aucune précision n'est fournie dans la loi en ce qui concerne le mot "marché", étant donné la territorialité des brevets, une interprétation de ce mot se limiterait aux marchés nationaux. Voir, par exemple, C.M. Correa et J.I. Correa (2016), *supra* note 72; voir également Calboli, I. (2022), Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports of Pharmaceuticals: A Comparative and Critical Review. Dans : Correa, C.M., Hilty, R.M. (eds) Access to Medicines and Vaccines. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83114-1_2.

¹⁴³ Décision de la Cour suprême n° 2017Da289903 du 31 janvier 2019.

¹⁴⁴ La communication de la République de Corée à la trente-quatrième session du SCP note également que ce principe est également appliqué au cas où un produit qui a été fabriqué par le processus breveté en République de Corée.

¹⁴⁵ Voir, par exemple, les lois sur les brevets de l'Angola, de l'Azerbaïdjan, de l'Égypte et de la République démocratique populaire lao. Voir également la réponse de Hong Kong (Chine) au Questionnaire.

ou du principe d'épuisement¹⁴⁶. Toutefois, cette propriété peut être soumise à des restrictions et à des conditions quant à l'utilisation d'un produit breveté après sa vente, imposées par le titulaire du brevet à l'acheteur en aval¹⁴⁷. Récemment, les tribunaux de certains pays se sont penchés, entre autres, sur la question de savoir si de telles restrictions contractuelles expresses placées par le titulaire du brevet sur les marchandises devaient être appliquées dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet ou si cela relevait du droit des contrats¹⁴⁸.

Canada

111. Au Canada, bien que les tribunaux n'utilisent pas le terme "épuisement des brevets", le traitement de l'épuisement des brevets est essentiellement équivalent à l'épuisement national tout en permettant une réserve expresse des droits. En général, le Canada applique une doctrine de licence implicite qui indique que lorsqu'un titulaire de brevets vend l'article breveté (ou l'article créé par l'utilisation d'un procédé breveté), l'acheteur acquiert une licence pour utiliser et vendre l'article et tous les acheteurs ultérieurs reçoivent la même licence¹⁴⁹. Dans l'affaire *Eli Lilly and Co c. Novopharm Ltd* (1998)¹⁵⁰, la Cour suprême du Canada a établi que si le titulaire du brevet vend le produit breveté, il transfère la propriété de ce produit à l'acheteur, à moins que ces droits ne soient expressément réservés par contrat et communiqués à l'acheteur¹⁵¹. Si un acheteur violait ces restrictions expresses, il serait responsable de la violation du brevet et le titulaire du brevet disposerait des recours prévus par le droit des brevets¹⁵².

¹⁴⁶ La doctrine de la licence implicite fait référence à la notion selon laquelle l'achat inconditionnel d'un article breveté confère à l'acheteur une licence implicite l'autorisant à utiliser cet article sans restriction. Si l'effet de la doctrine de la licence implicite et de l'épuisement est le même, les principes sous-jacents semblent être différents : i) la concession de licences est ancrée dans le droit des contrats, alors que la doctrine d'épuisement relève du droit de la propriété intellectuelle; ii) dans le modèle de licence, le titulaire du brevet conserve tous les droits exclusifs pendant la durée du brevet (c'est-à-dire que les droits ne disparaissent pas ou ne s'épuisent pas lors de la vente légitime), alors que l'épuisement ne laisse aucun droit de brevet à faire valoir. Voir, par exemple, *United Wire Ltd c. Screen Repair Services Ltd* [2000] UKHL 42. Voir également Olena Ivus, *Patent Exhaustion in the United States and Canada*, CIGI Papers n° 159 – janvier 2018.

¹⁴⁷ Dans certains pays, la clause permettant au titulaire du brevet d'imposer des restrictions contractuelles sur le produit découle des dispositions des accords de libre-échange (ALE) auxquels ils sont parties. Par exemple, l'accord de libre-échange entre l'Australie et les États-Unis d'Amérique (article 17.9.4) stipule que "*Chaque partie fera en sorte que le droit exclusif du titulaire du brevet d'empêcher l'importation d'un produit breveté, ou d'un produit résultant d'un procédé breveté, sans le consentement du titulaire du brevet ne soit pas limité par la vente ou la distribution de ce produit en dehors de son territoire, au moins lorsque le titulaire du brevet a imposé des restrictions à l'importation par contrat ou par d'autres moyens*". De même, l'ALE entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique (article 15.9.4) stipule ce qui suit : "*Chaque Partie prévoira que le droit exclusif du titulaire du brevet d'empêcher l'importation d'un produit breveté, ou d'un produit résultant d'un procédé breveté, sans le consentement du titulaire du brevet, ne sera pas limité par la vente ou la distribution de ce produit en dehors de son territoire*". La note de bas de page de cette disposition précise qu'"[u]ne Partie peut limiter l'application du présent paragraphe aux cas où le titulaire du brevet a imposé des restrictions à l'importation par contrat ou par d'autres moyens".

¹⁴⁸ Il est à noter que, selon le questionnaire réalisé dans le cadre du SCP, dans la majorité des autres pays (principalement les pays de droit civil), le titulaire du brevet n'est pas autorisé à introduire des restrictions sur l'importation ou toute autre distribution du produit breveté au moyen d'une notification expresse sur le produit qui pourrait affecter la doctrine d'épuisement appliquée dans les pays respectifs. Voir les réponses à la question 62 du Questionnaire. Ces réponses peuvent toutefois être obsolètes.

¹⁴⁹ Voir *E.G. Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée* (1992), 46 C.P.R. (3d) 199, à la page 208 (C.A.F.), qui stipule : "Il est de droit constant que l'acheteur d'un article breveté auprès d'un titulaire du brevet acquiert, en même temps, le droit d'utiliser cet article et le droit de le vendre, avec le même 'droit d'utilisation', à une autre personne. En 1871 déjà, ce droit était décrit comme une 'licence'."

¹⁵⁰ *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.* [1998] 2 SCR 129.

¹⁵¹ Pour le raisonnement de la Cour dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.*, voir encadré 3.

¹⁵² Olena Ivus, *Patent Exhaustion in the United States and Canada*, CIGI Papers n° 159 – Janvier 2018.

Encadré 3. *Eli Lilly and Co c. Novopharm Ltd (1998)*

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a invoqué des motifs de politique publique pour limiter les droits de brevet. Écrivant au nom de la Cour, le juge Iacobucci a cité avec approbation les passages suivants de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Eli Lilly and Co c. Apotex Inc (1996)* :

“Si le titulaire du brevet vend l'article breveté qu'il a fabriqué, il transfère la propriété de cet article à l'acheteur. Cela signifie que, désormais, le titulaire du brevet n'a plus aucun droit sur l'article qui appartient désormais à l'acheteur qui, en tant que nouveau propriétaire, a le droit exclusif de le posséder, de l'utiliser, d'en jouir, de le détruire ou de l'aliéner. Il s'ensuit que, en vendant l'article breveté qu'il a fabriqué, le titulaire du brevet renonce implicitement, en ce qui concerne cet article, à [...] son droit exclusif, en vertu du brevet, d'utiliser et de vendre l'invention. Après la vente, l'acheteur peut donc faire ce qu'il veut de l'article breveté sans craindre de porter atteinte au brevet de son vendeur”¹⁵³.

Le juge Iacobucci a également déclaré :

“[À] moins que la licence de vente d'un article breveté n'en dispose autrement, le preneur de licence peut ainsi transmettre aux acheteurs le droit d'utiliser ou de revendre l'article sans craindre de porter atteinte au brevet. En outre, toute limitation imposée à un preneur de licence et destinée à affecter les droits des acheteurs ultérieurs doit être exprimée clairement et sans ambiguïté; les conditions restrictives imposées par un titulaire du brevet à un acheteur ou à un preneur de licence ne courent pas avec les marchandises à moins qu'elles ne soient portées à l'attention de l'acheteur au moment de leur acquisition [...]. [E]n l'absence de conditions expresses contraires, l'acheteur d'un article sous licence a le droit de traiter cet article comme il l'entend, pour autant que ces opérations ne portent pas atteinte aux droits conférés par le brevet.”¹⁵⁴

États-Unis d'Amérique

112. Aux États-Unis d'Amérique, le développement de la doctrine d'épuisement et de sa portée a également évolué par le biais de la jurisprudence. Bien que le principe d'épuisement soit reconnu depuis longtemps par les tribunaux¹⁵⁵, il a fallu attendre la décision de la Cour suprême rendue en 2017 dans l'affaire *Impression Products, Inc. c. Lexmark Int'l, Inc.*¹⁵⁶ pour que l'importation d'un produit breveté vendu en dehors du pays ne soit pas considérée comme une atteinte aux droits. En particulier, la Cour suprême a estimé dans cette affaire qu'après la vente d'un produit breveté, le titulaire du brevet épuise tous ses droits de brevet sur ce produit, quelles que soient les restrictions qu'il prétend imposer, et même lorsque la vente a eu lieu en dehors des États-Unis d'Amérique. Ces restrictions pourraient être appliquées en vertu du droit des contrats et non par le biais d'un procès pour violation de brevet.

¹⁵³ 2 SCR 129, paragraphe 99, citant avec approbation le juge Pratte dans *Eli Lilly and Co c. Apotex Inc.* (1996) 66 CPR (3d) 329 (FCA) à la page 343.

¹⁵⁴ *Ibid*, aux paragraphes 100 et 101.

¹⁵⁵ Voir, par exemple, *Adams c. Burke*, 84 U.S. 453 (1873) : “Lorsque le titulaire du brevet, ou le détenteur de ses droits, vend une machine ou un instrument dont la seule valeur réside dans son utilisation, il reçoit la contrepartie de cette utilisation et il se sépare du droit de restreindre cette utilisation”. Voir également l'affaire *Impression Products Inc. c. Lexmark International Inc.* 137 S. Ct. 1523 (2017) : “La loi sur les brevets confère aux titulaires de brevets le “droit d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente ou de vendre leurs inventions. 35 U. S. C. §154(a). Depuis plus de 160 ans, la doctrine d'épuisement des brevets impose une limite à ce droit d'exclusion.”

¹⁵⁶ *Impression Products Inc. c. Lexmark International Inc.* 137 S.Ct. 1523 (2017).

Encadré 4. *Impression Products, Inc. c. Lexmark Int'l, Inc. (2017)*

Lexmark a vendu des cartouches de toner, objet de ses brevets pour utilisation avec des imprimantes laser, aux États-Unis d'Amérique et à l'étranger. Les cartouches usagées ont été rechargées par Impression Products pour être réutilisées et revendues. Pour tenter de faire face à cette concurrence, Lexmark a offert des réductions aux clients qui acceptaient de n'utiliser la cartouche qu'une seule fois et de ne transférer la cartouche vide à personne d'autre que Lexmark. Elle a installé une micropuce sur chacune de ces cartouches qui empêche leur réutilisation. Ses concurrents, dont Impression Products, ont développé des méthodes pour contourner la micropuce. Lexmark a intenté une action en contrefaçon de son brevet constituée par la remise à neuf et la revente des cartouches. En ce qui concerne les cartouches de toner que Lexmark avait vendues à l'étranger et que Impression Products a importées dans le pays, Lexmark a affirmé qu'elle n'avait jamais donné à quiconque l'autorisation d'importer ces cartouches, de sorte qu'Impression Products a violé ses droits de brevet par cette importation.

L'affaire présentait deux questions : i) si un titulaire du brevet qui vend un article en imposant une restriction expresse au droit de l'acheteur de réutiliser ou de revendre le produit peut faire respecter cette restriction par une action en contrefaçon; et ii) si un titulaire du brevet épuise ses droits de brevet en vendant son produit en dehors des États-Unis d'Amérique, où son droit des brevets ne s'applique pas.

Une majorité de la Cour suprême a jugé que :

“Lexmark a épuisé ses droits de brevet sur ces cartouches au moment où elle les a vendues. Les restrictions d'utilisation unique/aucune revente dans les contrats de Lexmark avec les clients peuvent avoir été claires et applicables en vertu du droit des contrats, mais elles ne permettent pas à Lexmark de conserver des droits de brevet sur un article qu'elle a choisi de vendre”¹⁵⁷.

Le juge en chef Roberts a expliqué que la doctrine d'épuisement n'est pas une présomption qui naît de la vente, mais qu'elle reconnaît plutôt une limite à l'étendue des droits statutaires du titulaire du brevet. Reconnaissant que l'effet d'un brevet est d'accorder à son titulaire le droit d'empêcher les autres d'utiliser ou de vendre son produit, le juge en chef Roberts a expliqué que la doctrine d'épuisement considère que ce pouvoir d'exclusion s'éteint lorsque le produit est vendu. Il a réitéré ce qui avait été dit dans les affaires précédentes – lorsqu'un titulaire du brevet choisit de vendre un produit breveté, il n'est “plus dans les limites du monopole”. Au lieu de cela, il devient la “propriété privée et individuelle” de l'acheteur avec tous les droits et avantages de la propriété. Le juge en chef Roberts a déclaré qu'un titulaire du brevet est “libre de fixer le prix et de négocier des contrats avec les acheteurs, mais qu'il ne peut pas, ‘en vertu de son brevet, contrôler l'utilisation ou la disposition’ du produit après le transfert de propriété à l'acheteur”.

En ce qui concerne l'argument de Lexmark selon lequel toutes les ventes à l'étranger sont exemptées de l'épuisement des brevets, la Cour a déclaré :

“L'épuisement se produit parce que, dans une vente, le titulaire du brevet choisit d'abandonner le titre de propriété d'un article en échange d'un paiement. Permettre aux droits de brevet de s'accrocher comme un remora à cet article au fur et à mesure qu'il circule sur le marché violerait le principe contre les restrictions à l'aliénation. L'épuisement ne dépend pas de la question de savoir si le titulaire du brevet reçoit une prime pour la vente aux États-Unis d'Amérique, ou du type de droits que les acheteurs s'attendent à recevoir. Par conséquent, les restrictions et

¹⁵⁷ *Impression Products Inc. c. Lexmark International Inc, ibid, page 1531.*

le lieu ne sont pas pertinents; ce qui compte, c'est la décision du titulaire du brevet de réaliser une vente".

La Cour a donc conclu que Lexmark ne pouvait pas poursuivre Impression Products pour contrefaçon relativement à ces cartouches. Une vente autorisée en dehors des États-Unis d'Amérique, tout comme une vente aux États-Unis d'Amérique, épuise tous les droits prévus par la loi sur les brevets.

Australie

113. En Australie, bien que sa loi sur les brevets ne traite pas spécifiquement de cette question, la doctrine d'épuisement est appliquée aux droits de brevet. La Haute Cour d'Australie a récemment estimé, dans l'affaire *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation*, que la première vente d'un produit breveté épuise les droits exclusifs du titulaire du brevet sur ce produit et cette approche a été jugée préférable à la doctrine de la "licence implicite" en vigueur de longue date¹⁵⁸. La vente d'un article breveté en Australie épuiserait les droits de brevet du titulaire du brevet en ce qui concerne le produit particulier vendu, à moins que le titulaire du brevet n'impose des restrictions ou des conditions à l'acheteur par le biais d'un contrat sur l'utilisation du produit breveté après sa vente. Ces restrictions ou conditions seraient appliquées par le biais du droit des contrats ou de l'équité – et non du droit des brevets.

114. Ce principe est assorti d'une réserve selon laquelle l'importation de l'article breveté qui a été mis en circulation en dehors de l'Australie par le titulaire du brevet australien constituera une contrefaçon si, au moment de la première mise en circulation de l'article, ce titulaire du brevet a joint une stipulation expresse interdisant son introduction en Australie¹⁵⁹.

115. En fin de compte, la Cour a examiné dans cette affaire quel type de modifications équivaldrait à la fabrication d'un nouveau produit, constituant ainsi une violation des droits de brevet.

Encadré 5. Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation (2020)

L'affaire concernait la "reconversion" du produit breveté en vue d'une vente ultérieure et l'importation de ces produits reconvertis en Australie pour la vente.

Seiko Epson Corporation (Seiko) fabrique et vend des cartouches d'imprimante. Ninestar Image (Malaisie) SDN BHD (Ninestar) a réutilisé ces cartouches d'imprimante en rechargeant des cartouches usagées collectées auprès des consommateurs, qui ont ensuite été importées et vendues en Australie par Calidad Pty Ltd (Calidad).

Dans la procédure devant la Cour fédérale, Seiko a allégué que Calidad avait porté atteinte à ses droits de brevet. L'assemblée plénière de la Cour fédérale a estimé que la licence implicite ne s'étendait pas aux modifications apportées par Ninestar. En outre, les modifications équivalaient à une "fabrication" d'un nouveau produit breveté ou à une refonte de l'original et portaient atteinte aux droits du titulaire du brevet. Calidad a fait appel devant la Haute Cour en faisant valoir que la doctrine d'épuisement devait être appliquée dans les cas de ce type.

La Haute Cour était saisie de deux questions : i) si les droits d'un titulaire du brevet concernant la vente et l'utilisation d'un produit particulier doivent être considérés comme épuisés lorsque ce produit est vendu ou s'ils se poursuivent; et ii) si les

¹⁵⁸ *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41.*

¹⁵⁹ *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation*, voir encadré 5 pour le raisonnement de la Cour dans cette affaire.

modifications apportées à un produit pour permettre sa réutilisation équivalent à la fabrication d'un nouveau produit et portent atteinte à ce titre.

En ce qui concerne la question i), la Haute Cour a estimé que les droits d'un titulaire du brevet concernant un produit particulier sont épuisés une fois que ce produit est vendu. En particulier, la Cour a déclaré que :

“La doctrine d'épuisement ne laisse aucun droit de brevet à faire valoir en ce qui concerne le produit particulier vendu. [...]

La doctrine d'épuisement admet que le titulaire d'un brevet possède des droits spéciaux découlant du brevet qui ont un effet légal, mais elle considère qu'ils sont épuisés lorsque le titulaire du brevet obtient la récompense qui fait l'objet de ces droits spéciaux. La vente fait sortir le produit du champ d'application des droits de monopole du titulaire du brevet”¹⁶⁰.

En ce qui concerne la doctrine de la licence implicite, la Haute Cour a estimé qu'elle était susceptible de créer une confusion car elle combine une “licence fictive” avec la possibilité de restrictions réelles. Plus précisément, la Cour a considéré que :

“La doctrine d'épuisement a les vertus de la logique, de la simplicité et de la cohérence avec le principe juridique. Elle est compréhensible et conforme au principe fondamental de la common law concernant les biens meubles et les droits d'un propriétaire concernant leur utilisation. En même temps, elle n'empêche pas un titulaire du brevet d'imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation d'un produit breveté après sa vente, mais exige simplement qu'elles soient obtenues par négociation de la manière habituelle et exécutées selon le droit des contrats ou en équité”¹⁶¹.

Sur la question ii), la Cour a estimé que les modifications apportées aux cartouches étaient “dans le cadre des droits d'un propriétaire de prolonger la vie d'un produit et de le rendre plus utile. Ils ne constituent pas une fabrication inadmissible d'un nouveau produit”. Les juges ont également estimé que des modifications équivaudront à la fabrication d'un nouveau produit, ce qui constitue une violation des droits de brevet, lorsque les modifications portent sur des caractéristiques revendiquées^{162, 163}.

¹⁶⁰ *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41, aux paragraphes 74 et 75.

¹⁶¹ *Ibid*, au paragraphe 76.

¹⁶² *Ibid*, aux paragraphes 69 et 70.

¹⁶³ Cette question est examinée plus en détail à la section 5.C.3 du présent document (voir les paragraphes concernant l'Australie).

Nouvelle-Zélande

116. En Nouvelle-Zélande, la loi sur les brevets de 2013 se fait muette sur la question de l'épuisement et les circonstances dans lesquelles les droits de brevet sont épuisés dépendront des conditions dans lesquelles le titulaire du brevet a décidé de mettre le produit breveté à disposition. La jurisprudence applicable est celle de l'affaire *Betts c. Wilmott* (1871)¹⁶⁴, dans laquelle la Cour a estimé que l'épuisement des droits est susceptible de dépendre de toute condition liée à la vente initiale par le titulaire du brevet¹⁶⁵.

Japon

117. Au Japon, conformément à la décision de la troisième Cour suprême du 1^{er} juillet 1997¹⁶⁶, si le titulaire du brevet ou le preneur de licence a cédé les produits brevetés au Japon¹⁶⁷, le droit de brevet a atteint son but et a été épuisé, et l'effet du droit de brevet ne s'étend pas aux actes tels que l'utilisation, la cession et la location du produit. En ce qui concerne la cession de produits brevetés à l'étranger, la Cour suprême a décidé que le titulaire du brevet ou une personne équivalente ne peut pas exercer le droit de brevet au Japon en ce qui concerne l'importation de ces produits cédés. Toutefois, le titulaire du brevet peut empêcher l'importation de ces produits si le titulaire du brevet convient avec le cessionnaire d'exclure le Japon des zones de vente ou d'utilisation des produits et que cet accord est explicitement indiqué sur ces produits¹⁶⁸.

Encadré 6. Troisième Cour suprême du Japon (1997)

Cette affaire est une action du requérant visant à obtenir une injonction contre l'importation et la vente de marchandises produites et vendues en République fédérale d'Allemagne par le requérant et à réclamer des dommages-intérêts sur la base d'un droit de brevet vis-à-vis du requérant qui a importé ces marchandises au Japon par importation parallèle et les a vendues. L'appelant a fait valoir que le brevet sur le produit avait perdu son effet par la vente légale de ces produits en République fédérale d'Allemagne et que, par conséquent, l'importation de ces produits au Japon et leur vente au Japon ne constituent pas une violation du brevet.

Dans le contexte international, la Cour suprême a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre la libre circulation des marchandises sur le marché international et les droits des titulaires de brevets. La Cour a déclaré que lorsqu'un titulaire de brevets vend des produits brevetés à l'étranger, l'on peut aisément s'attendre à ce qu'un tiers achète ces produits à l'acheteur ou au vendeur intermédiaire et exploite une entreprise

¹⁶⁴ *Betts c. Wilmott* (1871) 6 Ch App 240.

¹⁶⁵ En mai 2019, le Ministère des entreprises, de l'innovation et de l'emploi a publié un document de travail, sollicitant des communications sur diverses questions relatives aux lois sur la propriété intellectuelle, notamment sur la question de savoir si la loi sur les brevets de 2013 (la "loi sur les brevets de la NZ") devrait être modifiée pour prévoir l'épuisement national et international des droits de brevet. Un examen des communications reçues indique que les soumissionnaires étaient généralement en faveur d'une modification de la loi sur les brevets de la NZ afin de prévoir un épuisement international. Après avoir examiné les communications, le Ministère des entreprises, de l'innovation et de l'emploi a fourni une recommandation au Cabinet concernant les amendements aux lois de propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande. Parmi les recommandations du ministère figure celle de modifier la loi sur les brevets de la NZ afin de prévoir l'épuisement international des droits de brevet. Le Cabinet a accepté ces recommandations en juin 2020. La prochaine étape consiste à rédiger un projet de loi pour mettre en œuvre les recommandations approuvées par le Cabinet. Ce projet est actuellement en cours. Voir <https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/business/intellectual-property/proposed-intellectual-property-law-s-amendment-bill/>.

¹⁶⁶ Troisième Cour suprême du Japon du 1^{er} juillet 1997 (affaire de la Cour suprême du BBS, n° 1995(O)1988).

¹⁶⁷ En vertu de l'article 68 de la loi sur les brevets du Japon, le titulaire du brevet a le droit exclusif d'exploiter son invention brevetée en tant qu'entreprise. L'article 2.3) définit l'"exploitation" d'une invention, appliquée à l'invention d'un produit, comme "les actes de production, d'utilisation, de cession, etc. [...] ou d'importation, ou d'offre de cession, etc. [...]" d'un tel produit.

¹⁶⁸ Pour le raisonnement de la Cour dans l'affaire de la Cour suprême du BBS n° 1995(O)1988, voir l'encadré 6.

d'importation, d'utilisation ou de distribution des produits au Japon. La Cour suprême a ensuite statué :

“1) [...] lorsque le produit breveté a été cédé hors du Japon par le titulaire du brevet, l'on s'attend naturellement à ce que les produits puissent être importés ultérieurement au Japon, si le titulaire du brevet a cédé les produits brevetés hors du Japon sans aucune réserve, il faut comprendre que le titulaire du brevet avait implicitement accordé le droit de contrôler les produits au cessionnaire et aux cessionnaires ultérieurs sans être limité par le brevet que le cédant détient au Japon.

2) D'autre part, si l'on considère le droit du titulaire du brevet, celui-ci doit être compris comme ayant le droit de se réserver le droit d'exercer son droit de brevet au Japon au moment de la cession des produits brevetés en dehors du Japon, et si le titulaire du brevet, au moment de la cession, convient avec le cessionnaire d'exclure le Japon de la zone de vente ou d'utilisation des produits brevetés et l'indique expressément sur les produits, la personne qui a reçu les produits cédés par la suite par le cessionnaire, même s'il y avait des intermédiaires dans le processus de circulation des produits, devrait être en mesure de reconnaître qu'il y avait une telle restriction sur le produit, et est capable de prendre la décision d'acheter ou de ne pas acheter de tels produits à sa propre volonté.

3) Il en va de même dans les cas où les produits brevetés ont été cédés hors du Japon par des filiales ou des sociétés affiliées qui peuvent être considérées comme un équivalent du titulaire du brevet.

4) La nécessité de protéger la confiance du cessionnaire des produits brevetés dans la libre circulation de ces produits ne dépend pas du fait que le titulaire du brevet dispose ou non d'un brevet correspondant dans le lieu où les produits brevetés ont été cédés pour la première fois.”

Sur la base des arguments ci-dessus, la Cour suprême a jugé qu'en l'espèce, le requérant n'a ni affirmé ni prouvé qu'il avait convenu avec le cessionnaire, au moment de la vente, d'exclure le Japon de la zone d'utilisation ou de vente, ou qu'il l'avait expressément indiqué sur les produits, et que, par conséquent, le requérant n'est pas autorisé à demander une injonction ou à réclamer des dommages-intérêts sur la base du droit de brevet.

5.C. Certains aspects juridiques relatifs à l'épuisement

118. Cette section se concentre sur certaines questions juridiques spécifiques relatives à l'épuisement des droits de brevet.

1. Champ d'application

119. L'analyse des lois nationales sur l'épuisement des droits de brevet a montré qu'il existe certaines particularités dans l'applicabilité de l'épuisement lorsque l'objet d'un brevet n'est pas une invention de produit mais une invention de procédé. Puisque l'épuisement entre en jeu lorsqu'un produit protégé par un brevet est mis sur le marché, l'épuisement est sans aucun doute applicable à un brevet de *produit*.

120. Cependant, la question de savoir comment l'épuisement s'applique aux droits du titulaire du brevet concernant un brevet de procédé n'est pas aussi simple que dans le cas des brevets de produit. En effet, un procédé protégé en tant que tel ne peut être mis sur le marché, puisque la fonction du procédé est d'être utilisé pour atteindre une fin particulière. Par conséquent, les droits du titulaire du brevet sont épuisés pour un produit créé à partir de l'utilisation d'un

procédé titulaire du brevet. En conséquence, les dispositions des lois de certains pays relatives à l'épuisement stipulent expressément que lorsque l'objet d'un brevet est un *procédé*, les droits sont épuisés lorsque le *produit qui est directement issu de ce procédé* est mis sur le marché de manière légitime¹⁶⁹.

121. En outre, les communications de certains pays ont précisé que l'épuisement n'est pas applicable en ce qui concerne les droits du titulaire du brevet à l'égard d'un procédé à proprement parler^{170,171}. À cet égard, la communication de l'Allemagne a expliqué la question en donnant l'exemple d'un dispositif qui a été mis sur le marché par le titulaire du brevet, où le dispositif lui-même n'est pas protégé par un brevet de produit, mais sert à exécuter un processus qui fait l'objet d'un brevet. Dans pareil cas, il n'y a pas d'épuisement du brevet de procédé¹⁷². Toutefois, si une personne achète un tel dispositif au titulaire du brevet de procédé, cette personne ne peut pas éviter de pratiquer le procédé breveté en utilisant le dispositif acheté. En conformité avec l'objet du contrat d'achat, l'acheteur peut utiliser le dispositif en conséquence¹⁷³. Plus précisément, la Cour fédérale de justice a déclaré :

“Si le titulaire d'un brevet de procédé vend à un client industriel un dispositif qui, selon l'objet du contrat, est destiné à la pratique du procédé protégé, il serait cependant en contradiction avec le sens du contrat si le vendeur pouvait maintenant interdire à l'acquéreur du dispositif de l'utiliser comme prévu en invoquant son brevet de procédé. Conformément au but d'un tel contrat de vente, il faut donc supposer en règle générale que le vendeur a accordé à l'acquéreur l'autorisation d'utiliser le procédé protégé à l'aide du dispositif, même si des accords exprès sur une telle licence n'ont pas été conclus ni dans le contrat de vente ni autrement [...]. Toutefois, cela ne dit rien sur les conditions plus détaillées dans lesquelles une telle licence peut être accordée, en particulier si elle est accordée contre paiement ou à titre gratuit. Cette conséquence juridique est uniquement fondée sur les accords contractuels entre les parties et n'a rien à voir avec un épuisement des droits de propriété relatifs au processus. Il n'est pas interdit au vendeur du dispositif de conditionner l'octroi de la licence du procédé au paiement d'une redevance [...].”

[Traduction non officielle]

122. Il résulte de la formulation de la Cour fédérale de justice ci-dessus, que la vente du dispositif qui exécute le procédé protégé n'entraîne pas l'épuisement des droits, mais se rapporte à une licence (tacite). Cela signifie notamment que les parties pourraient convenir dans le contrat d'une redevance de licence pour l'utilisation du brevet de procédé en plus du prix de vente du dispositif^{174,175}.

¹⁶⁹ Voir, par exemple, les dispositions des législations de la Bosnie-Herzégovine, de la Chine et du Monténégro. Voir également les communications de l'Allemagne et de l'Espagne à la trente-quatrième session du SCP.

¹⁷⁰ Voir les communications de la Colombie, de l'Allemagne et de l'Espagne à la trente-quatrième session du SCP.

¹⁷¹ À cet égard, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a pris acte que “la limitation spécifiée dans la disposition sur l'épuisement des droits ne s'étend qu'à la propriété industrielle brevetée qui a une forme matérielle, et n'englobe pas les droits exclusifs des titulaires de brevets en ce qui concerne les procédés brevetés en tant qu'inventions” (16 octobre 2001, n° 211-O).

¹⁷² Voir les communications de l'Allemagne à la trente-quatrième session du SCP.

¹⁷³ BGH, arrêt du 23 septembre 1979, KZR 14/78 mn. 15 – Fullplastverfahren

¹⁷⁴ La Cour a également déclaré qu'en cas d'épuisement des droits, un tel contrat de licence aurait pu être caduc pour cause de violation de la législation antitrust (voir l'arrêt du BGH du 23.09.1979, KZR 14/78, principe directeur b, mn. 12 – Fullplastverfahren).

¹⁷⁵ Ce jugement a été confirmé par le jugement du BGH du 27 février 2007, X ZR 113/04, mn.

27 – Rohrschweißverfahren : “En l'absence d'accords contraires, la remise du support de données contenant les données de soudage à des tiers de la part du titulaire du brevet ou de ses preneurs de licence doit être considérée comme une autorisation (tacite) pour les clients d'utiliser le procédé protégé aux fins prévues (complément au BGH, Urt. v. 24.9.1979 – KZR 14/78, GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren).”

123. Aux États-Unis d'Amérique, la Cour suprême, dans l'affaire *Quanta Computer, Inc. c. LG Electronics, Inc.* (2008)¹⁷⁶, a confirmé que les brevets de méthode sont épuisés par la vente d'un article qui incorpore la méthode¹⁷⁷. La question de savoir si un article constitue un "produit breveté" aux fins de l'épuisement des brevets dépend de la question de savoir si l'article "incarne substantiellement un brevet"¹⁷⁸. Plus précisément, la Cour a déclaré :

*"Rien dans l'approche de cette Cour en matière d'épuisement des brevets ne soutient l'argument de LGE selon lequel les revendications de méthode, en tant que catégorie, ne sont jamais épuisables. Une méthode brevetée ne peut être vendue de la même manière qu'un article ou un dispositif, mais les méthodes peuvent néanmoins être incorporées dans un produit dont la vente épuise les droits de brevet. Nos précédents ne font pas de différence entre les transactions portant sur des incarnations de méthodes ou de procédés brevetés et celles portant sur des appareils ou des matériaux brevetés."*¹⁷⁹

*"La vente autorisée d'un article qui incorpore substantiellement un brevet épuise les droits du titulaire du brevet et empêche celui-ci d'invoquer le droit des brevets pour contrôler l'utilisation de l'article après la vente. Dans le cas présent, LGE a autorisé Intel à pratiquer n'importe lequel de ses brevets et à vendre des produits pratiquant ces brevets. Les microprocesseurs et les jeux de puces d'Intel ont substantiellement incorporé les brevets LGE car ils n'avaient pas d'utilisation raisonnable non contrefaisante et incluaient tous les aspects inventifs des méthodes brevetées."*¹⁸⁰

2. Placement légitime du produit

124. En général, la mise sur le marché du produit protégé par un brevet est une condition préalable essentielle pour qu'il y ait épuisement. En outre, comme il ressort de la formulation de certaines dispositions de droit national, pour que les droits soient épuisés, le produit en question doit être mis sur le marché par un titulaire du brevet ou avec son consentement. Dans la législation de certains autres pays, dans ce contexte, il n'est pas fait expressément référence au "titulaire du brevet ou avec son consentement", mais la condition est que cette mise sur le marché soit "légale" ou "légitime". Le consentement peut résulter, par exemple, de l'octroi d'une licence non exclusive ou exclusive, à condition que le preneur de licence n'aille pas au-delà des droits prévus par la licence¹⁸¹. Ainsi, aux fins de l'épuisement du brevet, la vente par le preneur de licence du produit breveté est traitée comme si le titulaire du brevet effectuait lui-même la vente, c'est-à-dire que cette vente épuise les droits du titulaire du brevet sur cet article. En outre, dans les pays de la Communauté andine, il y a épuisement lorsque le produit protégé a été mis sur le marché (de n'importe quel pays) non seulement par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, mais aussi par une autre personne qui lui est "économiquement associée"¹⁸².

125. En outre, en ce qui concerne le placement "légitime" ou "légal" du produit, une question peut se poser quant à l'épuisement des droits de brevet à l'égard d'un produit fabriqué et mis

¹⁷⁶ *Quanta Computer, Inc. c. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008). La question était de savoir "si l'épuisement du brevet s'applique à la vente de composants d'un système breveté qui doivent être combinés avec des composants supplémentaires afin de pratiquer les méthodes brevetées". *Quanta Computer*, à la page 621.

¹⁷⁷ *Quanta Computer*, *ibid*, page 629.

¹⁷⁸ La Cour a également déclaré : "L'élimination de l'épuisement des brevets de méthode porterait gravement atteinte à la doctrine d'épuisement. Les titulaires de brevets cherchant à éviter l'épuisement des brevets pourraient simplement rédiger leurs revendications de brevet pour décrire une méthode plutôt qu'un appareil". *Quanta Computer*, *ibid*, page 629.

¹⁷⁹ *Quanta Computer*, à la page 621.

¹⁸⁰ *Quanta Computer*, *ibid*, page 638.

¹⁸¹ Voir la communication de la République tchèque à la trente-quatrième session du SCP. Voir également Kraßer, *Patentrecht* (6^e édition, 2009), §33Vb) 4, page 797.

¹⁸² Pour la définition de l'expression "qui lui est économiquement associée", voir les paragraphes sur la décision n° 486 de la Communauté andine à la section 5.A.2 du présent document.

sur le marché sur la base des droits d'utilisateur antérieurs ou de ceux produits dans le cadre d'une licence obligatoire. En ce qui concerne spécifiquement la licence obligatoire, les deux opinions opposées suivantes ont été trouvées. Un premier argument est que, puisque les produits mis sur le marché dans le cadre d'une licence obligatoire sont considérés comme "légalement mis sur le marché", les droits sont épuisés¹⁸³. D'autre part, il est avancé que l'exigence "légitime" n'est considérée comme satisfaite que lorsque les produits sont mis sur le marché par le titulaire du brevet ou un tiers avec le consentement du titulaire du brevet¹⁸⁴. L'argument est que la licence obligatoire est contraire à l'exercice du libre arbitre et qu'elle est accordée contre le consentement du titulaire du brevet; par conséquent, les droits du brevet ne peuvent être épuisés par la première vente des produits fabriqués sous licence obligatoire¹⁸⁵.

126. Les sections précédentes du document en attestent, les approches des pays sur ces questions diffèrent. Dans l'Union européenne, la CJUE a statué que, dans le cas de licences obligatoires, le titulaire du brevet ne peut pas être considéré comme ayant consenti à l'opération d'un tiers, ce qui lui permet d'empêcher l'importation parallèle de ces produits¹⁸⁶. Au Pakistan, l'importation parallèle de produits mis sur le marché de "toute autre manière légitime", comme les "licences obligatoires", est expressément autorisée. La disposition légale de la Malaisie confirme également que les droits de brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs aux produits mis sur le marché, entre autres, par le bénéficiaire d'une licence obligatoire, ou par l'utilisateur antérieur¹⁸⁷. La communication de l'Espagne a également précisé que si le produit a été mis sur le marché par un tiers bénéficiant d'un droit fondé sur l'utilisation antérieure, les droits du brevet sont épuisés et le titulaire du brevet ne peut plus faire valoir ses droits exclusifs sur le produit breveté¹⁸⁸.

3. Modifications/Remise à neuf du produit après la vente

127. En général, l'épuisement a pour effet que les acheteurs légitimes du produit breveté peuvent utiliser ou revendre le produit en question sans l'autorisation ou le contrôle du titulaire du brevet. Les acheteurs légitimes sont également autorisés, en principe, à réparer le produit acheté afin qu'il puisse continuer à servir son utilité initiale. Toutefois, comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, le concept d'épuisement n'est généralement pas applicable en cas de manipulation du produit, dans la mesure où une telle modification serait considérée comme une "fabrication" d'un produit breveté.

128. Ainsi, bien qu'il ne fasse aucun doute que l'épuisement ne protège pas l'activité de la partie engagée dans la construction d'une nouvelle copie du produit en question, les tribunaux ont entendu des cas où les titulaires de brevets ont poursuivi des entreprises commerciales de remise à neuf qui font des affaires en restaurant et en vendant les produits brevetés (par exemple, en recyclant les produits achetés, comme dans le cas du recyclage des cartouches d'encre, et en réparant les marchandises endommagées). Ces activités peuvent se situer entre le domaine de l'autorisation de l'épuisement des brevets et celui de l'atteinte aux droits de brevet. Bien que les circonstances de chaque cas soient différentes, l'approche générale adoptée par les tribunaux dans de tels cas est que, bien qu'une modification importante puisse constituer une violation de brevet, un certain degré de modification est autorisé en vertu de la doctrine d'épuisement des brevets. Toutefois, les tribunaux diffèrent dans leur raisonnement et

¹⁸³ Voir C.M. Correa et J.I. Correa (2016), *supra* note 72.

¹⁸⁴ Voir, par exemple, la soumission de l'Espagne à la trente-quatrième session du SCP.

¹⁸⁵ Voir, par exemple, Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Patent Rights*, Kluwer Law International, 2002, page 99.

¹⁸⁶ Voir *Pharmon BV c. Hoechst AG*, 19/84, 1985, cité en page 22 du présent document.

¹⁸⁷ Section 37.2) de la loi sur les brevets de 1983 de la Malaisie (loi 291, telle que modifiée jusqu'à la loi A1264).

¹⁸⁸ Voir la soumission de l'Espagne à la trente-quatrième session du SCP.

dans les facteurs qu'ils appliquent pour trancher de telles affaires et, par conséquent, dans l'étendue de la modification autorisée dans leurs juridictions respectives.

États-Unis d'Amérique

129. Aux États-Unis d'Amérique, dans de tels cas, les tribunaux se concentrent généralement sur la question de savoir si les activités des défendeurs constituent une réparation admissible ou une reconstruction inadmissible (test de réparation-reconstruction). Le principe de la distinction entre les activités permises et interdites a été expliqué dans l'affaire *Wilson c. Simpson*¹⁸⁹, où la Cour a distingué le droit de l'acheteur d'une machine brevetée de remplacer les couteaux de la machine une fois ceux-ci émoussés ou cassés, du droit exclusif du titulaire du brevet de fabriquer ou de renouveler la machine tout entière. La Cour a observé que les couteaux devaient être remplacés tous les 60 à 90 jours alors que les machines duraient plusieurs années, expliquant "quel préjudice est causé au titulaire du brevet dans l'utilisation de son droit d'invention, lorsque la réparation et le remplacement d'un dommage partiel se limitent à la machine que l'acheteur a achetée?"¹⁹⁰.

130. Ce principe a été développé par la Cour dans l'affaire *Aro Manufacturing Co. c. Convertible Top Replacement Co.*¹⁹¹, où la combinaison brevetée était une capote en tissu et la structure de support métallique associée. La Cour a expliqué que le remplacement de la capote en tissu usé constituait une réparation autorisée de la combinaison brevetée et ne pouvait être contrôlée par le titulaire du brevet. La Cour a expliqué :

Les décisions de notre Cour imposent de conclure que la reconstruction d'une entité brevetée, composée d'éléments non brevetés, se limite à une reconstruction si véritable de l'entité qu'elle "constitue en fait un nouvel article", [...], après que l'entité, considérée dans son ensemble, soit usée par le temps. Pour faire jouer une seconde fois le monopole, conféré par la délivrance du brevet, il faut, en effet, une seconde création de l'entité brevetée [...]. Le simple remplacement de pièces individuelles non brevetées, une par une, qu'il s'agisse de la même pièce à plusieurs reprises ou de différentes pièces successivement, n'est rien de plus que le droit légitime du propriétaire de réparer son bien.

131. Dans l'affaire *Jazz Photo Corp. c. U.S. International Trade Commission*¹⁹², la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis d'Amérique a clarifié la ligne de démarcation entre la reconstruction et la réparation, estimant que le fait pour une partie de restaurer l'appareil photo breveté "à usage unique" d'une autre partie afin de l'utiliser une seconde fois ne constituait pas une atteinte au brevet. Cette affaire concerne un litige entre Fuji Photo Film Co. et un groupe de réparateurs d'appareils photo. Fuji a fait valoir devant l'International Trade Commission (ITC) un portefeuille de brevets de conception et d'utilité couvrant ses appareils photo jetables contre des reconditionneurs en dehors des États-Unis d'Amérique. Ces entreprises de remise à neuf récupéraient les appareils photo à usage unique usagés, les chargeaient d'un nouveau film, scellaient la couverture arrière avec du ruban adhésif et reconditionnaient les appareils photo à usage unique dans un nouvel étui sous leur propre marque¹⁹³. Bien que l'ITC ait jugé que le procédé constituait une atteinte, le Circuit fédéral a marqué son désaccord et estimait que cette opération de rechargement constituait, sur le principe, une réparation admissible. La Cour a indiqué que "[s]i la propriété d'un article breveté n'inclut pas le droit de fabriquer un article substantiellement nouveau, elle inclut le droit de préserver la vie utile de l'article original".

¹⁸⁹ *Wilson c. Simpson*, 50 U.S. (9 How.) 109, 13 L.Ed. 66 (1850).

¹⁹⁰ *Ibid*, p.123.

¹⁹¹ *Aro Manufacturing Co. c. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961).

¹⁹² 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. (art. 2001)).

¹⁹³ *Ibid*, page 1099.

Se référant à l'histoire de la *common law* en matière de réparation et de reconstruction, la Cour a déclaré que la "reconstruction" exige une reconstruction plus importante de l'entité brevetée^{194,195}. La Cour semble également prendre acte que la différence entre une réparation et une reconstruction est une question difficile à résoudre au cas par cas¹⁹⁶.

Royaume-Uni

132. Au Royaume-Uni, dans l'affaire *United Wire Ltd. c. Screen Repair Services Ltd. and Others*¹⁹⁷, la question posée par les cours d'appel était de savoir si un acte de "fabrication" avait eu lieu au sens de la section 60.1)a) de la loi sur les brevets de 1977. Cette affaire concernait la remise à neuf d'un tamis breveté utilisé dans l'industrie pétrolière. Plus précisément, les titulaires de brevets disposaient de deux brevets relatifs à des pièces pour plateformes pétrolières, entrant en jeu pour nettoyer les trépan des débris lors de leur rétraction. Les défendeurs ont vendu des tamis reconditionnés en attachant de nouvelles mailles à des cadres récupérés du produit du titulaire du brevet. Le tribunal de première instance a traité l'affaire comme une réparation du tamis vendu. La Cour d'appel a infirmé cette décision et rejeté une analyse basée sur l'argument de la "réparation" :

*"Il s'ensuit que les actes interdits par l'article 60 sont des actes de contrefaçon, qu'ils puissent ou non être qualifiés de réparations. Il est donc préférable d'examiner si les actes d'un défendeur équivalent à la fabrication du produit plutôt que de se demander s'ils peuvent être qualifiés de réparation, d'autant plus que ce qui peut être qualifié de réparation peut dépendre de la perception de la personne qui répond à la question. Toutefois, pour décider s'il y a eu fabrication du produit de l'invention, il faudra tenir compte de la nature de l'invention telle que revendiquée et de ce qui a été fait par le défendeur"*¹⁹⁸.

133. La Cour d'appel a conclu sur la base des faits que les défendeurs avaient fabriqué l'assemblage du tamis qui faisait l'objet de la première revendication dans chacun des brevets.

134. Soutenant le jugement de la Cour d'appel, Lord Hoffman a expliqué : "*La réparation est l'un des concepts (comme la modification ou l'adaptation) qui partage une frontière avec la 'fabrication' sans empiéter sur son territoire. Je partage donc l'avis de la Cour d'appel selon lequel, dans une action en contrefaçon par fabrication, la notion de licence implicite de réparation est superflue et peut même prêter à confusion. Elle détourne l'attention de la question soulevée par l'article 60.1)a), qui est de savoir si le défendeur a fabriqué le produit breveté. Dans le langage courant, les notions de fabrication et de réparation peuvent très bien se chevaucher. Mais aux fins de la loi, ils s'excluent mutuellement*". Lord Hoffman a également déclaré que : "*[I]l droit du propriétaire de réparer n'est pas un droit indépendant qui lui est*

¹⁹⁴ *Ibid*, page 1104.

¹⁹⁵ La Cour d'appel a décidé que cette décision ne s'appliquait qu'aux appareils photo vendus initialement aux États-Unis d'Amérique, remis à neuf à l'étranger et réimportés aux États-Unis d'Amérique. En ce qui concerne les appareils photo initialement vendus à l'étranger, remis à neuf à l'étranger et importés aux États-Unis d'Amérique, Fuji a conservé le droit d'empêcher l'importation (*Jazz Photo*, 264 F. 3d, page 1105). Suite à la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Impression Products Inc c. Lexmark International Inc* (2017), on pourrait en déduire que cette partie de la décision des cours d'appel est annulée. Voir l'encadré 4 pour les arguments de la Cour suprême dans l'affaire *Impression Products Inc c. Lexmark International Inc* (2017).

¹⁹⁶ La Cour d'appel a notamment déclaré : "*Il est évident qu'il existe un continuum entre ces concepts; les précédents démontrent que les cas litigieux se situent rarement aux pôles où la 'réparation' se distingue facilement de la 'reconstruction'*. Ainsi, le droit s'est développé dans le corps des précédents, illustrant la politique qui sous-tend le droit tel qu'il a été appliqué dans divers contextes factuels. (...) ('Il est impraticable, ainsi qu'imprudent, de tenter d'établir une règle quelconque à ce sujet, en raison du nombre et de la variété infinie des inventions brevetées')", *Jazz Photo Corp. c. U.S. Int'l Trade Commission*, page 1103.

¹⁹⁷ *United Wire Limited c. Screen Repair Services (Scotland) Limited et autres*, 20 juillet 2000.

¹⁹⁸ *United Wire Ltd. c. Screen Repair Services Ltd. and Others*, le 20 juillet 2000, p.14 de la transcription du jugement de la Cour d'appel.

*conféré par une licence, expresse ou implicite. Il s'agit d'un droit résiduel, qui fait partie du droit de faire tout ce qui ne revient pas à fabriquer le produit*¹⁹⁹. Pour tester correctement la chose : *"si, compte tenu de la nature de l'article breveté, on peut dire que le défendeur l'a fabriqué"*^{200,201}.

Japon

135. La décision de la Cour suprême du Japon du 8 novembre 2007²⁰², concerne l'application de l'épuisement à l'article breveté "réutilisé". Plus précisément, dans cette affaire, le plaignant disposait d'un brevet japonais couvrant des cartouches d'encre, et le défendeur était une société qui collectait les cartouches d'encre usagées, les faisait nettoyer et remplir avec de l'encre neuve en dehors du Japon pour revendre les cartouches remplies au Japon. La Cour suprême a déclaré que l'épuisement restreint l'application d'un brevet uniquement pour un article spécifique lui-même vendu par le titulaire du brevet au Japon. De plus, la Cour suprême reconnaissait la contrefaçon quand *"un article vendu au Japon par le titulaire du brevet est modifié ou que ses pièces sont remplacées, et qu'ainsi un article breveté ayant une identité différente de celle de l'article breveté est considéré comme ayant été créé, le titulaire du brevet devrait être autorisé à faire valoir le brevet en ce qui concerne le nouvel article"*.

136. La Cour suprême a également déclaré que, pour déterminer si un article breveté est de construction récente :

*"il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances, y compris les attributs de l'article breveté, les détails de l'invention brevetée, la manière dont l'article a été modifié ou ses pièces remplacées, ainsi que la manière effective de la transaction, etc. Les attributs de l'article breveté doivent inclure les fonctions, la structure et les matériaux de l'article, les utilisations prévues, la durée de vie et la manière dont il est utilisé. La manière dont l'article a été modifié ou dont ses pièces ont été remplacées doit inclure l'état de l'article breveté lorsqu'il est modifié, la nature et le degré de la modification, etc., la durée de vie des pièces remplacées, ainsi que la fonction technique et la valeur économique de ces pièces dans l'article"*²⁰³.

137. Sur la base des faits de l'espèce, la Cour suprême a conclu que les actes du défendeur équivalaient à la création d'un nouvel article breveté portant atteinte aux droits du titulaire du brevet.

Australie

138. En Australie, dans l'affaire *Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation* (examinée dans l'encadré 5), qui concerne également les cartouches d'imprimante "recyclées" importées en Australie, les juges ont estimé que les modifications équivaudront à la fabrication d'un nouveau produit, ce qui constitue une violation des droits de brevet, lorsque les modifications portent sur

¹⁹⁹ Opinions des lords juges de la Cour d'appel pour le jugement dans la cause *United Wire Ltd. c. Screen Repair Services Ltd. and Others*, le 20 juillet 2000, consulté à l'adresse : <https://publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldjudgmt/jd000720/wire.htm>.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ En outre, Lord Bingham a également expliqué l'ambiguïté du test de réparation : "Je ne pense pas que, dans un cas comme celui ici présent, la meilleure façon d'aborder cette question soit de considérer si le défendeur a 'réparé' le produit breveté. En effet, la réparation peut n'impliquer qu'une action corrective pour remédier aux effets de l'usure et ne nécessiter le remplacement d'aucune pièce, ou bien elle peut impliquer une reconstruction substantielle du produit breveté, avec d'importants remplacements de pièces. Les deux activités peuvent, sans abus de langage, être décrites comme des réparations, mais la seconde peut porter atteinte aux droits du titulaire du brevet alors que ce n'est pas le cas de la première. *Ibid.*

²⁰² Affaire n° 2006 (ju) 826 du 8 novembre 2007.

²⁰³ *Ibid.*

des caractéristiques revendiquées. Cependant, aucune modification de ce type n'a été constatée par le défendeur dans cette affaire. Plus précisément, la Cour a déclaré :

“Une fois toutes les modifications apportées par Ninestar à chacune des catégories de cartouches terminées, il ne restait plus que les cartouches Epson d'origine avec quelques modifications permettant leur réutilisation. Les modifications n'impliquaient pas la reproduction de parties et de caractéristiques de l'invention revendiquée. Il n'y a pas eu de véritable fabrication ou construction d'une cartouche incorporant les caractéristiques de la revendication du brevet.

Les modifications apportées aux cartouches Epson d'origine étaient conformes à l'exercice des droits d'un propriétaire de modifier un article pour en améliorer l'utilité et en permettre la réutilisation [...]. Indépendamment du fait que l'on puisse dire qu'il s'agit d'un acte plus proche de la 'réparation' que de la 'fabrication', il ne s'agit manifestement pas d'une fabrication ou d'une confection”.

Allemagne

139. En Allemagne, les acquéreurs légaux ont le droit d'utiliser les marchandises achetées pour l'usage auquel elles sont destinées²⁰⁴, ce qui comprend l'entretien et la restauration de la facilité d'utilisation lorsque la fonctionnalité ou la performance de l'objet concret est partiellement ou totalement compromise ou perdue en raison de l'usure, de dommages ou pour d'autres raisons. Toutefois, l'utilisation prévue ne comprend pas les mesures aboutissant à la fabrication d'un nouveau produit tel que décrit par le brevet²⁰⁵. Deux affaires judiciaires récentes en Allemagne clarifient la délimitation entre l'utilisation prévue et la nouvelle fabrication.

140. Dans l'affaire “Palettenbehälter II”²⁰⁶, le BGH a tranché la question de savoir si l'utilisation prévue d'un produit breveté mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement inclut le remplacement de certaines parties du produit. Plus précisément, le BGH a estimé que le remplacement est considéré comme un usage prévu si l'identité du produit tel que fabriqué est préservée. La question de savoir si tel est le cas ou si les mesures prises équivalent à une refabrication du produit breveté dépend, entre autres, de l'attente des consommateurs quant au remplacement des pièces pertinentes pendant la durée de vie du produit et de la mesure dans laquelle les pièces remplacées reflètent particulièrement le résultat technique de l'invention. Le fait que les pièces remplacées reflètent spécifiquement le résultat technique de l'invention n'est, en règle générale, déterminant que lorsque les consommateurs s'attendent à ce que ces pièces soient remplacées pendant la durée de vie du produit breveté. Le facteur décisif à cet égard est la perception par le public que le remplacement est une mesure d'entretien normale qui ne remet pas en question l'identité du produit global en tant qu'actif commercialisable.

141. Dans l'arrêt “Trommeleinheit”²⁰⁷, le BGH a précisé les paramètres permettant d'apprécier si le remplacement de pièces d'un produit mis en circulation avec l'autorisation du titulaire du brevet relève de l'usage prévu ou constitue une nouvelle fabrication. Le BGH a précisé que le point de référence décisif est toujours le produit protégé. Cela s'applique également lorsque le titulaire du brevet met en circulation le produit protégé uniquement en tant que composant d'un objet comprenant plusieurs composants. Les tribunaux ont déclaré que la délimitation entre

²⁰⁴ BGH, arrêt du 24 octobre 2017, réf : X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 – Trommeleinheit. Voir la communication de l'Allemagne à la trente-quatrième session du SCP.

²⁰⁵ Le droit exclusif de fabrication du titulaire du brevet n'est pas épuisé lorsque le produit est mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Voir la communication de l'Allemagne à la trente-quatrième session du SCP.

²⁰⁶ BGH, arrêt du 17 juillet 2012, réf : X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II.

²⁰⁷ BGH, arrêt du 24 octobre 2017, réf : X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 – Trommeleinheit.

l'utilisation prévue et la nouvelle fabrication dans ce cas doit être fondée uniquement sur le fait que les résultats techniques de l'invention se reflètent précisément dans les pièces remplacées²⁰⁸.

6. Défis rencontrés par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet

142. Bien qu'aucun défi spécifique n'ait été signalé par les États membres relativement à la mise en œuvre de cette exception au niveau national, les paragraphes suivants indiquent les questions générales et spécifiques relatives à la mise en œuvre nationale de l'épuisement des droits de brevet. En outre, une référence au document SCP/26/5 traite des contraintes liées à l'utilisation des éléments de flexibilité en matière de brevets dans le contexte de la santé publique, ce qui peut également être pertinent pour l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet.

Ambiguïté et incertitude du droit national

143. Comme indiqué à la section 5.A.5 du présent document, l'un des défis spécifiquement liés à l'exception en question est l'ambiguïté et la portée incertaine des dispositions pertinentes dans les lois de certains pays. Plus précisément, si l'épuisement est un concept reconnu dans tous les pays examinés dans ce document, une question demeure quant à son application géographique et à sa portée dans certains de ces pays²⁰⁹. Afin d'assurer le bon fonctionnement du droit et d'éviter l'insécurité juridique, les éléments juridiques constitutifs de l'exception doivent être formulés de manière claire sans laisser planer de doutes sur la portée de l'exception. En général, une fois les principes juridiques et les justifications sous-jacentes clairement établis, une interprétation judicieuse par les tribunaux peut être faite au cas par cas.

Différentes catégories de droits de propriété intellectuelle sur un produit

144. Il arrive souvent qu'un produit mis sur le marché soit protégé par différents droits de propriété intellectuelle, tels que des brevets, des marques, du droit d'auteur ou des dessins ou modèles industriels. Par exemple, dans le cas d'un produit pharmaceutique, sa formule chimique peut être protégée par des brevets, son nom de marque peut être protégé par des marques et le mode d'emploi du produit – par le droit d'auteur. Dans d'autres cas et dans certains pays, les programmes informatiques peuvent être protégés par des brevets et le droit d'auteur, ou le matériel végétal peut être protégé par des brevets et des systèmes de protection

²⁰⁸ En ce qui concerne l'épuisement, entre autres, des droits de brevet en cas de recyclage ou de réparation de marchandises, l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a publié la résolution Q205 : i) La réparation d'un produit breveté, y compris les travaux d'entretien et les interventions mineures, ne devrait pas constituer une contrefaçon. Si les droits de brevet sur un tel produit sont épuisés avant la réparation, ils sont épuisés après la réparation; ii) la reconstruction d'un produit breveté, qui implique la modification ou la reproduction d'un composant essentiel de ce produit, devrait constituer une contrefaçon. Le principe d'épuisement ne s'applique pas à un tel produit reconstruit; iii) le recyclage d'un produit breveté (lorsqu'il s'agit d'actes par lesquels des produits qui ont servi à l'usage pour lequel ils ont été conçus sont réutilisés sans être réduits à leurs ingrédients constitutifs) doit être abordé dans le contexte de la question de savoir si ce recyclage constitue une réparation ou une reconstruction de ce produit. Résolution Q205, 10 septembre 2008.

²⁰⁹ À cet égard, le secrétariat de la CNUCED a indiqué qu'en ce qui concerne l'épuisement des brevets, "il semblerait que beaucoup de pays en développement connaissent mal cette question. Certains pays prévoient expressément dans leur législation une exception aux droits conférés par un brevet lorsque l'article breveté a été commercialisé dans un pays tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Parallèlement, ces législations prévoient expressément parmi les droits conférés par le brevet celui d'empêcher l'importation du produit breveté". Voir la présentation de la CNUCED dans le document SCP/25/3.

des variétés végétales²¹⁰. Bien que ces différentes catégories de propriété intellectuelle concernent différentes caractéristiques du produit et aient une portée et une durée de protection différentes, durant la période où l'ensemble de ces droits de propriété intellectuelle sont effectifs sur le même produit, l'application de différentes politiques d'épuisement sur différentes catégories de propriété intellectuelle et leur mise en œuvre peuvent avoir une incidence sur la légalité de l'importation parallèle du produit. Par exemple, cela peut se produire si un pays applique un régime d'épuisement national pour les marques et un régime d'épuisement international pour les brevets ou le droit d'auteur (et inversement)²¹¹. Dans pareil cas, les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent utiliser leurs droits, en invoquant l'épuisement de la marque nationale, pour bloquer l'importation parallèle de produits brevetés dans ce pays. Bien que les différences dans les politiques d'épuisement pour les différentes catégories de propriété intellectuelle puissent être étroitement liées aux justifications et aux raisonnements politiques distincts de chaque catégorie de propriété intellectuelle²¹², les décideurs politiques peuvent devoir analyser l'épuisement de la propriété intellectuelle dans sa totalité afin d'éviter toute conséquence non souhaitée²¹³.

145. Bien qu'elle ne se concentre pas spécifiquement sur la question des différentes catégories de droits de propriété intellectuelle sur un produit, dans une affaire récente aux États-Unis d'Amérique, la Cour suprême a expliqué la raison de l'application de l'épuisement international dans le domaine du droit d'auteur et a noté pourquoi l'épuisement international devrait également être appliqué dans le cas des brevets. La Cour a déclaré que "[l]a différenciation entre les doctrines d'épuisement des brevets et de première vente du droit d'auteur n'aurait pas non plus beaucoup de sens théorique ou pratique : les deux partagent une 'forte similarité et l'identité de l'objet' [...] et de nombreux produits de la vie courante sont soumis à la fois à la protection des brevets et à celle du droit d'auteur"²¹⁴.

Autres restrictions à l'importation

146. Un autre problème a été spécifiquement signalé en ce qui concerne l'épuisement des droits de brevet dans le domaine des produits pharmaceutiques. Bien que cette question ne semble pas liée au système des brevets à proprement parler, elle peut néanmoins affecter l'importation parallèle de médicaments brevetés. En particulier, la communication de la CNUCED a signalé que certains pays autorisant l'importation parallèle de médicaments

²¹⁰ À ce jour, la plupart des décisions judiciaires concernant cette question des différentes catégories de droits de propriété intellectuelle couvrant un produit semblent porter sur le "chevauchement des droits" entre le droit d'auteur et les marques. Pour un examen de ces cas, voir Shubha Ghosh, Irene Calboli, "Overlapping Intellectual Property Protection and the Exhaustion Doctrine", dans *Exhausting Intellectual Property Rights : A Comparative Law and Policy Analysis*, Cambridge University Press, 2018. Les auteurs ont conclu que, dans une large mesure, l'exercice de cette protection de la propriété intellectuelle qui se chevauche peut constituer un abus de la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'un abus de droit d'auteur ou de marque de commerce. Toutefois, ils notent que les tribunaux sont généralement réticents à déclarer ces pratiques comme des abus.

²¹¹ Dans deux pays au moins qui appliquent l'épuisement international concernant les brevets, le régime appliqué pour les marques semble être un épuisement national (voir l'article 6.3) de la loi sur les marques de 2003 d'Antigua-et-Barbuda et l'article 11 de la loi de 2002 concernant les marques, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale au Cambodge. En outre, dans la Communauté andine, contrairement à l'admission d'importations parallèles pour les brevets, les régimes relatifs aux droits d'auteur et aux variétés végétales permettent aux titulaires de droits d'empêcher les importations d'objets protégés. Voir C.M. Correa et J.I. Correa, *Parallel Imports and Principle of Exhaustion of Rights in Latin America*, in *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, Parties 3(11), édité par Irene Calboli, 2016.

²¹² Les raisons politiques de ces règles différentes sur différents types de propriété intellectuelle ne sont pas l'objet du présent document. Pour de tels débats, voir Viva R. Moffat, *Mutant Copyright and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.19:1473, 2004. Voir également Shubha Ghosh, Irene Calboli, 2018, *supra* note 210.

²¹³ Shubha Ghosh et Irene Calboli suggèrent qu'une solution globale à cet égard devrait combiner des positions cohérentes sur les politiques nationales d'épuisement avec l'adoption du principe de reconnaissance mutuelle de la qualité des produits et des normes. Voir Shubha Ghosh, Irene Calboli, 2018, *supra* note 210.

²¹⁴ *Impression Products Inc. c. Lexmark International Inc.* 137 S.Ct. 1523 (2017).

brevetés ne disposent pas de lignes directrices pour leurs organismes de réglementation sur la façon d'autoriser les produits pharmaceutiques importés en parallèle, et qu'il y a un besoin de cohérence entre les domaines du droit des brevets et du droit de la réglementation des médicaments à cet égard²¹⁵. Comme nous l'avons vu ailleurs, dans certains cas, les options politiques mises en œuvre ne conduisent pas au résultat escompté²¹⁶ et l'adoption d'une politique autorisant l'importation parallèle ne se traduit pas nécessairement par la disponibilité de biens importés en parallèle dans le pays concerné. Plus précisément, dans le domaine des produits médicaux et agrochimiques, les régimes d'approbation réglementaire et les réglementations en matière de qualité et de sécurité des produits peuvent affecter la disponibilité de ces biens dans le pays.

7. Résultats de la mise en œuvre de l'exception concernant l'épuisement des droits de brevet

147. Comme indiqué dans ce projet de document de référence, il existe une grande disparité dans les politiques et les attitudes à l'égard du commerce parallèle à travers le monde, ce qui suggère que les intérêts et les besoins des pays sur ce sujet sont différents et que le choix de chaque pays sur une politique spécifique reflète ses circonstances particulières. Cependant, aucune des communications des États membres n'a fait état des effets économiques et sociaux de la mise en œuvre d'une politique spécifique sur l'épuisement dans leurs pays respectifs.

148. En général, les économistes s'accordent à dire que la doctrine d'épuisement a des implications économiques complexes et qu'elle peut être interprétée comme une simple décision réglementaire concernant le maintien d'un marché ouvert ou fermé aux importations parallèles. Alors que certains pays ont tendance à considérer l'épuisement national comme une composante importante du droit du titulaire de droits de propriété intellectuelle à contrôler la distribution transfrontalière pendant la durée de sa protection, d'autres pays considèrent l'ouverture aux importations parallèles comme un moyen important de soutenir la concurrence et d'assurer l'accès aux biens à un prix plus avantageux²¹⁷. Toutefois, les chercheurs notent que le commerce parallèle est un domaine fondamentalement difficile à quantifier, car il existe peu de données pour étayer les arguments des deux parties. La seule exception concerne le secteur pharmaceutique, où les autorités sanitaires peuvent garder trace des sources des médicaments commercialisés.

149. Compte tenu de la rareté des données dans ce domaine, seul un nombre limité d'études quantitatives sur l'ampleur et les effets des importations parallèles dans les différentes industries a été produit. Néanmoins, plusieurs études économiques sur le sujet, bien que ne se limitant pas spécifiquement aux brevets, fournissent des indications utiles. Commandé par l'UKIPO, un examen approfondi de ces données économiques et de la littérature sur le commerce parallèle a été réalisé par Ernst & Young LLP en 2019²¹⁸. Le rapport a examiné plus de 30 études économiques réalisées par d'éminents chercheurs dans ce domaine et, sur la base de cet examen, a conclu ce qui suit : i) Plusieurs facteurs peuvent motiver le commerce parallèle dans un secteur ou une région particulière. Parmi ces facteurs, l'un des principaux moteurs du commerce parallèle sont les écarts de prix entre les différents marchés, qui donnent

²¹⁵ Voir la présentation de la CNUCED dans le document SCP/25/3.

²¹⁶ Voir les paragraphes 45 à 47 du document SCP/26/5.

²¹⁷ Voir, par exemple, Maskus K. E. (2016), *Economic Perspectives on Exhaustion and Parallel Imports*. Dans : Calboli I, Lee E (eds.), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, Edward Elgar, pages 106 à 124.

²¹⁸ Ernst & Young LLP (2019), *Exhaustion of Intellectual Property Rights*. L'objectif de l'étude était de déterminer s'il était possible d'estimer l'ampleur du commerce parallèle dans l'économie, et de suggérer des méthodologies de recherche potentielles pour l'avenir. Cette étude a été commandée pour informer le gouvernement de l'évaluation et de l'analyse des options pour le régime d'épuisement des droits de propriété intellectuelle (DPI) lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE. Pour une analyse documentaire, voir la section 3 du rapport et l'annexe A.

lieu à la possibilité de tirer profit de la redistribution des biens entre les différents marchés (c'est-à-dire l'arbitrage)²¹⁹; ii) Sur des marchés comme celui des produits pharmaceutiques, où les prix sont contrôlés par les gouvernements, le commerce parallèle sera persistant en raison de l'incapacité des forces du marché à équilibrer les prix en réponse aux possibilités d'arbitrage²²⁰; iii) Un autre moteur indirect du commerce parallèle est la variation du taux de change qui peut contribuer aux écarts de prix et donc faciliter le commerce parallèle²²¹.

150. En outre, sur la base de l'examen de la littérature, le rapport conclut que les régimes nationaux d'épuisement sont bénéfiques pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle car ils les incitent à innover, tout en supprimant la possibilité pour les commerçants parallèles de profiter facilement des investissements des producteurs et des distributeurs autorisés. Par exemple, en soutenant cet argument :

- Bonadio (2011) constate que les régimes nationaux d'épuisement contribuent à empêcher les importations parallèles, ce qui accroît le degré de discrimination par les prix et incite les titulaires de droits de propriété intellectuelle à fournir des produits à un coût inférieur dans les pays à faible revenu, car ils peuvent être assurés que ces articles à bas prix ne retourneront pas sur le marché national²²².
- Fink et Maskus (2005) constatent que les régimes d'épuisement nationaux étendent le contrôle des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur la distribution internationale de leurs produits, ce qui contribue à protéger les investissements dans le marketing ainsi que les services après-vente²²³. De même, Palangkaraya et Yong (2006) ont constaté, à l'aide d'un modèle économique théorique, que les importations parallèles et la menace de telles importations réduisaient l'incitation des distributeurs nationaux à investir dans le développement du marché²²⁴.

151. De même, certaines études affirment que le bien-être global dans le cadre du régime d'épuisement national est plus important que dans celui des systèmes d'épuisement internationaux. Ainsi, parmi les arguments avancés en faveur du contrôle des importations parallèles, il y a le fait que la discrimination par les prix n'est pas nécessairement nuisible et que, dans certaines circonstances, elle peut accroître le bien-être économique²²⁵. L'interdiction du commerce parallèle entraîne une discrimination internationale en matière de prix, ou un seul prix fixé par marché. En revanche, le commerce parallèle intégral oblige le titulaire de la propriété intellectuelle à fixer des prix uniformes. Les économies dont la demande est inélastique seraient confrontées à des prix plus élevés en cas de discrimination par les prix qu'en cas de tarification uniforme. Les pays dont la demande est élastique, généralement les pays en développement, bénéficieraient de prix plus bas en cas de discrimination par les prix²²⁶. En outre, une étude récente de Bond Eric et Kamal Saggi (2020) rapporte que l'épuisement

²¹⁹ Par exemple, NERA (1999), *The Economic Consequence of The Choice of A Regime Of Exhaustion In The Area Of Trademarks*; Ganslandt, Mattias and Maskus, Keith E. (2007), *Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior*; Bonadio, E. (2011), *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?*. *European Intellectual Property Review*, 33(3), pages 153 à 161.

²²⁰ *Ibid*, Ganslandt et Maskus (2007).

²²¹ Fink (2005), *Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation*, Washington, DC : Banque mondiale, ISBN 0-8213-5772-7, pages 171 à 187.

²²² Bonadio, E. (2011), *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?*. *European Intellectual Property Review*, 33(3), pages 153 à 161.

²²³ Carsten Fink et Keith E. Maskus (2005), *Why We Study Intellectual Property Rights and What We Have Learned*.

²²⁴ Alfons Palangkaraya et Jongsay Yong (2006), *Parallel Imports, Market Size and Investment Incentive*, Melbourne Institute Working Paper Series, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne.

²²⁵ Varian, 1985, cité dans un manuel intitulé "Development, Trade, and the WTO" par Bernard Hoekman et al., BIRD et Banque mondiale, 2002.

²²⁶ Bernard Hoekman et al., *ibid*.

national entraîne une baisse des prix dans le Sud, une hausse des prix dans le Nord et une plus grande incitation à l'investissement dans la R-D²²⁷.

152. Contrairement à la littérature ci-dessus, certains chercheurs estiment que le régime d'épuisement international facilite la concurrence et offre aux consommateurs un choix accru et des avantages potentiels sous la forme de prix plus compétitifs. Par exemple :

- Muller-Langer (2008) mentionne une étude de Ganslandt et Maskus (2004) qui a constaté que qu'entre 1994 et 1999, le commerce parallèle a contribué à réduire les prix des produits pharmaceutiques en Suède de 12 à 19%. Ils ont attribué ce phénomène au commerce parallèle, car la Suède a fourni une expérience naturelle en raison de son passage d'un régime national à un régime régional après son adhésion à l'UE en 1995²²⁸.
- Dobrin et Chochia (2016) affirment que les importateurs parallèles sont en mesure d'obtenir des prix plus bas pour les marchandises²²⁹; tandis que Fink et Maskus (2005) notent que les différences de qualité des importations parallèles augmenteraient également le choix des consommateurs²³⁰.
- Bonadio (2011) note que le commerce parallèle peut encourager les titulaires de droits de propriété intellectuelle à réduire les prix en raison de la concurrence exercée par les commerçants parallèles, ce qui peut constituer une solution aux comportements concurrentiels potentiellement anti-compétitif des titulaires de droits de propriété intellectuelle²³¹.
- Trois études économiques commandées par le Ministère néo-zélandais du développement économique ont également confirmé que l'autorisation de l'importation parallèle a un impact positif net sur l'économie néo-zélandaise en augmentant la variété des biens de consommation disponibles et en abaissant leurs prix de détail²³².

153. Cependant, il existe un argument selon lequel l'épuisement international peut causer un préjudice aux consommateurs en raison de la possibilité de réduire la qualité des produits ou de provoquer une confusion chez les consommateurs :

- Bonadio (2011), par exemple, affirme que les importateurs parallèles ne tiennent pas compte de la qualité du marché cible et vendent des produits de faible qualité dans des pays où les normes de qualité sont plus élevées, ce qui pourrait nuire aux consommateurs²³³. En revanche, Sauer (2008) a conclu que l'affirmation selon

²²⁷ Bond Eric et Kamal Saggi (2020), Patent protection in developing countries and global welfare: WTO obligations versus flexibilities, *Journal of International Economics*, volume 122.

²²⁸ Frank Mueller-Langer (2008), Does Parallel Trade Freedom Harm Consumers in Small Markets? *Croatian Economic Survey*, n° 11, pages 11 à 41.

²²⁹ Dobrin, Samuel and Chochia, Archil (2016), The Concepts of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: A Comparative Analysis between the EU and the USA, *TalTech Journal of European Studies*, volume 6, n° 2, 2016, pages 28 à 57.

²³⁰ Carsten Fink et Keith E. Maskus (2005), *supra* note 223.

²³¹ Bonadio, E. (2011), *supra* note 222.

²³² Voir : <https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/12163-intellectual-property-laws-amendment-bill-policy-decisions-proactive-release-pdf>.

²³³ Bonadio, E. (2011), *supra* note 222.

laquelle les importations parallèles réduisent la qualité des produits n'était pas suffisamment étayée^{234,235}.

154. En ce qui concerne la littérature qui soutient qu'un régime d'épuisement international étoufferait l'innovation, le rapport d'Ernst & Young LLP indique que cet argument est contesté et qu'en l'absence de travaux empiriques, il n'est pas possible de tirer une conclusion ferme à cet égard²³⁶.

155. Compte tenu des résultats économiques ambigus, il est difficile de prescrire un régime spécifique pour un pays donné ou dans un contexte mondial. En définitive, la question de savoir si les importations parallèles sont bénéfiques ou nuisibles est une question empirique qui dépend des circonstances. Chaque pays est différent et doit donc adapter sa politique en matière d'épuisement à ses propres besoins. Cela doit tenir compte d'une politique nationale frontalière conçue pour maximiser l'innovation et le développement nationaux tout en tenant compte des coûts du bien-être. Le choix du régime d'épuisement peut avoir des implications pour le commerce international, les marchés d'occasion, les droits des consommateurs et les canaux de distribution. Ainsi, l'un des éminents spécialistes du sujet note que pour décider de la politique qui favorise le mieux leurs intérêts nationaux, il faut tenir compte des facteurs suivants : les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle, nationaux et étrangers, qui souhaitent contrôler le commerce transfrontalier de leurs produits et avoir la possibilité de fixer des prix et d'exercer une discrimination par les prix dans différentes juridictions; les intérêts des importateurs tiers qui souhaitent vendre et distribuer des marchandises légalement achetées à l'étranger; les intérêts des intermédiaires, détaillants et autres distributeurs qui souhaitent distribuer des marchandises légalement acquises auprès d'importateurs parallèles; les intérêts des consommateurs à accéder à un plus grand nombre de marchandises, probablement à des prix plus bas, sur les marchés nationaux grâce aux importations parallèles; les intérêts des pouvoirs publics nationaux à promouvoir les industries locales à forte intensité de propriété intellectuelle en protégeant ces industries de la concurrence supplémentaire des importations parallèles; et les intérêts des pouvoirs publics nationaux à accroître la concurrence sur le marché national en l'ouvrant aux importations parallèles²³⁷.

156. En conclusion, s'il n'existe pas d'approche unique sur la question de l'épuisement, la disponibilité de preuves empiriques aiderait les décideurs à prendre des décisions politiques en connaissance de cause. À cet égard, constatant la rareté des données, un appel a été lancé aux autorités et aux organisations internationales pour qu'elles consacrent davantage d'efforts à la collecte de ces données et à leur mise à disposition des chercheurs, au moins dans les secteurs d'une importance considérable pour les politiques publiques²³⁸.

[L'annexe suit]

²³⁴ Katherine M. Sauer (2008), The quality of parallel imports, *Economics Bulletin*, *Economics Bulletin*, *AccessEcon*, volume 6(44), pages 1 à 10.

²³⁵ À cet égard, la communication de la République tchèque à la trente-quatrième session du SCP note également que, outre le manque à gagner du titulaire du brevet, les importations parallèles peuvent porter atteinte à la réputation du fabricant (titulaire du brevet), par exemple en raison du manque de contrôle sur la qualité des ventes et des services connexes, ou en raison d'infractions imminentes si, par exemple, les produits commercialisés sur un marché ne répondent pas aux exigences réglementaires du second marché.

²³⁶ Par exemple, Maskus reconnaît qu'il n'existe pas d'étude économétrique qui tienne compte des effets potentiels des importations parallèles sur les décisions des entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle d'investir dans la R-D. Maskus K. E. (2016), *Economic Perspectives on Exhaustion and Parallel Imports*. Dans : Calboli I, Lee E (eds.) *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. *Edward Elgar*, pages 106 à 124.

²³⁷ Irene Calboli (2019), *supra* note 28, page 24.

²³⁸ Voir, par exemple, Maskus K. E. (2016), *supra* note 217.