

Orientation de Travail*

par Jochen E. BÜHLING, Rapporteur général
Dariusz SZLEPER et Thierry CALAME, Suppléants du Rapporteur général
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG et Shoichi OKUYAMA
Assistants du Rapporteur général

Question Q205

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

Introduction

- 1) Au Congrès de Boston en 2008, l'AIPPI examinera la question Q205 de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle en cas de recyclage et de réparation de marchandises. Le recyclage et la réparation sont devenus économiquement et écologiquement de plus en plus importants pour des raisons de réduction de la consommation de matières premières et d'énergie et également afin d'éviter des problèmes environnementaux associés aux traitements des déchets plastics et autres matériaux. Du point de vue d'un consommateur, il peut être avantageux d'avoir le choix entre des produits authentiques fabriqués par les titulaires des DPI et des produits recyclés basés sur des produits authentiques mais commercialisés par des tiers (des entreprises de recyclage ou autres).
- 2) Des questions d'antitrust doivent également être prises en compte lorsque le caractère exclusif des DPI est examiné au regard du recyclage et de la réparation de marchandises. Dans ce contexte, certains considèrent les DPI comme un instrument de fermeture de l'accès aux biens recyclés ou réparés qui devraient, de leur point de vue, être ouverts à tous, dans la mesure où le titulaire du DPI a déjà profité des bénéfices de la première mise sur le marché du produit original.
- 3) L'épuisement d'un DPI signifie en général que le titulaire du DPI ne peut plus interdire un tiers de vendre ou de commercialiser un produit spécifique basé sur son DPI. Le raisonnement derrière la doctrine de l'épuisement est que le produit ayant été mis sur le marché soit par le titulaire du DPI, soit par un tiers avec son consentement, il ne peut, par conséquent, plus exercer les droits exclusifs qui lui avaient été conférés par son DPI. Le produit peut par la suite circuler librement sur le marché. En particulier, il peut être revendu, commercialisé ailleurs, importé ou exporté tant que les exigences de l'épuisement établies par les lois nationales sont remplies. L'épuisement des DPI conduit à une forme spécifique de limitation des droits selon certaines circonstances.
- 4) Un facteur important est le champ géographique de l'épuisement. On peut faire la distinction entre un épuisement purement national limité au territoire du DPI respectif qui correspond habituellement à l'étendue d'un seul pays et un épuisement international. L'épuisement international signifie que les droits sont épuisés dans un pays même si le produit a été mis sur le marché par le titulaire du DPI ou avec son consentement dans un autre pays. Typiquement, le terme "épuisement international" est compris dans son sens le plus large et se réfère à un épuisement des droits à l'échelle mondiale. Un cas spécial d'épuisement international est le concept dit d'épuisement régional qui est appliqué par exemple dans l'Union Européenne

* Traduit par Didier BOULINGUIEZ (Cabinet Plasseraud, FRANCE)

(UE) ou dans l'Espace Economique Européen (EEE). Mettre un produit sur le marché dans un seul pays appartenant à cette région spécifique résulte en un épuisement des droits dans la région entière alors que la commercialisation en dehors de cette région ne conduit pas à un épuisement dans la région.

- 5) Le sujet de Q205 joue un rôle majeur au regard des brevets (incluant les modèles d'utilité). En particulier, des questions se posent quand la réparation ou le recyclage d'un produit concerne des parties qui sont liées à l'invention couverte par des brevets ou par des modèles d'utilité, invention qui est incorporée dans le produit. Dans de tels cas, la réparation ou le recyclage peut s'avérer incompatible avec les droits exclusifs du titulaire du DPI. On peut avoir à distinguer entre le renouvellement complet du produit et le simple remplacement d'une partie cassée. Si le brevet ou le modèle d'utilité concerne seulement la partie remplacée, la situation semble plutôt facile à évaluer. Dans ce cas, il y a contrefaçon si la partie est remplacée sans le consentement du titulaire du DPI, et une distinction entre remplacement et renouvellement est obsolète. Cependant, cela devient plus complexe quand le brevet ou le modèle d'utilité concerne le produit entier et que seule une partie de ce produit est remplacée. Selon l'endroit où l'on place la limite entre un renouvellement de produit et un simple remplacement, la doctrine de l'épuisement des droits peut conduire à des conséquences juridiques différentes.
- 6) Des problèmes similaires se posent pour les marques. Alors que la marque désigne typiquement le produit dans son entier, on peut se demander si la réparation ou le recyclage d'un produit conduit à un nouveau produit ou si le résultat doit toujours être considéré comme l'ancien produit sous une forme améliorée ou modifiée.
- 7) Les dessins et modèles doivent également être pris en compte dans ce contexte. Des problèmes voisins sont bien connus en ce qui concerne les pièces de rechange de voitures. Il a été grandement discuté de savoir si les pièces de rechange devaient ou pouvaient être protégées individuellement, en dehors de la protection par le droit des dessins et modèles pour la voiture entière ou si les droits du titulaire du dessin ou modèle étaient épuisés. Cette discussion a également un impact sur les cas de recyclage et de réparation d'un produit.
- 8) D'autre part, ces problèmes semblent être moins pertinents dans les cas de droit d'auteur ou autres DPI. Manifestement, le lien entre droit d'auteur et protection par le droit des dessins et modèles ne peut être ignoré. Dans cette mesure, l'épuisement du droit d'auteur peut également être examiné dans le cadre de Q205. Cependant, d'autres cas de droits d'auteur ou autres DPI devraient être exclus de la discussion. Les commentaires des Groupes sont néanmoins sollicités si ces droits sont particulièrement pertinents dans leur juridiction.
- 9) De plus, les questions de contrefaçon indirecte ou par fourniture de moyens ne se situent pas per se au cœur de cette question. Ces questions seront traitées en parallèle dans le contexte de Q204. Dans le cadre de Q205 la contrefaçon par fourniture de moyens comme la contrefaçon indirecte ne devraient être considérées que comme des parties d'une discussion plus large sur ce qui constitue la production de nouvelles marchandises plutôt que la simple altération d'un ancien produit.

Travaux précédents de l'AIPPI

- 10) Jusqu'ici, les problèmes spécifiques d'épuisement des DPI au regard du recyclage et de la réparation n'ont pas été pris en compte par l'AIPPI.
- 11) Q146 "Epuisement international des droits de brevet" a été exposé au Conseil des Présidents à Oslo en 1999 et concernait l'épuisement international et régional et les consentements tacites donnés par les titulaires de DPI.

- 12) Au Congrès de Melbourne en 2001, il a été résolu dans Q156 "Épuisement international des Droits de Propriété Industrielle" qu'il ne devrait pas y avoir d'épuisement international des DPI. Cette résolution prenait principalement en considération la question des importations parallèles et les aspects géographiques de l'épuisement et a également affirmé la Résolution Q101 sur "L'Importation Parallèle des Produits Brevetés" adoptée à Barcelone en 1990.
- 13) Lors de la réunion du Comité Exécutif à Berlin en 2005, la Question Q187 "Limitations des Droits exclusifs de PI par le droit de la concurrence" a été examinée. Dans la résolution, la séparation entre l'octroi et la maintenance des DPI, et les remèdes aux actes anticoncurrentiels a été préconisée. Au même moment il a été résolu que les règles du droit de la concurrence pouvaient s'appliquer seulement à l'exercice des DPI, mais pas aux questions de brevetabilité ou de délivrance de brevets.
- 14) L'AIPPI a également pris en considération "les Brevets et la protection de l'environnement" à Montréal en 1995 (Q128). Un large panel de questions tel que le conflit entre la brevetabilité et la protection de l'environnement ont été discutées. La Résolution n'a, cependant, pas touché à l'épuisement des DPI dans le contexte du recyclage des marchandises.

Discussion

- 15) L'AIPPI souhaite analyser la doctrine de l'épuisement à la lumière de circonstances spécifiques de recyclage et de réparation. La réparation peut être définie comme la restauration d'une chose endommagée, usagée ou défectueuse en sa forme d'origine adaptée à une utilisation prévue du produit. Ces actes doivent être distingués d'une reproduction ou reconstruction complète qui pourraient être traitées différemment au regard du DPI et de l'épuisement. Ces dernières ont un intérêt dans les cas où elles sont pratiquées en utilisant des parties d'origine qui ont été mises sur le marché par le titulaire du DPI. Au contraire, une reproduction seulement basée sur des parties fabriquées par des tiers ne serait pas pertinente dans le contexte de Q205. Des cas typiques à examiner et analyser par les Groupes comprendront des situations dans lesquelles une partie d'une entité plus large (le produit entier étant protégé par un brevet ou un modèle d'utilité) serait remplacée et où cette partie spécifique serait essentielle pour le produit breveté et pour l'invention incorporée dans le produit tout entier.
- 16) Le recyclage peut provisoirement être défini comme des actes par lesquels des produits qui ont servi à leur utilité initiale sont réutilisés mais ne sont pas réduits dans leurs composants. Dans le but de cette Question de Travail la définition devrait exclure l'utilisation d'un produit dans son entier afin de fabriquer un produit nouveau et différent, par exemple l'utilisation de déchets papier pour la production de papier dit recyclé ou l'utilisation de bouteilles en plastique pour la production d'autres marchandises en plastique. Devrait également être exclue l'utilisation d'ingrédients ou de composés dans le même sens, par exemple pour former un produit nouveau ou différent. Le cœur de la question concerne des situations dans lesquelles un produit usagé sera recyclé et sera utilisé comme virtuellement le même produit comme c'est le cas pour les cartouches d'encre remplies ou analogues. Lorsque les juridictions ont développé des programmes relatifs au recyclage ou à la réparation de produits protégés par DPI, de tels programmes devront également être discutés en ce qui concerne la relation des aspects économiques d'une part et la protection adéquate des DPI d'autre part.
- 17) Les situations suivantes peuvent servir d'exemples pratiques:
 - a) remise à neuf, avec remplacement de pellicules et nouvelles jaquettes, d'appareils photos jetables usagés protégés par le droit des brevets ou des dessins et modèles;
 - b) remplissage de cartouches d'encre ou de toner usagés pour des imprimantes domestiques ou de bureau ou des photocopieuses;

- c) reconstruction d'une voiture à partir de pièces de deux ou plusieurs voitures usagées ou avec des dysfonctionnements;
- d) récupération d'un médicament à partir de l'urine d'un patient et vente du médicament récupéré;
- e) réutilisation de seringues jetables destinées à un usage unique;
- f) remplissage et vente à une partie différente du premier acheteur de ce produit d'un récipient portant une marque protégée;
- g) réparation et revente à un tiers d'un produit usagé portant une marque protégée.

Prière de noter que cette liste sert de vue d'ensemble non exhaustive d'exemples pratiques destinés à illustrer les problèmes et les questions qui peuvent survenir en rapport avec les DPI et leur épuisement en cas de réparation ou de recyclage. Les Groupes seront les bienvenus pour ajouter à leurs explications des cas issus de leur propre juridiction.

- 18) Comme mentionné ci-dessus, les produits brevetés comprennent très souvent des composants qui doivent être remplacés régulièrement en raison de l'usure qu'ils subissent dans leur utilisation quotidienne. A moins que de telles pièces n'aient clairement pas de rapport avec l'invention brevetée, la question se pose à savoir dans quelle mesure les pièces sont liées à l'invention et quelles sont les conséquences relatives à l'épuisement des droits de brevet quand ces pièces sont remplacées. Puis il y a également des situations dans lesquelles une pièce n'est pas destinée à être remplacée régulièrement, mais où la pièce se rompt d'une manière inattendue. Ces deux types de situation peuvent devoir être traités différemment au regard des statuts et des décisions de justice développés autour des théories d'épuisement et de la dichotomie dite de la réparation vis-à-vis de la reconstruction pour les brevets.
- 19) En ce qui concerne les marques et les dessins et modèles des problèmes similaires peuvent survenir. La réutilisation par un fournisseur tiers de récipients portant des marques protégées peut également être considérée comme un type de recyclage qui peut contribuer à la réduction des déchets et être favorable pour les consommateurs, alors que cela peut affaiblir la position du titulaire de la marque. Par exemple, quand un fournisseur tiers re-remplit un récipient usagé présentant une marque protégée avec le même type de marchandise que le contenu original et soit renvoie le récipient rempli au propriétaire du récipient soit le vend à un autre utilisateur, on peut se demander si de tels actes constituent une contrefaçon de marque ou si ces actes sont permis selon la doctrine de l'épuisement des droits.
- 20) Actuellement, différents pays ou régions adoptent des approches différentes. L'Union Européenne a développé son propre épuisement "régional" selon le régime de la libre circulation des marchandises dans l'Union Européenne et l'Espace Economique Européen. Aux Etats-Unis, la Court Suprême américaine et la Court d'Appel pour le Circuit Fédéral ont rendu une série de précédents sans établir de normes claires, et les cours japonaises ont développées une doctrine unique relative à l'épuisement. Une ligne subtile entre la réparation licite et la reconstruction contrefaisante est difficile à tracer, mais est importante pour les entreprises qui doivent prendre des décisions. Selon une telle ligne un acte peut constituer une contrefaçon d'un DPI dans un pays alors qu'il peut être autorisé dans un autre. Ceci devient particulièrement pertinent lorsque les produits usagés ou recyclés traversent les frontières et sont soumis à un traitement pour recyclage ou réparation dans un pays afin d'être vendus dans un autre pays. Fréquemment, le recyclage et la réparation sont faits à l'échelle internationale. Par exemple, des cartouches d'encre usagées et collectées dans un pays peuvent être expédiées dans un autre pays pour traitement et remplissage et des produits traités et remplis peuvent être expédiés de là vers un pays tiers.

- 21) Le concept juridique de licences tacites qui est reconnu dans certaines juridictions peut également conduire à des conclusions différentes au regard de la contrefaçon de DPI par des actes de réparation ou de recyclage. Ce concept s'applique en particulier en rapport avec des contrats qui concernent les transactions relatives à un produit protégé par un DPI. Si le contrat ne contient pas de clauses spécifiques, on peut présumer que le titulaire du DPI accorde en complément une licence tacite pour utiliser le produit. On devra alors déterminer dans quelle mesure une telle licence tacite couvre également la réparation et le recyclage du produit.
- 22) L'intention du breveté ou des restrictions contractuelles devront être prises en considération à cet égard. Pour exemples, les indications sur les produits ou leurs emballages selon lesquelles ceux-ci ne doivent être utilisés qu'une seule fois ou des dispositions de licences selon lesquelles les produits vendus à un tiers ne devraient pas être couverts. De tels aspects jouent un rôle insignifiants au Japon (2005(ne) 10021, une décision en grand panel de la Haute Court de PI, 31 Janvier 2006), alors que l'on donne apparemment du poids aux restrictions contractuelles aux USA (LG Electronics v. Bizcom Electronics, 453 F.3d 1364 (Fed.Cir.2006)).
- 23) Les questions d'antitrust peuvent également jouer un rôle dans ce contexte. Les titulaires de DPI pourraient exercer abusivement les droits conférés par brevets, dessins et modèles ou marques afin de protéger les ventes non seulement du produit original mais encore des pièces de rechange ou des consommables. Dans une telle situation, les titulaires de DPI pourraient essayer d'étendre le champ de protection conférée par leur DPI et interdire la réparation ou le recyclage d'un produit protégé au-delà de ce qui serait acceptable au regard des aspects antitrust. Ceci peut être le cas lorsque des tiers procédant au recyclage et à la réparation de marchandises sont exclues d'une entrée sur le marché à cet égard.
- 24) Les différents facteurs mentionnés ci-dessus et les différents intérêts des titulaires de DPI et des tiers (principalement le public) doivent être équilibrés. D'une part, il ya les incitations pour les inventeurs, le développement de nouvelles technologies et dessins et modèles, et l'encouragement à l'investissement. D'autre part, on doit considérer les intérêts légitimes du public dans le libre échange et l'utilisation des marchandises mises sur le marché par le titulaire du DPI (ou avec son consentement) et pour lesquelles le titulaire du DPI a déjà reçu des bénéfices, principalement sous la forme d'une compensation financière. Il sera important de trouver un équilibre raisonnable, en mesurant ces facteurs et en prenant en considération la justification de base de l'existence de DPI, le besoin de développements économiques et écologiques durables dans les sociétés modernes et le bénéfice des consommateurs.

Questions

I) Analyse de la jurisprudence et des lois actuelles

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

1) *Épuisement*

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?

2) *Épuisement international et national*

La loi dans votre pays applique-t-elle l'épuisement international des brevets, dessins et modèles ou marques? Si oui, y a-t-il des conditions supplémentaires pour l'épuisement international

par rapport à l'épuisement régional ou national, telles qu'une absence de marquage sur les produits selon lequel ils sont destinés seulement pour la vente dans une région ou un pays spécifique, ou la non existence de restrictions contractuelles sur les distributeurs afin qu'ils n'exportent pas les produits en dehors d'une certaine région? Quel est l'effet d'une rupture des obligations contractuelles par un acheteur?

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

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

3) *Licence tacite*

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

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?

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?

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?

7) *Intention du titulaire du DPI et les restrictions contractuelles*

a) Dans la détermination du fait de savoir si le recyclage ou la réparation d'un produit breveté est licite ou non, l'intention expresse du titulaire du DPI joue-t-elle un rôle? Par exemple, est-il considéré comme significatif, afin d'empêcher l'épuisement des droits, d'avoir un marquage énonçant que les produits doivent être utilisés une seule fois et jetés ou retournés après une utilisation unique?

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

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?

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?

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

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?

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?

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?

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

Les Groupes sont avancés à avancer des propositions pour l'adoption de règles uniformes relatives à l'épuisement des DPI en cas de recyclage et réparation de marchandises. Plus spécifiquement, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes:

- 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?*
- 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.*

Note:

Il serait utile et apprécié que les Groupes suivent l'ordre des questions dans leurs Rapports et utilisent les questions et les nombres pour chaque réponse.