

Question Q205

au nom du Groupe belge
par Emmanuel CORNU, Ludovic DE GRYSE, Dominique KAESMACHER,
Georges LEHERTE, Gunther MEYER, Stéphanie MISSOTEN, Annick MOTTET,
Olivia SANTANTONIO, Louis VAN BUNNEN et Michiel VERLINDEN

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

Questions

I) Analyse de la jurisprudence et des lois actuelles

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

1) *Epuisement*

Dans votre pays, l'épuisement des DPI est-il prévu soit dans les lois soit selon dans la jurisprudence en ce qui concerne les brevets, les dessins et modèles et les marques? Quelles dispositions légales sont applicables à l'épuisement? Quelles sont les conditions dans lesquelles un épuisement a lieu? Quelles sont les conséquences juridiques au regard de la contrefaçon et de la mise en œuvre d'un DPI?

1.1) Cette question a été partiellement traitée dans le rapport consacré à la question Q156 "Epuisement international des droits de propriété intellectuelle" pour le congrès de Melbourne (voy. annuaire AIPPI 2001/1, p.348-355). A cette occasion, l'AIPPI a estimé qu "au vu entre autres de la diversité des économies, des réglementations et des cadres juridiques, la doctrine de l'épuisement international des droits de propriété industrielle ne devrait pas être appliquée (...)" (voy. annuaire cité, p.514).

1.2) **Dispositions légales** (en droit **belge** ou **Benelux**)

En ce qui concerne les **brevets**:

En vertu de l'article **28§2** de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention:

"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès."

En ce qui concerne les **marques**:

Article 2.23.3 de la **Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle**:

"Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation

ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."

En ce qui concerne les **dessins et modèles**:

Article 3.19.4 de la **Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle**

"Le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer à des actes visés à l'article 3.16 portant sur des produits qui ont été mis en circulation dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, soit par le titulaire ou avec son consentement, ou à des actes visés à l'article 3.20."

1.3) Les règles de **droit européen**

Les articles 28 (ex 30) et 30 (ex 36) du Traité CE tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice CE:

- permettent des entraves à la libre circulation des marchandises pour des raisons liées à la protection de la P.I., pour autant qu'il s'agisse de sauvegarder **l'objet spécifique** du droit de P.I. concerné;
- consacrent le principe de **l'épuisement communautaire**¹

en matière de **marques**:

- Directive du Conseil n°29/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (J.O.L40, 11 février 1989):

Article 7 (Epuisement du droit conféré par la marque):

"Art. 7.1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Art. 7.2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."

Note:

- Le juge national est obligé d'interpréter son droit national (en l'occurrence, l'article 2.23.3 C.B.P.I.) **en conformité** avec cette Directive telle qu'interprétée par la Cour de justice C.E.
- En ce qui concerne la "marque communautaire", une disposition identique à celle de la Directive figure à l'article 13 du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire du 20 décembre 1993 (J.O. n°L11/6, 14 janvier 1994).

2) *Epuisement international et national*

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

¹ Voy. D. KAESMACHER, Notions de base et conventions internationales en matière de droits intellectuels, in Les Droits Intellectuels, Larcier 2007, p.(119) 129, n°13; C.J.C.E. 16 juillet 1998, Silhouette (...), aff. C-355/96, rec. 1998-I-4799; C.J.C.E. 1^{er} juillet 1999, Sebago, aff. C-173/98, Rec 1999, I-4103.

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

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

2.1) Le principe tel qu'il résulte de la législation nationale, à combiner avec les règles précitées du droit européen, est celui de **l'épuisement communautaire**.

Ainsi, en matière de **brevets**, bien que la loi nationale belge ne consacre expressément que l'épuisement **national** (art. 28 §2 de la loi du 28 mars 1984), l'application des règles précitées de droit européen aboutit à l'épuisement **communautaire**: le breveté ne peut s'opposer à la commercialisation dans un Etat membre (de l'Union européenne) des produits dont il a autorisé (directement ou indirectement) la commercialisation **dans un autre Etat membre**². "De lege lata", le droit belge (ou européen) ne consacre donc pas l'épuisement "**international**" (au sens de "**mondial**"). Le breveté peut invoquer son droit de propriété intellectuelle pour s'opposer aux importations parallèles provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen (E.E.E.)³.

2.2) Le même principe de l'épuisement **communautaire** (et non pas international) vaut en matière de marques⁴ et de dessins et modèles.

2.3) **Conditions d'application:**

Charge de la preuve des faits justifiant l'épuisement des produits concernés.

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation belge et de la Cour de justice Benelux, celui qui invoque "l'épuisement" du droit est en principe **tenu de prouver** que les produits concernés ont été mis en circulation par le titulaire du droit ou avec son autorisation dans la Communauté européenne; la charge de la preuve n'incombant pas au titulaire du droit⁵. La seule preuve que les produits concernés ont été achetés à l'intérieur de la Communauté (européenne) à un **revendeur** qui y est établi n'est pas suffisante⁶.

La Cour de justice Benelux a toutefois admis (en matière de marques) qu' "il peut y avoir motif à mettre tout ou partie de la preuve à charge du titulaire de la marque en raison de faits (...) particuliers, allégués (par celui qui invoque l'exception de l'épuisement)"⁷.

² F. de VISSCHER, Brevets et savoir-faire, in Les Droits Intellectuels, Larcier 2007, p.(257) 276, n°259.

³ VAN COUTER Y., VANBRABANT B., Handboek Licentieovereenkomsten, Larcier 2008, p.276, n°198; BUYDENS M., Droit des brevets d'invention (...), Larcier, 1999, pp. 265-266, n°499; Cass. 9 mars 2000, Pas. 2000, 540, n°165 confirmant le droit du titulaire du brevet de s'opposer à l'importation ou au stockage en Belgique de produits brevetés "authentiques" commercialisés sur le marché chinois (arrêt critiqué par L. VAN BUNNEN, Examen de Jurisprudence (1996-2001), R.C.J.B., 2001, pp.234-237, n°254; 2004, pp.452-453, n°11 et par B. VAN REEPINGHEN - E. CORNU, Chronique de jurisprudence, Droits intellectuels (1997-2004), J.T. 2004, (917), 918, n°5; pour une voix critique, en faveur de l'épuisement international: VAN BUNNEN L., Epuisement communautaire et épuisement international: plaidoyer pour une convergence, Ing. cons. 1999, p.510; id. R.C.J.B. 1999, pp.372 et s.

⁴ voy. E. CORNU, Les marques, in Guide juridique de l'Entreprise, 2^eéd. 2007, titre X, Livre 99bis, vol.2, n°s 1310, 1320, 1330; BRAUN A.-CORNU E., Précis des marques, 4^eéd. 2004, p.337, n°311 bis.

⁵ En matière de marques: Cass. 6 juin 2003, Pas. 2003, 1140, n°340; Cour de justice Benelux, 6 juillet 1979, aff. A78/2.Jur.1975-79, p.191; Cour de justice Benelux 6 décembre 1999, aff. A98/1 KIPLING C., G.B.Unic, Jur. 1999, p.12.

⁶ Même arrêt du 6 décembre 1999 de la Cour de justice Benelux, n°31.

⁷ Même arrêt, n°22.

De son côté, la Cour de justice CE, tout en admettant qu'il est compatible avec le droit communautaire d'exiger qu'en principe les conditions de l'épuisement (du droit de marque) doivent être prouvées par le tiers qui invoque ce moyen de défense, a décidé que "les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même rapporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE"⁸.

Cette possibilité de renversement de la charge de la preuve ne vaut que par rapport à l'endroit où les produits ont été pour la première fois commercialisés. Il appartiendra ensuite à celui qui invoque le "consentement" du titulaire du droit, de le prouver, le titulaire ne devant pas prouver l'absence de consentement⁹.

2.4) La jurisprudence belge confirme le principe du caractère communautaire de l'épuisement du droit ainsi que les conditions d'application de cette exception telles qu'elles ont été établies par la Cour de justice CE et par la Cour de justice Benelux¹⁰.

3) Licence tacite

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

- L'article 28 §2 de la loi sur les **brevets** soumet l'épuisement du droit à la condition que le produit breveté ait été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement **exprès**.

Il faut un consentement positif et l'on ne peut se contenter d'un consentement "fictif" ou "supposé"¹¹.

- La Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (l'article 2.23.3 pour les marques et l'article 3.19.4 pour les modèles) ne précise pas que le "consentement" (du titulaire) doit être exprès. S'il peut donc être "implicite" il faut néanmoins qu'il soit "**certain**".
- En ce qui concerne l'épuisement communautaire, la Cour de justice a dit pour droit que le consentement peut être exprès ou implicite mais que dans ce dernier cas, les éléments et les circonstances d'espèce doivent justifier avec certitude la conclusion que le titulaire du droit a renoncé à son droit de s'opposer à la commercialisation dans l'EEE¹². Le simple silence de la part du titulaire du droit ne pourra donc être considéré comme un "consentement" ni d'ailleurs l'absence de mention sur les produits qu'il est interdit de

⁸ Cour de justice CE, 8 avril 2003, Aff. C-244/00, VAN DOREN & Q. GmbH (...), Rec. 2003, I- (3051) 3093-3094.

⁹ VAN COUTER Y. - VANBRABANT B., Handboek van licentieovereenkomsten, p.286, n°214; Cour de justice CE, 20 novembre 2001, Davidoff et LEVI-STRAUSS, C-414/99 à C-416/99, Rec. 2001, I-8696, n°54.

¹⁰ CORNU E., op.cit. n°1340, jurisprudence citée en note 4 e.a. Liège, 3 avril 1998, Ing. Cons. 1998, p.35; Bruxelles, 4 septembre 2000, J.T. 2001, p.218; Anvers, 5 mars 2001, I.R.D.I. 2001, 164; Bruxelles, 24 septembre 2004, Ing. Cons. 2005, 320.

¹¹ Exposé des motifs de la loi du 28 mars 1984, Doc. Parlem. 1980-81, n°919/1, Pasin. 1984, p.(516) 524.

¹² Cour de justice CE, 20 novembre 2001, I.c.

les commercialiser dans l'EEE. Le consentement implique finalement un réel pouvoir de décision de la part du titulaire du droit¹³.

- Selon la Cour de justice CE, le consentement requis doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué¹⁴.
- La jurisprudence belge se conforme –doit se conformer– à ces règles qui, de l'avis de la commission, laissent peu de place à la notion de "implied license"¹⁵.

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

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

4.1) Selon les "Working Guidelines" (n°15) "AIPPI would like to analyze the doctrine of exhaustion in light of the specific circumstances of recycling and repair".

4.2) En ce qui concerne les brevets d'invention, le point de départ de l'exercice est donc **l'épuisement** du droit et les conditions auxquelles celui-ci est soumis (voy. supra n°s 1 à 3). Comme il a été souligné, le **consentement** du titulaire du droit est un élément essentiel pour pouvoir conclure à l'épuisement. L'épuisement (et le consentement) sont relatifs à des produits **déterminés** couverts par le brevet.

Si le tiers apporte des **modifications** à la matière brevetée (sans l'accord du titulaire du droit) il risque de ne plus pouvoir invoquer l'exception d'épuisement: lorsque les caractéristiques essentielles de l'invention brevetée continuent à se retrouver dans le produit **"modifié"**, il risque de commettre des actes de contrefaçon (au sens de l'article 27 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention).

La question est de savoir si la situation est différente au cas où ces "modifications" prennent la forme d'une **réparation** du produit.

4.3) La loi belge sur les brevets d'invention ne prévoit pas cette hypothèse. Une grande prudence paraît s'imposer avant de permettre aux tiers de se prévaloir de l'épuisement du droit du titulaire par rapport à des produits auxquels le tiers a apporté des "réparations". Beaucoup dépendra de la nature, du but et de l'urgence des réparations. L'importance de ces dernières semble justifier que le tiers informe au préalable le titulaire du droit.

4.4) En ce qui concerne les **dessins et modèles**, la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle contient une disposition spécifique concernant l'utilisation de pièces à des fins de **réparation**.

L'article 3.19, alinéa 3, de la CBPI énonce que *le droit exclusif à un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe n'implique pas le droit de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial*. Dès lors, le titulaire d'un dessin ou modèle sur un produit faisant partie d'un produit complexe, dispose d'un droit exclusif sur le dessin ou modèle mais n'est pas habilité à l'exercer contre un tiers qui l'utiliserait à des fins de réparation (en vue de rendre au produit complexe son aspect initial).

¹³ BUYDENS M., p.261, n°491.

¹⁴ C.J.C.E., 1er juillet 1999, Sebago, Rec. 1999, I-4103.

¹⁵ Voy. la jurisprudence (en partie non publiée) citée par VAN COUTER Y. -VANBRABANT B., op.cit., p.287, n°24: Bruxelles 16 mars 2001, Carrefour c. Lancôme; Bruxelles 20 septembre 2001, Carrefour c. Beauté Prestige; Bruxelles 2 mai 2002, JFM Trading c. Zippo Manufacturing Company; Bruxelles 8 mai 2001, Ing. Cons. 2001, 265.

En outre, la Convention Benelux prévoit une exception dans le cadre de réparation de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire Benelux. Conformément à l'article 3.19, alinéa 2, de la CBPI, le titulaire d'un dessin ou modèle n'a pas le droit de s'opposer:

b) à l'importation, sur le territoire Benelux, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules; c) à l'exécution de réparations sur ces véhicules.

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

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

5.1) Selon des “working guidelines” (n°16) “the core of the question concerns situations in which a used product will be recycled and will be used as virtually the same product as it is the case with regard to refilled ink cartridges or the like”.

Le “**recyclage**” au sens visé par les “Guidelines” porte sur “acts whereby products that have served their initial utility are being reused but have not been reduced to ingredients”
à l'exclusion de

- the use of a product in its entirety to manufacture a new and different product;
- the use of ingredients or components in the same sense, e.g. to form a new and different product”.

5.2) En ce qui concerne l'incidence du “recyclage” (au sens précité) en matière de **brevets**, la commission estime qu'en l'absence de législation ou de jurisprudence relative à ces problèmes spécifiques, il paraît justifié de s'inspirer des principes rappelés ci-dessus (sous le point 4.1. à 4.3.) en matière de “réparation”.

La nature, l'importance, la “nécessité” ou l'utilité des actes de recyclage et leur incidence sur ce qui constitue l'objet couvert par le brevet devraient, dans chaque cas être pesées avant de conclure si le recyclage permet d'écarter l'exception de l'épuisement du droit.

Par ailleurs, il faut tenir compte de ce qu'indépendamment de l'épuisement communautaire du droit de brevet, les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas à certains actes, expressément énumérés par la loi (art. 28 §1^{er}): e.a. des actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée; des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les offices de pharmacie.

Dans la mesure où des actes de “réparation” ou de “recyclage” pourraient être considérés comme de tels actes auxquels les droits conférés par le brevet ne s'étendraient pas, la question de l'épuisement ne se poserait évidemment pas.

5.3) En ce qui concerne l'incidence du “recyclage” sur les **dessins et modèles**

Contrairement à l'utilisation des dessins ou modèles à des fins de réparation, la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle ne prévoit pas l'hypothèse du recyclage d'un dessin ou modèle. Le tiers qui désire utiliser un dessin ou modèle à des fins de recyclage devra être prudent. Si le recyclage est de nature à tomber sous les exceptions prévues à l'article 3.19, alinéa, 1^{er}, de la CBPI, le titulaire du droit ne pourra pas s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle. L'épuisement du droit du titulaire sur le dessin ou modèle ne peut pas en tant que tel servir comme justification à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de recyclage. Tout dépendra des circonstances spécifiques.

6) Produits portant une marque

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

6.1) En vertu de l'article **2.23.3** de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle et de l'article 7.2 de la Directive n°29/104/CEE, le principe de l'épuisement souffre exception

"lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur remise dans le commerce."

6.2) Dans l'arrêt VALEO (du 6 novembre 1992) la Cour de justice Benelux (Jur.1992, p.1) a, en réponse à des questions préjudicielles posées par la Hoge Raad (Cour Suprême) des Pays-Bas, précisé le sens de cette exception au principe de l'épuisement par rapport à un cas de "**révision**" ou "**reconditionnement**" de produits originaux¹⁶.

La Cour de justice a dit pour droit:

- *Sauf le cas où la révision ou le reconditionnement entraînent une altération dont la nature et l'étendue sont telles que les produits révisés ou reconditionnés n'appartiennent plus à la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou à celle des produits similaires, l'entreprise qui révisé ou reconditionne des produits pour le recommercialiser ensuite sans qu'ait été effacée l'estampille des marques sous lesquelles ils avaient été mis en circulation à l'origine, se livre à un emploi de la marque d'autrui [auquel le titulaire du droit à la marque peut s'opposer], même s'il est indiqué de façon suffisamment claire sur les produits qu'ils ont fait l'objet d'une révision ou d'un reconditionnement par cette entreprise;*
- *Pour savoir si la règle qui prive le titulaire de la marque du droit de s'opposer, dans les cas [visés par la loi], à l'emploi de sa marque est applicable à la vente de produits révisés ou reconditionnés, il n'importe en principe que de se demander si la révision ou le reconditionnement font subir à l'état des produits une altération d'importance tout à fait secondaire;*
- *a) La restriction "à moins que l'état des produits n'ai été altéré" [...] ne se rapporte pas exclusivement à des altérations portant atteinte au bon renom de la marque considérée;*
b) Après l'altération de l'état des produits, le titulaire de la marque peut aussi s'opposer à l'emploi de la marque sous laquelle lui ou son licencié a mis les produits en circulation, même s'il n'y a pas ou qu'il ne puisse y avoir atteint au bon renom de la marque;
c) Le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à l'emploi de sa marque pour des produits commercialisés par lui ou par son licencié et ensuite révisés ou reconditionnés par des tiers:

(1°) lorsque, en dépit de la révision ou du reconditionnement, il faut admettre qu'il s'agit toujours du produit mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié;

¹⁶ Dans le cas d'espèce "le tiers" nettoyait et façonnait les pièces encore utilisables des embrayages en question et remplaçait les pièces devenues inutilisables par de nouvelles pièces (éventuellement de différentes marques); il assemblait ensuite toutes ces pièces en un embrayage dit révisé.

(2°) lorsque celui qui met en circulation les produits révisé ou reconditionnés démontre que l'effacement de la marque n'est pas possible sans compromettre la qualité technique ou l'utilité d'exiger l'effacement de la marque et lorsqu'il fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour signaler au public lors de la mise en circulation qu'il ne commercialise pas le produit originaire provenant du titulaire de la marque ou de son licencié, mais un produit révisé ou reconditionné par des tiers."

6.3) Cet arrêt interprétatif qui vise un cas très proche de celui de la "**réparation**" définit ainsi, de façon nuancée, les conditions d'application de l'exception au principe de l'épuisement du droit du titulaire de la marque.

Les cours et tribunaux du Benelux devront se conformer à ces "guidelines" sous réserve d'une éventuelle interprétation différente de la même exception figurant à l'article 7.2 de la Directive (n°29/104/CEE), par la Cour de justice des Communautés européennes.

6.4) A cet égard, il convient de rappeler les **conditions très strictes** auxquelles la Cour de justice a soumis la licéité du **reconditionnement** des produits **pharmaceutiques**¹⁷ et du **réétiquetage** de produits¹⁸.

Les juridictions belges doivent se conformer à cette jurisprudence¹⁹.

7) Intention du titulaire du DPI et les restrictions contractuelles

Epuisement et consentement

Afin de savoir si le droit du titulaire du brevet est épuisé, il faut repartir de la notion d'objet spécifique du brevet. Celle-ci a été définie, par la Cour de justice, dans l'arrêt Sterling Drug²⁰ comme étant le fait "d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation du produit industriel, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon".

Dès lors, lorsque l'objet spécifique a été réalisé, le droit est épuisé et il n'est plus possible de faire obstacle au principe de la libre circulation des marchandises.

Nous pouvons en déduire que l'épuisement des droits du breveté suppose, soit une commercialisation ou fabrication par lui-même, soit une commercialisation pour un licencié autorisé à commercialiser. Si le licencié fabrique ou commercialise en méconnaissance ou violation du contrat de licence, l'on considère que le droit du breveté n'est pas épuisé.

Le consentement du titulaire joue donc un rôle capital (voy. ci-dessus sous le n°3). Il implique un réel pouvoir de décision de la part du titulaire du droit²¹. Comme l'a observé la Cour de justice dans son arrêt Merck²², il appartient en effet au titulaire du brevet de décider, en toute connaissance de cause, des conditions dans lesquelles il commercialise son produit.

a) *Dans la détermination du fait de savoir si le recyclage ou la réparation d'un produit breveté est licite ou non, l'intention expresse du titulaire du DPI joue-t-elle un rôle? Par exemple, est-il considéré comme significatif, afin d'empêcher l'épuisement des droits,*

¹⁷ voy. e.a. C.J.C.E. 11 juillet 1996, BRISTOL-MYERS SQUIBB, aff. C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. 1996, I-3457; C.J.C.E. 23 avril 2002, Boehringer et consorts, aff. C-143/00, Rec. 2002, I-3759; C.J.C.E. 26 avril 2007, Boehringer II, avec note E. Cornu, R.D.C. 2007-7, p.669.

¹⁸ C.J.C.E. 11 novembre 1997, aff. C-349/95 Loendersloot-Ballantine, Rec. 1997, I-6227.

¹⁹ e.a. la jurisprudence citée par VAN COUTER-VANBRABANT, o.c. p.275, note 786: Bruxelles, 19 septembre 2006, Aktuapharma c. Merck, R.G. 2004/2391; Bruxelles, 30 septembre 2004, Shering c. Aktuapharma, R.G. 2002/AR/2905.

²⁰ CJCE, 31 octobre 1974, Sterling Drug c. Centrafarm, Rec., 1974, p.1147.

²¹ BUYDENS, M., Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire, n. 491.

²² CJCE, 14 juillet 1981, aff. 187/80, Merck c. Stepfar, Rec., I, p.2063.

d'avoir un marquage énonçant que les produit doit être utilisé une seule fois et jeté ou retourné après une utilisation unique?

Le titulaire du droit a toujours la possibilité de limiter l'utilisation de son droit à un usage particulier, à un territoire déterminé²³. Il peut donc exiger que la licence soit limitée. En effet, le prix qu'il exigera pour accorder cette licence, dépendra de l'usage que pourra en faire le licencié. Il peut donc demander que le produit lui soit restitué après son premier usage.

Une clause contractuelle visant à interdire expressément les réparations ou le recyclage doit être compatible avec les dispositions légales permettant au titulaire du droit de propriété industrielle de s'opposer à l'utilisation de son droit.

De plus, il faut rappeler que, malgré l'épuisement de son droit, le titulaire pourra toujours s'opposer à des contrefaçons, par exemple en cas de fabrication ou utilisation du produit par un tiers en dehors des limites autorisées par le titulaire²⁴, pour autant que ces restrictions soient légales.

La réparation du produit breveté peut donc s'avérer contraire à l'usage auquel avait été autorisé le licencié ou les utilisateurs successifs.

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

Etant donné que nous ne disposons pas de jurisprudence nous supposons que le titulaire du droit devra exprimer le plus clairement possible son intention. Il devra être le plus précis possible lorsqu'il rédigera ses clauses contractuelles.

c) A quel point les autres restrictions contractuelles sont-elles décisives afin de déterminer si le recyclage et la réparation sont licites? Par exemple, si un contrat de licence restreint le territoire où un licencié peut vendre ou expédier des produits, un breveté peut empêcher, sur la base de ses brevets, la vente ou l'expédition de ces produits par des tiers en dehors du territoire désigné. A quelles conditions cette restriction serait-elle valide?

Un contrat de licence doit être lu dans son ensemble. Chaque clause doit être appréciée dans le contexte global du contrat.

Le titulaire a le droit de prévoir des clauses qui limitent l'exploitation du brevet dans le temps, dans l'espace et fixer des quotas de fabrication. Il peut donc restreindre l'exploitation du brevet à un territoire déterminé. Il devra cependant tenir compte des règles de concurrence et éviter de cloisonner les marchés.

d) Existe-t-il d'autres critères objectifs jouant un rôle en plus de ou au lieu de facteurs tels que l'intention du breveté ou les restrictions contractuelles?

La nature du produit breveté pourrait jouer un rôle. Le titulaire du brevet pourrait tolérer plus facilement que de petites réparations urgentes soient réalisées sans son autorisation.

Les réactions des titulaires de brevets peuvent dépendre du secteur de l'industrie concerné.

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

²³ Article 45 § 1 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

²⁴ Article 28 § 2 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; VAN COUTER Y. EN VANBRABANT B., Handboek: Licentieovereenkomsten, p.290.

Droit des marques

Le droit des marques a prévu clairement une exception au principe de l'épuisement en cas d'altération du produit et qui se justifie par la rupture du lien entre le titulaire de la marque et son produit ou service, destructrice de la fonction d'indication d'origine (voy. ci-dessus n°6).

La réparation devra donc être réalisée par le titulaire du droit ou avec son consentement.

L'objet spécifique de la marque diverge en effet de celui reconnu au brevet.

Droit des dessins et modèles

La clause de réparation telle que contenue dans la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle permet de remplacer une pièce protégée par un droit de dessin et modèle, sans le consentement du titulaire du droit, afin de rendre son apparence initiale à l'objet (voy. ci-dessus sous les n°s 1.2, 4.4, 5.3).

8) *Considérations d'antitrust*

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

Le cas de la "réparation" ou du "recyclage" de produits brevetés, portant des marques ou couverts par un droit de dessin ou modèle, n'est pas expressément réglé par les dispositions de droit national protégeant la concurrence. Le cas échéant, il faudra vérifier si un accord déterminé ne risque pas de tomber sous l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence, prévue par la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique et s'il peut éventuellement bénéficier d'une "exemption".

Il faudra évidemment, notamment en ce qui concerne les contrats de licence tenir compte, le cas échéant, des règles de droit européen applicables à ce genre d'accords (e.a. les articles 81-82 du Traité CE et le règlement 772/2004 du 27 avril 2004 de la Commission CE en matière d'accords de transfert de technologie²⁵).

9) *Autres facteurs à considérer*

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

La Commission, convaincue de la nécessaire recherche d'un tel équilibre, ne voit à ce stade des travaux pas d'autres facteurs précis à prendre en considération.

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

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

En ce qui concerne le droit **d'auteur**, qui peut également porter sur un "**modèle**"²⁶, il suffit de rappeler que la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur contient également le

²⁵ Pour une analyse approfondie voy. Y. VAN COUTER -B. VANBRABANT, Handboek Licentieovereenkomsten, Larcier 2008, pp.156-245.

²⁶ La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (art. 3.28 et 3.29) prévoit dans les dispositions relatives à la protection des dessins et modèles, la possibilité du cumul de protection avec le droit d'auteur.

principe de l'épuisement communautaire de ce droit dans les termes suivants (art. 1er §1 al.6 tel que modifié par la loi du 21 mai 2005, art. 2, c.):

"La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une œuvre littéraire ou artistique dans la Communauté européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans la Communauté européenne."

Par ailleurs, le droit d'auteur sur une œuvre comporte également le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation (art. 1 §1 al.2 de la même loi). L'auteur dispose du droit au respect de son œuvre – le droit à l'intégrité - lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci (art. 1 §2 al.6); *"nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur et à sa réputation"*²⁷.

Si le droit d'auteur et son exercice peuvent faire l'objet de dispositions contractuelles comportant notamment une cession (partielle) des droits, la loi (art. 3 §1) prévoit que de telles dispositions contractuelles sont de stricte interprétation (en faveur de l'auteur).

La grande étendue du droit d'auteur, sous ses différents aspects, telle qu'elle résulte ainsi de la loi elle-même, a été confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation²⁸.

La commission estime que ces grands principes qui régissent le droit d'auteur en droit belge, justifient la plus grande prudence avant qu'un tiers, se prévalant de l'épuisement du droit d'auteur, soit admis à procéder à une "modification" de l'œuvre sous forme de "réparation" ou de "recyclage" sans l'autorisation préalable de l'auteur.

11) Questions supplémentaires

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

II) Propositions pour des règles uniformes

- 1) *A quelles conditions les droits de brevet, les droits de dessins et modèles et les droits de marques devraient-ils être épuisés en cas de réparation et de recyclage de marchandises?*
- 2) *La réparation et le recyclage de marchandises devraient-ils être autorisés selon le concept de la licence tacite?*
- 3) *Où et comment devrait-on placer la limite entre le recyclage, la réparation et la réutilisation licites de marchandises protégées par PI et la reconstruction illicite ou la contrefaçon de brevets, dessins et modèles et marques?*
- 4) *Quels effets devrait avoir l'intention du titulaire des DPI et les restrictions contractuelles sur l'épuisement des DPI au regard du recyclage et de la réparation de marchandises protégées?*
- 5) *Les questions d'antitrust devraient-elles être spécifiquement mises en considération dans les cas de réparation ou de recyclage de marchandises? Si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions?*

²⁷ voy. à ce sujet: F. de VISSCHER - B.MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins - Bruylant 2000, p.156-160, n°s 199-202.

²⁸ Cass. 19 janvier 1956, Pas. 1956, I, 484; Cass. 30 juin 2000, I.R.D.I. 2001, 19; Cass. 25 septembre 2003, Pas. 2003, 1471, n°454.

- 6) *Les Groupes sont invités à suggérer d'autres questions qui pourraient faire l'objet d'une future harmonisation relative au recyclage, à la réparation et à la réutilisation de marchandises protégées par DPI.*
- 7) *Sur la base des réponses aux sujets 1 à 6 ci-dessus, les Groupes sont également invités à donner leur opinion sur la manière dont la future harmonisation devrait être accomplie.*

La commission est d'avis que les points mentionnés à ce chapitre ont déjà été, dans la mesure du possible, abordés dans les réponses aux questions soumises au chapitre 1er (sous 1 à 11).

Une éventuelle harmonisation des solutions se situera aux yeux du groupe belge en premier lieu en fonction des règles et de la jurisprudence établies au niveau européen auxquelles les instances nationales doivent se conformer. En plus, les groupes nationaux devront attentivement suivre les discussions qui pourraient, par rapport à l'épuisement de certains droits de propriété intellectuelle, ressurgir au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans le cadre de l'accord ADPIC.

Résumé

Questions 1 à 3

Il résulte des dispositions légales de droit belge et Benelux ainsi que des dispositions du Traité CE (art. 28 et 30) telles qu'interprétées par la Cour de justice CE que l'épuisement **communautaire** (Union européenne ou Espace économique européen) est la règle en droit belge des brevets et du droit d'auteur ainsi qu'en droit Benelux des marques et des dessins et modèles. En ce qui concerne l'application de ce principe de l'épuisement communautaire (e.a. la charge de la preuve, le consentement au titulaire), les tribunaux belges doivent se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice CE et de la Cour de justice Benelux.

Question 4

En ce qui concerne l'effet d'une "**réparation**" de produits couverts par un brevet, le groupe belge estime, qu'en l'absence d'une disposition légale traitant de cette hypothèse, une grande prudence s'impose avant de permettre aux tiers de se prévaloir de l'épuisement du droit du titulaire par rapport à des produits auxquels le tiers aurait apporté des "réparations". Beaucoup dépendra de la nature, du but et de l'urgence des réparations. L'importance de ces dernières justifiera d'autant plus qu'une information préalable du titulaire du droit.

Le droit exclusif sur un **dessin** ou **modèle** qui constitue une pièce d'un produit complexe n'implique pas le droit de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de **réparation** de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial (art. 3.19, alinéa 3 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle).

Question 5

En l'absence de dispositions légales relatives au "**recyclage**", son incidence sur les droits du titulaire d'un brevet ou d'un dessin ou modèle devra être appréciée avec prudence par analogie avec ce qui a été dit ci-dessus (n°4) par rapport à l'hypothèse d'une "réparation".

Question 6

En ce qui concerne les **marques**, la loi prévoit une exception au principe de l'épuisement "lorsque des **motifs légitimes** justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est **modifié** ou **altéré** après leur mise dans le commerce" (article 2.23.3 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle; art. 7.2 de la Directive n°29/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques).

La Cour de justice Benelux (l'arrêt VALEO du 6 novembre 1992) a précisé le sens de cette exception par rapport à un cas de "révision" ou de "reconditionnement" de produits originaux, hypothèse qui se rapproche de celle de la "réparation".

Les juridictions du Benelux doivent se conformer à cette jurisprudence interprétative tout comme elles doivent se conformer aux conditions très strictes auxquelles la Cour de justice CE a soumis la licéité du "reconditionnement" des produits pharmaceutiques et du "réétiquetage" de produits.

Question 7

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut, par la voie contractuelle (p.ex. un contrat de licence), soit imposer certaines restrictions quant à l'exploitation du droit concerné, soit autoriser certaines formes d'usage (p.ex. l'autorisation d'apporter des réparations à l'objet du droit). En tout cas, l'intention du titulaire devra être exprimée clairement et les éventuelles clauses contractuelles devront tenir compte des limites imposées par la loi (notamment les règles en matière de concurrence).

Question 8

Il faut veiller à ce que d'éventuels "accords" ne tombent pas sous l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence au sens de la loi nationale belge du 15 septembre 2006 et des règles de droit européen (les articles 81-82 du Traité CE et le règlement 772/2004 du 27 avril 2004 en matière d'accords de transfert de technologie).

Question 10

Le droit d'auteur adhère également au principe de l'épuisement communautaire (art. 1^{er} §1 al.6 de la loi du 30 juin 1994, modifié par la loi du 21 mai 2005, art. 2, c). Plusieurs dispositions de la même loi et la jurisprudence y relative renforcent l'étendue des droits exclusifs de l'auteur (e.a. l'adaptation de son œuvre, le droit au respect ou à l'intégrité de l'œuvre). Ces règles semblent s'opposer à ce qu'un tiers, se prévalant de l'épuisement du droit d'auteur, procède à une "modification" de l'œuvre sous forme de "réparation" ou de "recyclage" sans l'autorisation préalable de l'auteur.

Summary

Questions 1 to 3

The principle prevailing in Belgium, as it results from the statutory law and the EC-rules as construed by the EC Court of Justice, is the exhaustion of IP-rights **within the European Union or the European Economic Area**.

The Belgian courts apply this principle in conformity with the rules (relating to a.o. the burden of proof, the consent of the IPR-holder) as laid down by the EC Court of Justice and the Benelux Court of Justice.

Question 4

As far as the effect of a "**repair**" of patented products is concerned, the Belgian group is of the opinion that, in the absence of any statutory provision dealing with this situation, serious caution is required before admitting a third person to oppose the exhaustion of the IP right to its holder with regard to products which the third person made subject to "repairs". Much will depend on the nature, the purpose and the urgency of the repair. The more important the latter, the more justified seems to be the requirement of a prior information of the holder of the right.

The exclusive right on a design of a part of a compound product does not imply the right to oppose the use of the **design** for **repairing** that product in order to give it its original aspect (Paragraph 3.19.3 of the Benelux Treaty on Intellectual Property).

Question 5

In the absence of statutory provisions relating to "**recycling**", the incidence of the latter on the rights on a patent or design should be determined with caution, by analogy with what has been said above (nr. 4) with regard to the case of a "repair".

Question 6

As far as **trademarks** are concerned, the uniform law in the Benelux countries provides for an exception to the principle of exhaustion “in case **legitimate reasons** justify that the holder (of the trademark right) opposes the later commercialisation of the products, more particularly when the state of the products is being **modified** or **altered** after their being put on the market (Paragraph 2.23.3 of the Benelux Treaty on Intellectual Property; Art. 7.2. of the European Directive nr. 29/104/CEE).

The Benelux Court of Justice (decision of 6th November 1992 in the case VALEO) has defined the meaning of this exception with regard to a case of “revision” or “repacking” of the original products, a situation which is close to the case of a “repair”.

The courts within the Benelux should conform to this decision as they should also in general conform to the very strict conditions imposed by the EC Court of Justice, on repacking and relabeling of (pharmaceutical) products.

Question 7

The holder of a IP-right may, by way of entering into a contract (e.g. a licence contract), either impose certain restrictions on the exercise or use of the right concerned, authorize some forms of use (e.g. the authorisation to submit the product covered by the rights to some “repairs”). The intention of the holder should anyway be clearly expressed and the contractual clauses must abide by the limitations imposed by the law (especially by the competition rules).

Question 8

If agreements are entered into, one should avoid that they fall under the prohibition of restrictive practices by the Belgian national law of September 15, 2006 and by the EEC-rules (articles 81-82 of the EC-Treaty and the Regulation 772/2004 of April 27, 2004 on agreements relating to transfer of technology).

Question 10

The Belgian copyright law also contains the principle of community exhaustion (art. 1 §1, par.6 Copyright Act of 30th June 1994, as modified by the act of 21st May 2005, art. 2,c). Several provisions of the same Act and case law reinforce the scope of the exclusive rights of the copyright-author (e.g. the adaptation of the work, the right on the integrity or respect of the work). These rules seem to seriously question the possibility for a third person to claim the exhaustion of the right of the author and to modify the work by way of “repair” or “recycling” without the prior authorisation of the author.