



**Minutes de la Session IV du Comité Exécutif
Q205**

Mardi, 9 septembre 2008, 15.30 h, BOSTON

Président de Séance : Thierry Mollet-Viéville
Rapporteur responsable : Shoichi Okuyama, (Assistant du rapporteur général)
Président du groupe de travail : Trevor Cook (TC), UK
Co-président du groupe de travail : Lamberto Liuzzo, Italy
Co-président du groupe de travail : Casey Kook-CHan An, Corée du Sud
Secrétaire du groupe de travail : Claudio Roberto Barbosa, Brésil

1. Introduction

Le président introduit la session et les participants. Shoichi Okuyama fait une courte présentation introductive sur les points légaux pertinents et donne des exemples qui pourraient être mentionnés au cours de la discussion. L'épuisement, la réparation et le recyclage ont été définis. Dans le cadre de cette question, les brevets, les marques et les dessins et modèles ont été considérés. Le droit d'auteur et autres droits ont été exclus. Le travail effectué dans la Q101 traitait de l'épuisement international. 35 rapports ont été reçus avant que le rapport de synthèse ne soit rédigé. Quatre autres rapports ont été reçus ultérieurement. Le rapport de synthèse montre que certains pays mais pas tous ont des règles légales relatives à l'épuisement. Le concept de licence implicite est important au Royaume-Uni. Il n'y a pas de frontière bien nette entre réparation autorisée et reconstruction contrefaisante. Il y a un consensus selon lequel l'intention du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne doit pas influencer sur le concept d'épuisement.

2. Projet de résolution

Trevor Cook (TC) présente la structure du projet (copie jointe en annexe 1). Le point de départ de la discussion a été le travail sur les questions Q101 et Q156. La Commission de Travail devait établir un cadre pour l'analyse de la question de l'épuisement. Dans les "Considérant", les mots "qui sont" ont été insérés avant les mots "objet de droits de propriété intellectuelle". Ceci n'était pas dans le texte avant le Comité Exécutif.

La question de la protection par le droit d'auteur est réservée à des études ultérieures. La réparation et la reconstruction se rencontrent souvent dans le domaine des pièces détachées. Dans certains pays, la protection des dessins et modèles est exclue pour les pièces détachées. Il n'est pas approprié de prendre position sur ce point, à ce stade, sans effectuer un travail complémentaire. Ceci est détaillé dans le paragraphe 3 des "Considérant".

Le recyclage peut être considéré comme la réduction d'un produit à ses constituants, par exemple dans le domaine de l'industrie chimique. Ce dont il s'agit est mentionné dans les orientations de travail, il n'y a donc pas lieu de prendre position sur ce point.

Le paragraphe 5 traduit une discussion énergique sur les thèmes de l'environnement liés au recyclage. La conclusion est qu'actuellement, les questions associées au recyclage peuvent être traitées dans le cadre actuel du droit de la propriété intellectuelle.

Il n'est pas possible de tracer une ligne bien précise entre la réparation permise et la reconstruction contrefaisante. C'est une question de fait et de degré. Une indication est donnée sur ce que sont la réparation et la reconstruction. Les deux premiers paragraphes de la résolution confirment les deux résolutions précédentes à l'encontre du concept d'épuisement international.

Au troisième paragraphe, les mots "tenant compte de la portée du" constituent un qualificatif important car on doit analyser la question de la réparation/reconstruction dans le cadre du droit de propriété intellectuelle en cause.

La résolution définit ensuite l'étendue de la réparation. La terminologie est basée sur le rapport du groupe français. Il inclut la maintenance et les interventions mineures. Si les droits de brevet ont été épuisés avant la réparation, alors ils ont été épuisés après la réparation. Aux Etats-Unis, il existe un curieux concept selon lequel des droits doivent avoir été épuisés initialement.

La reconstruction a à nouveau été définie sur la base du rapport du groupe français, à savoir, modifier ou reproduire un composant essentiel d'un produit, par exemple re-remplir d'encre une cartouche d'imprimante Canon®. Il faut considérer la portée du brevet en cause.

Le recyclage a été défini selon les termes des orientations de travail et non pas par référence aux actes exclus dans le paragraphe 4 des "Considérant".

Les dessins et modèles ne soulèvent aucun problème différent. Voir point 4.

En ce qui concerne les marques, les mêmes principes devraient s'appliquer mais un problème qui doit être approfondi est le lieu dans lequel l'état des biens a été modifié ou altéré après qu'ils ont été mis pour la première fois sur le marché.

Le principe européen sur l'épuisement semble être un principe raisonnable pour la réparation et le recyclage. Il y a une qualification supplémentaire : la référence à la portée de la marque est plus difficile à appliquer que pour les brevets ou les dessins et modèles. En conséquence, on a inséré le mot "seulement" pour souligner l'importance des principes présentés ici.

Le point 6 concerne la mesure dans laquelle on peut qualifier le principe de l'épuisement des droits au moment de la première vente. Comme le montrent la jurisprudence LG v Quanta et la loi uniforme dans l'Union Européenne, on ne peut pas qualifier le principe d'épuisement par une mise en garde ou une condition au moment de la vente mais il se peut que l'on puisse faire un contrat avec des personnes auxquelles on a vendu les biens ou autres en descendant la chaîne d'acquisition des biens. L'AIPPI n'a pas exclu cette possibilité. C'est la raison de la qualification à ce paragraphe.

Le point 7 clarifie un point : si des exceptions s'appliquent, par exemple une défense d'utilisation privée et non commerciale, elles s'appliquent sans affecter le principe général présenté précédemment, c'est-à-dire que si des biens ont fait l'objet d'une reconstruction contrefaisante, le principe de l'épuisement ne s'applique pas.

Point 1 de la résolution

Pas de commentaires. Mis au vote. Oui 97, Non 0, Abstentions 3. Adopté.

Point 2 de la résolution

Pas de commentaires. Mis au vote. Oui 95, Non 0, Abstentions 5. Adopté.

Point 3 de la résolution

La discussion est ouverte sur le point 3(i). Le groupe péruvien demande si, dans le cas où l'intervention modifie certaines parties ou éléments, l'épuisement doit s'appliquer. Trevor Cook (TC) répond qu'il y a des circonstances dans lesquelles il ne s'agit pas strictement d'une réparation, mais qui ne font pas du produit résultant un nouveau produit. Ceci pourrait être inclus dans le cadre des "interventions mineures". Un membre du Comité Exécutif note qu'il aimerait insérer les mots "utilisant les pièces originales ou autorisées". Le président met cet amendement au vote. Mise au vote. Oui 22, Non 76, Abstentions 2. Rejeté.

Pas d'autres commentaires sur le point 3 (i). Mis au vote. Oui 95, Non 3, Abstentions 2. Adopté.

Point 3(ii). Pas de commentaires. Mis au vote. Oui 95, Non 3, Abstentions 2. Adopté.

Point 3(iii). Pas de commentaires. Mis au vote. Adopté.

Point 4 de la résolution

Un membre du groupe suédois note qu'il s'agit d'un exposé général sur les dessins et modèles. Ceci semble incohérent. TC dit que le "considérant" N° 2 rend claire la portée de ce point 4 car on y parle de l'exemple du type cartouche Canon[®], s'il est protégé par dessins et modèles, on pourrait s'opposer à la reconstruction et au re-remplissage comme on pourrait le faire sur la base du droit de brevet. Ceci est différent de la situation des pièces détachées qui s'insèrent dans un produit plus grand. Un membre du groupe néerlandais ajoute qu'il soutiendrait le même principe pour les divers droits de propriété intellectuelle. Il s'interroge sur ce que sont les composants essentiels du dessin et modèle – les caractéristiques essentielles ou non essentielles. TC répond que ceci se produit dans des cas de dessins et modèles et ne doit pas affecter l'application de ce principe aux dessins et modèles.

Vote sur la suppression du point 4. Mis au vote. Oui 17, Non 81, Abstentions 2. Rejeté.

Vote sur le point 4 tel quel. Mis au vote. Oui 86, Non 12, Abstentions 2. Adopté.

Point 5 de la résolution

TC recommande l'insertion du mot "seulement" après les mots "raisons légitimes" – la question de la portée de la protection des marques est plus difficile. La qualification supplémentaire est la base de la façon dont on doit analyser cette position.

Un membre du groupe français demande pourquoi le mot "seulement" devrait être inséré. TC explique qu'il y a un besoin réel de raisons légitimes.

M. Bertram Huber (Allemagne) du Comité des Programmes, dit que l'insertion de "seulement" précise qu'il doit y avoir des raisons légitimes qui ne peuvent pas seulement se baser sur le fait que le plaignant/demandeur est le titulaire du droit de marque. Un membre du groupe français marque son désaccord et demande un vote car ceci n'a pas été discuté par la commission de travail.

Le groupe péruvien souligne une contradiction dans les deux dernières lignes du point 5. Il propose la suppression de la fin du texte à partir des mots "notamment lorsque". TC s'oppose à la suppression de ces mots qui proviennent de la directive et des règles Européennes.

Le groupe péruvien suggère alors de remplacer les mots "notamment lorsque" par "en particulier". TC dit qu'il ne pense pas que cela soit approprié. Ces mots limiteraient les motifs. Il peut y avoir d'autres motifs légitimes.

Le groupe français suggère le mot "en particulier" (qui est le mot utilisé dans la directive) et la suppression du mot "seulement" qui n'est pas dans la directive.

M. Clark Lackert du groupe américain dit qu'il ne s'agit que d'une question d'accentuation.

Le groupe allemand prend l'exemple d'un moteur de voiture protégé par brevet et qui porte une marque. Le piston est remplacé. Ceci ne serait pas une contrefaçon de brevet. La reconstruction pourrait être légale mais si l'on supprime le mot "seulement" le titulaire de la marque pourrait interdire l'utilisation de la marque.

Un vote sur l'utilisation de "en particulier" au lieu de "notamment lorsque" est proposé. Oui 36, Non 53, Abstentions 11. Rejeté.

Un vote sur la proposition de remplacer "notamment lorsque" par "en particulier" et de maintenir le reste de la phrase est proposé. Oui 10, Non 86, Abstentions 4. Rejeté.

Un vote sur la suppression de l'adverbe "seulement" est effectué. Oui 44, Non 48, Abstentions 8. Rejeté.

Un vote sur la suppression des mots allant de "lorsque les conditions des biens...." jusqu'à la fin a été proposé. Oui 18, Non 80, Abstentions 2. Rejeté.

L'ensemble du point 5 est mis au vote. Oui 93, Non 4, Abstentions 3. Adopté.

Point 6 de la résolution

M. Hans Mertens du groupe néerlandais suggère que le mot "doit" (should), à sa seconde répétition, semble signifier que l'on prend position sur ce que le droit contractuel national doit être. Il suggère de remplacer "doit" (should) par "peut" (may). TC indique que ceci accentue la position.

Le groupe autrichien dit que les mots doivent autoriser la possibilité. Le mot "peut" pourrait accroître la confusion. TC aime le mot "does". Il propose de modifier le mot "should" par le mot "does" (*Note du traducteur : intraduisible*).

Un vote sur le remplacement de "should" par "does" est effectué. Adopté. Pas d'autres commentaires. L'ensemble du point 6 est mis au vote. Oui 96, Non 4, Abstention 0. Adopté.

Point 7 de la résolution

Le groupe suédois estime que ce point introduit un nouveau concept. Il n'ajoute rien sur le fond. Il alourdit la résolution. Il propose que le point soit supprimé. TC dit qu'il pense que cela vaut la peine de souligner qu'il y a une large gamme de moyens de défense qui peuvent être ouverts aux tiers dans ces circonstances. Dans le climat actuel, toute tentative de renforcement par les titulaires de droit de propriété intellectuelle peut être présentée comme excessive. Il est bon de réaffirmer qu'il existe des moyens de défense qui peuvent s'appliquer dans de telles circonstances.

TC propose de supprimer le mot "contrefaisant" au début de la troisième ligne et d'ajouter "qui sinon constituerait contrefaçon" après le mot "reconstruction". Le président demande les commentaires du groupe Suédois.

M. David Hill du groupe américain expose que les mots "à ces produits reconstruits" sont un peu étranges et qu'il n'y a pas de référence au produit dans ce point. TC dit que ces mots suivent les termes du paragraphe 3(ii).

M. Jeremy Brown du groupe du Royaume-Uni dit que la dernière phrase ne semble pas nécessaire. Pour TC, il s'agit de préciser que le principe de l'épuisement ne s'applique pas à un tel produit reconstruit. M. Brown confirme qu'il est satisfait de l'explication.

M. Stefan Naumann du groupe français suggère la suppression de la deuxième phrase de la proposition. Si un défendeur gagne, il peut sembler étrange qu'il ne puisse pas vendre le produit parce que le droit n'est pas épuisé. TC dit que cela n'est pas étrange.

M. John Allen du groupe hollandais dit qu'il ne soutient pas la position française.

Un vote est suggéré sur la proposition de supprimer la dernière phrase.

Un rappel à l'ordre est soumis selon lequel le Comité Exécutif doit voter d'abord sur l'amendement suédois, ce qui est rejeté par le Président.

La suppression de la dernière phrase est mise au vote. Oui 27, Non 70, Abstentions 3. Rejeté.

Un vote sur la motion d'insérer à la fin de la première phrase les mots "qui sinon constitueraient une contrefaçon" et de supprimer "contrefaisant" prend place. Oui 93, Non 6, Abstention 1. Adopté.

Vote sur le texte final. Oui 74, Non 25, Abstention 1. Adopté.

Discussion sur le préambule

Partie "Observant"

Sur les paragraphes 1 à 3, M. Yves Bizollon du groupe Français indique qu'il est étrange qu'on ne trouve nulle part dans la résolution une mention de la relation entre le droit de propriété et le droit de propriété intellectuelle. TC dit qu'il n'y a pas d'indication d'un conflit quelconque entre le propriétaire de quelque chose et le propriétaire du droit de propriété intellectuelle. Il s'agit d'une question inhérente et non pas de quelque chose qu'il faut dire. Pas d'autres commentaires.

Vote sur les trois paragraphes de la partie "observant". Oui 99, Non 0, Abstention 1. Adopté.

Partie "Considérant"

Paragraphes 1 à 6. M. Braun du groupe belge pense qu'il est difficile de concilier le paragraphe 6 avec le point 3 de la résolution. TC dit que cela est lié à la tension entre ce point et ce qui se trouve dans les points 3(i) et 3(ii) mais que dans les deux cas, il y a place à une certaine flexibilité. Il s'agit beaucoup d'une question de fait.

M. Naumann du groupe français suggère que de remplacer "critères clairs" par "critères uniformes". TC dit que le groupe de travail accepterait cet amendement. Le groupe belge dit que ceci est un progrès.

Un membre du groupe suédois dit que la même modification de rédaction que celle qui a été faite au point 7 devrait être effectuée ici. TC dit que cela est satisfaisant et acceptable.

Un membre du groupe japonais indique que, en ce qui concerne la réparation et la reconstruction, on devrait plutôt utiliser le mot "recyclage". TC dit que le problème, au paragraphe 5, est que nous avons une idée de la différence entre réparation et reconstruction. Le recyclage pourrait être un concept beaucoup plus large. TC résiste au fait d'insérer le mot "recyclage". Cela rendrait le sujet confus.

L'orateur japonais dit que le recyclage devrait être traité dans le contexte de la réparation et de la reconstruction. Pour TC, cela est traité. Nous notons que la notion de recyclage a une portée plus vaste et est moins claire. Le paragraphe 5 excepte cette forme de recyclage de l'analyse.

Un membre du groupe portugais suggère que, dans le paragraphe 1, les biens reconstruits devraient être ajoutés. Cela manque. TC dit que c'est une bonne idée et devrait être accepté.

Pour le groupe hongrois, l'indication au paragraphe 6 de ce qu'aucun critère uniforme n'a émergé est également vraie pour le recyclage. Il propose les mots "réparation, reconstruction et recyclage, aucun critère uniforme n'a émergé". TC dit que nous devons dire "parmi" car nous avons trois alternatives. Shoichi Okuyama note que ceci contredit la terminologie du point 3(iii).

Le groupe allemand indique qu'il ne soutient pas l'amendement. Le point 3(i) traite de ce point. On introduirait une confusion en mentionnant "recyclage" dans ce "considérant".

Un vote sur la proposition du paragraphe 1, à savoir d'ajouter à la seconde ligne le mot "reconstruit" est mis au point. Oui 94, Non 3, Abstentions 3. Adopté.

Vote sur le paragraphe 1. Oui 99, Non 1, Abstention 0. Adopté.

Vote sur le paragraphe 6, ajouter le mot "recyclage". Oui 46, Non 51, Abstentions 3. Rejeté.

Vote sur le remplacement de "clair" par "uniforme". Oui 90, Non 10, Abstention 0. Adopté.

Vote sur le paragraphe 6 dans son ensemble. Oui 87, Non 12, Abstention 1. Adopté

Vote sur les paragraphes 1 à 6 du "considérant". Oui 91, Non 1, Abstentions 8. Adopté.

Le Président remercie les assistants pour leur attention et les membres du groupe de travail pour leur important travail.

Nicola Dagg

Assistant du rapporteur général

9 Septembre 2008