

*Vol. 18, n° 3*

## **La notion d'épuisement des droits : évolution et rôle actuel en commerce international**

**Sophie Verville\***

|  |     |
|--|-----|
| 1. Introduction . . . . .  | 551 |
| 2. L'évolution de la notion d'épuisement des droits de<br>propriété intellectuelle en commerce international . . . . . | 553 |
| 2.1 Les applications variées de la notion . . . . .  | 554 |
| 2.1.1 L'épuisement des droits au Canada . . . . .  | 554 |
| 2.1.1.1 Marques de commerce . . . . .  | 554 |
| 2.1.1.2 Droit d'auteur. . . . .  | 555 |
| 2.1.1.3 Brevets . . . . .  | 556 |
| 2.1.2 L'épuisement des droits aux États-Unis. . . . .  | 557 |
| 2.1.2.1 Marques de commerce . . . . .  | 557 |
| 2.1.2.2 Droit d'auteur. . . . .  | 559 |

---

© Sophie Verville, 2006.

\* Avocate, l'auteure est doctorante en droit ; sa thèse, réalisée en cotutelle auprès de l'Université Laval et de l'Université Montpellier I, porte sur la disponibilité juridique des marchandises et la propriété intellectuelle dans la vente internationale.

---

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 2.1.2.3 | Brevets . . . . .   | 560 |
| 2.1.3   | L'épuisement des droits en Europe . . . . .   | 562 |
| 2.1.3.1 | Marques de commerce . . . . .   | 563 |
| 2.1.3.2 | Droit d'auteur. . . . .   | 565 |
| 2.1.3.3 | Brevets . . . . .   | 566 |
| 2.2     | Les difficultés d'intégration de la notion au sein<br>d'accords internationaux . . . . .  | 567 |
| 2.2.1   | L'Accord sur les aspects des droits de propriété<br>intellectuelle qui touchent au commerce . . .   | 568 |
| 2.2.1.1 | Les négociations qui ont mené à<br>l'article 6 de l'Accord . . . . .  | 568 |
| 2.2.1.2 | Le texte final de l'article 6<br>de l'Accord. . . . .   | 570 |
| 2.2.2   | Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et<br>le Traité de l'OMPI sur les interprétations et<br>exécutions et les phonogrammes. . . . . | 572 |
| 2.2.3   | L'Accord sur le libre-échange<br>nord-américain . . . . .   | 574 |
| 3.      | Le rôle actuel de la notion d'épuisement des droits de<br>propriété intellectuelle en commerce international . . . . .                    | 576 |
| 3.1     | Le contrôle des importations parallèles par la<br>conception étatique de l'épuisement . . . . .   | 576 |
| 3.1.1   | Le contexte des importations parallèles. . . . .  | 576 |
| 3.1.2   | L'influence de la portée retenue de la notion<br>d'épuisement . . . . .   | 578 |
| 3.2     | Le contrôle des importations parallèles par les<br>stipulations contractuelles . . . . .  | 579 |
| 4.      | Conclusion . . . . .  | 581 |

## 1. Introduction

Les droits de propriété intellectuelle ont été pensés comme des compléments au commerce, comme une façon d'encourager les échanges commerciaux<sup>1</sup>. Pourtant, ils posent un problème d'équilibre entre la protection de l'exclusivité territoriale conférée par titre de propriété intellectuelle et l'objectif de libre circulation des biens et services qui fait l'objet d'accords internationaux fondamentaux. À titre de monopoles d'exploitation, les droits de propriété intellectuelle constituent des entraves à la libre circulation des marchandises. Or, dans l'optique d'équilibrer les divers intérêts en cause, une limite importante à l'exclusivité a été élaborée : l'épuisement des droits de propriété intellectuelle<sup>2</sup>.

L'épuisement des droits est provoqué par la première mise en marché du produit et fait perdre au titulaire du droit de propriété intellectuelle le contrôle sur la circulation ultérieure de ce produit. En revanche, la première mise en marché lui est réservée exclusivement ; l'épuisement des droits entre donc en action une fois la première mise en marché *légitime* effectuée, c'est-à-dire directement par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.

- 
1. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après « OMPI ») souligne d'ailleurs le potentiel important de la propriété intellectuelle à générer la croissance économique ; voir « Message de M. Kamil Idris, Directeur général de l'OMPI », [En ligne] <[http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/wipo\\_pub\\_888\\_preface.pdf](http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/wipo_pub_888_preface.pdf)> (page consultée le 19 juin 2006) ; Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, « Politique de concurrence et exercice des droits de propriété intellectuelle », Rapport révisé par le Secrétariat de la CNUCED (TD/B/COM.2/CLP/22, 8 mai 2001), à la page 24.
  2. Référant à la célèbre analogie entre l'épuisement des droits et un citron qui, une fois pressé, ne produit plus de jus, Yves Gaubiac rappelle les origines allemandes du concept, qui remonte au début du XX<sup>e</sup> siècle ; « The Exhaustion of Rights in the Analogue and Digital Environment », *Copyright Bulletin* Vol. XXXVI, No. 4, October-December 2002, § 2, [En ligne] <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001397/139700E.pdf#page=2>> (page consultée le 19 juin 2006).

Après cette première commercialisation, l'acquéreur du bien pourra l'utiliser et le céder à son tour, sans que le titulaire du droit de propriété intellectuelle ne puisse s'opposer à cette circulation :

The doctrine of exhaustion addresses the point at which the IPR holder's control over the good or service ceases. This termination of control is critical to the functioning of any market economy because it permits the free transfer of goods and services. Without an exhaustion doctrine, the original IPR holder would perpetually exercise control over the sale, transfer or use of a good or service embodying an IPR, and would control economic life.<sup>3</sup>

La notion d'épuisement des droits joue donc un rôle déterminant dans la façon dont la propriété intellectuelle affecte le mouvement des biens et services en commerce international. La logique de cette limite au monopole du titulaire tient au rendement économique de ses efforts de développement et de ses investissements qui est assuré par l'exclusivité de la première commercialisation.

L'épuisement des droits marque en fait une distinction entre l'objet corporel et le caractère immatériel de la propriété intellectuelle. Alors que la propriété d'un objet corporel s'identifie aux limites physiques de ce dernier, le caractère intangible de la propriété intellectuelle ne permet pas une telle identification de l'emprise juridique<sup>4</sup>. Le droit immatériel ne s'incorpore pas à la chose vendue, certes, mais il y demeure lié, que ce soit par un symbole de sa provenance (marque de commerce), par le processus inventif qui y est incorporé (brevet), par ses caractéristiques visuelles touchant la forme, le motif ou les éléments décoratifs (dessin industriel), par l'œuvre littéraire et artistique ou encore par le programme d'ordinateur qui en fait l'intérêt (droits d'auteur). Puisqu'une réserve de contrôle en faveur du titulaire du droit de propriété intellectuelle sur l'objet physique malgré sa vente subséquente affecterait de manière abusive la propriété d'une tierce personne dans cet objet, il faut délimiter clairement les limites du monopole octroyé au titulaire. La notion d'épuisement vise ainsi à fixer l'une de ces limites en conjuguant la séparation de l'objet matériel du caractère intangible de la propriété intellectuelle qui y est liée.

3. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), à la page 93.

4. Jacques RAYNARD, « Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », dans *Mélanges J.-J. Burst*, (Paris, Litec, 1997) 527, à la page 538.

Par ailleurs, l'épuisement des droits peut être national, régional ou international. Dans le premier cas, la mise en marché faite dans un pays produira l'épuisement sur ce territoire uniquement. Dans le second, les conséquences de l'épuisement seront étendues au territoire de tous les pays parties à une entente régionale à cet effet si la première mise en marché est réalisée sur le territoire de l'un des pays membres (en matière de marques de commerce au sein de l'Union européenne, par exemple). Enfin, l'épuisement international implique des conséquences à l'échelle mondiale dès qu'une première mise en marché est réalisée, peu importe l'endroit où elle a lieu.

La détermination de la portée de l'épuisement provoqué par une première mise en marché est donc très importante en commerce international. C'est en principe selon le droit national pertinent qu'il convient de s'assurer qu'un titulaire est ou non fondé à entraver l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises sur un territoire. Or, les droits nationaux présentent sur le sujet des disparités significatives. Bien que la notion générale d'épuisement des droits soit commune à de nombreux droits nationaux, son régime est loin de faire l'objet d'un traitement uniforme.

Aussi, le développement de la notion en commerce international s'est réalisé difficilement. La notion est connue et insérée dans certains accords internationaux, mais ses développements plus détaillés se rapportent essentiellement aux droits nationaux. Par ailleurs, la notion d'épuisement en commerce international affecte de manière fondamentale la dynamique de la libre concurrence, ce qui justifie le fait que les États ont des conceptions variées quant à sa portée territoriale.

## **2. L'évolution de la notion d'épuisement des droits de propriété intellectuelle en commerce international**

Les ententes internationales plus anciennes, telles que la Convention de Paris<sup>5</sup> et la Convention de Berne<sup>6</sup>, ne se prononcent pas

---

5. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (OMPI, WO020FR).

6. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967, à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 (OMPI, WO001FR).

sur la question de l'épuisement des droits. Plus récemment, la notion a été reconnue et insérée au sein de certains accords, quoique de manière assez superficielle. En fait, les développements de la notion au sein des droits nationaux révèlent d'importantes variations d'application, ce qui explique l'incorporation assez limitée qui en a été faite au sein d'accords internationaux.

### 2.1 *Les applications variées de la notion*

Les variations sur la notion d'épuisement tiennent tant au déclenchement du mécanisme (*i.e.*, à la légitimité de la mise en marché) qu'à la portée de ses effets (*i.e.*, épuisement national, régional ou international). À ce sujet, un bref rappel des aménagements de la notion réalisés au Canada, aux États-Unis et au sein de l'Union européenne permettent de constater la variété des applications possibles. Par ailleurs, des variations en fonction des types de droits de propriété intellectuelle au sein de ces systèmes juridiques sont également observables. Nous nous attacherons à cet égard aux applications courantes de l'épuisement en matière de marques de commerce, de droit d'auteur et de brevets.

#### 2.1.1 *L'épuisement des droits au Canada*

Les applications de la notion d'épuisement des droits au Canada sont relativement récentes. Montrant une certaine ouverture sur les marchés en matière de marques de commerce, l'épuisement international y est en vigueur, alors que l'épuisement est limité à une échelle nationale en matière de droit d'auteur et, généralement, de brevets.

##### 2.1.1.1 *Marques de commerce*

Depuis le milieu des années 80, les tribunaux canadiens<sup>7</sup> admettent qu'un titulaire de droits de propriété intellectuelle dans une marque au Canada ne peut empêcher l'importation parallèle de marchandises marquées lorsqu'elles ont été légalement acquises à l'étranger du propriétaire de la marque au Canada ou avec son consentement<sup>8</sup>. Il s'agit donc d'une consécration de l'épuisement

7. *La Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, est pour sa part muette sur la question de l'épuisement.

8. *Coca-Cola Ltd. c. Pardhan* (1999), 85 C.P.R. (3d) 489 (C.A.F.) (permission d'appel refusée (2000), 256, N.R. 1977 (note) (C.S.C.)) ; *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 153 (C.A.F.) ; *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd.* [1984] 1 R.C.S. 583 ; Kelly GILL et R. Scott JOLLIFFE, *Fox on*

international. Le juge Hugessen, pour la Cour d'appel fédérale, expliquait à ce sujet : « Goods which originate in the stream of commerce with the owner of a trade-mark are not counterfeit or infringing goods simply because they may have arrived in a particular geographical market where the trade-mark owner does not wish them to be distributed »<sup>9</sup>.

Par ailleurs, l'épuisement vaut pour les biens qui ne présentent pas de différences substantielles par comparaison avec ceux commercialisés par le titulaire au Canada<sup>10</sup>. En d'autres termes, si le client obtient exactement ce à quoi il doit s'attendre du fait de la présence de la marque, il n'y a pas lieu de limiter la concurrence commerciale.

#### 2.1.1.2 Droit d'auteur

La notion d'épuisement en droit d'auteur produit des effets plus limités. La première limite tient à la nature des actes exclusifs réservés au titulaire – et n'est donc pas, en principe, réservée au droit canadien. Conformément au concept d'épuisement, le titulaire perdra son droit de contrôler toute revente ou commercialisation subséquente du support matériel sur lequel l'œuvre est fixée. Par contre, ses autres droits, comme le droit exclusif d'autoriser la reproduction de l'œuvre sur un autre support, le droit d'adapter l'œuvre ou ses droits moraux<sup>11</sup>, ne seront pas affectés.

Mais de manière plus spécifique au droit canadien, la législation pertinente ainsi que les décisions rendues par les tribunaux canadiens<sup>12</sup> limitent la portée de l'épuisement du droit d'auteur à

---

*Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd., (Toronto, Carswell, 2004), aux pages 12-33 à 12-35 ; Jean-Sébastien BRIÈRE, « Importations parallèles : quand les marchés gris nous en font voir de toutes les couleurs ! » dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, aux pages 132-133 ; Sheldon BURSHTEIN, *The Corporate Counsel Guide to Intellectual Property Law* (Aurora, Canada Law Book, 2000), à la page 70.

9. *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 153 (C.A.F.), § 11 et 14.
10. *Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 153 (C.A.F.) ; *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.
11. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42, articles 3 et 14.1.
12. *Fly By Nite Music Co. c. Record Warehouse Ltd.* (1975), 20 C.P.R. (2d) 263 (C.F.P.I.) ; *Dictionnaire Robert Canada SCC c. Librairie du Nomade Inc.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F.P.I.), conf. (1990), 37 F.T.R. 240 (note) (C.A.F.) ; *Clarke, Irwin & Co. c. Cole & Co.* [1960] O.R. 177 (H.C. d'Ont.) ; *A & M Records of Canada Ltd. c. Millbank Music Corp.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (C.F.P.I.) ; K. GILL et

une échelle nationale. Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* précise d'ailleurs que constitue un acte de contrefaçon le fait de vendre, de commercialiser ou d'importer dans ce but des copies d'une œuvre protégée par droit d'auteur qui ont été produites à l'étranger sans le consentement du titulaire des droits relatifs à cette œuvre au Canada.

### 2.1.1.3 Brevets

La situation est moins formelle à l'égard des brevets. L'article 42 de la *Loi sur les brevets*<sup>13</sup> précise d'abord l'étendue du monopole accordé au Canada, soit « le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention, sauf jugement en l'espèce par un tribunal compétent »<sup>14</sup>. En complément, la Cour fédérale a confirmé que même si la loi ne prévoit pas expressément le droit exclusif d'importer au Canada des produits incorporant l'invention protégée par le brevet (comme c'est le cas aux États-Unis<sup>15</sup>), le droit de revendre comprend implicitement celui d'importer<sup>16</sup>.

Les tribunaux canadiens admettent que l'importation parallèle au pays de biens incorporant une invention protégée par brevet au Canada ou qui pourraient être produits ou fabriqués par un procédé protégé par brevet au Canada constitue un acte de contrefaçon<sup>17</sup>. Par contre, aucune décision n'a encore été rapportée au sujet de biens qui auraient été acquis à l'étranger, soit via un distributeur autorisé ou un licencié légitime, ou encore directement du titulaire du brevet. À

R. S. JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 2004), aux pages 12-34 et suivantes ; Howard P. KNOPF, « Limits on the Nature and Scope of Copyright », dans *Copyright and Confidential Information Law of Canada*, Gordon F. Henderson dir. (Toronto, Carswell, 1996), aux pages 229 et 272.

13. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4.

14. Quoique la notion de contrefaçon ne soit pas précisée par la loi canadienne, les tribunaux sont d'avis qu'est contrefacteur tout acte qui gêne la pleine jouissance du monopole octroyé au titulaire du brevet ; *Skelding c. Daly* (1941), 1 C.P.R. 266, à la page 272, (C.A. de C.-B.) ; *Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co.* (1973), 11 C.P.R. (2d) 153 (C.F.P.I.) ; *Cabot Corp. c. 318602 Ontario Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 132 (C.F.P.I.), à la page 163 ; *Lishman c. Erom Roche Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 72 (C.F.P.I.), à la page 77 ; Harold G. FOX, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 1969), à la page 349.

15. *Infra*, § 2.1.2.3.

16. *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 358 (C.F.).

17. *Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd.*, 47 C.P.R. (2d) 1 (C.F.P.I.), conf. (1980), 54 C.P.R. (2d) 155 (C.A.F.), conf. 42 N.R. 254 (CSC) ; *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd (No.1)* (1965), 49 C.P.R. 7 (C. d'Éch.).

ce sujet, Kelly Gill et R. Scott Jolliffe pressentent l'application d'un régime mixte d'épuisement<sup>18</sup> :

If faced with such a situation, Canadian courts will likely limit exhaustion to the jurisdiction of acquisition in those cases where the grey marketer had obtained the grey goods through the Canadian patent owner's foreign licensee or distributor,<sup>189</sup> whereas a direct sale by the patent owner to the grey marketer may be deemed to result in international exhaustion.<sup>190</sup>

Note 189 : In accordance with the decision in *Beecham Group Limited v. Bristol Laboratories Ltd.*, [1978] R.P.C. 153 (H.L.), in which it was held that a purchaser who acquires from a foreign licensee restricted as to territory acquires no greater rights than such licensee. Accordingly, the first sale in this context results only in domestic exhaustion as a result of the implied restrictions as to territory at the time of such sale.

Note 190 : *Betts v. Willmott*, (1871) L.R. 6 Ch. App. 239 ; in which it was held that, absent an explicit restriction at the time of first sale by a patent owner, the purchaser is presumed to be licensed to use or resell in any manner (and in any jurisdiction) without objection from such patent owner.

En principe, donc, mais sous réserve de développements jurisprudentiels plus détaillés, le droit canadien limite à l'échelle nationale l'épuisement des droits en matière de brevets.

### 2.1.2 L'épuisement des droits aux États-Unis

Le droit américain présente encore plus de particularités d'applications de la notion d'épuisement que le droit canadien. Caractérisés par plusieurs décisions contradictoires, les monopoles intellectuels en matière de droit d'auteur et de brevets sont limités par une notion d'épuisement à portée incertaine. Quant au droit des marques, une approche mixte semble être en vigueur.

#### 2.1.2.1 Marques de commerce

L'épuisement des droits dans la marque aux États-Unis tire sa source de deux dispositions légales, soit l'article 42 du *Lanham Act* et l'article 526 du *Tariff Act* :

[...] no article of imported merchandise which shall copy or simulate the name of the any (*sic*) domestic manufacture, or manufacturer [...] which shall copy or simulate a trademark

---

18. K. GILL et R. S. JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 2004), à la page 12-37.

registered in accordance with the provisions of this Act [...] shall be admitted to entry at any customhouse of United States.<sup>19</sup>

[...] it shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or the label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association created or organized within, the United States, and registered in the Patent and Trademark Office by a person domiciled in the United States [...] unless written consent of the owner of such trademark is produced at the time of making entry.<sup>20</sup>

Le *corpus* jurisprudentiel qui complète ces dispositions est par ailleurs important, de sorte qu'une approche mixte a été développée. En fait, le droit américain reconnaît généralement l'épuisement national des droits du titulaire d'une marque<sup>21</sup>. L'épuisement peut toutefois être international en vertu de l'exception de « common control »<sup>22</sup>. Cette exception entre en jeu lorsque l'entreprise propriétaire de la marque à l'étranger et l'entreprise propriétaire de la marque aux États-Unis sont possédées par la même entité ou lorsqu'elles sont liées par une relation de compagnie mère à filiale.

Cependant, tout comme en droit canadien, les marchandises ne devront pas comporter de différences significatives, à défaut de quoi la confusion qui pourra résulter de la circulation des marchandises justifiera un recours en justice et ce, peu importe la participation du titulaire aux États-Unis dans la mise en marché à l'étranger<sup>23</sup>. Cette particularité semble tout à fait logique, compte tenu de la raison

19. 15 U.S.C. 1124.

20. 19 U.S.C. 1526.

21. *Champion Spark Plug Co. c. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947) ; Darren E. DONNELLY, « Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine », 13 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 445 (1997), aux pages 454 et s.

22. *KMart Corp. c. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281 (1988) ; *Weil Ceramics and Glass, Inc. c. Dash*, 878 F.2d 659 (3d Cir. 1989) (certiorari refusé, 493 U.S. 853 (1989)) ; Margreth BARRETT, « The United States' Doctrine of Exhaustion : Parallel Imports of Patented Goods », 27 *Northern Kentucky Law Review* 911 (2000), à la page 916.

23. *El Greco Leather Prods. Co., c. Shoe World, Inc.*, 806 F.2d 392 (2d Cir. 1986) (certiorari refusé, 484 U.S. 817 (1987)) ; *Original Appalachian Artworks, Inc. c. Granada Elecs., Inc.*, 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987) (certiorari refusé, 484 U.S. 847 (1987)) ; *Lever Bros. Co. c. United States*, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993) ; *Société des Produits Nestlé, S.A. c. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992) ; *Helene Curtis, Inc. c. National Wholesale Liquidators, Inc.*, 890 F. Supp. 152 (1995) ; *Grupo Gamesa S.A. De C.V. c. Dulceria El Molino, Inc.*, 39 U.S.P.Q.2d

d'être des marques de commerce, soit l'information du client quant à l'origine du produit et sa qualité.

### 2.1.2.2 Droit d'auteur

Le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre aux États-Unis détient le droit exclusif de distribuer les copies ou les enregistrements sonores de son œuvre dans le public par la vente, la location ou toute autre forme de transfert de possession de tout support sur lequel cette œuvre est fixée<sup>24</sup>. Il s'agit donc d'une particularité du droit américain par rapport au droit canadien, qui n'accorde pas au titulaire le droit exclusif de distribuer ou de commercialiser les copies qui sont réalisées de son œuvre. Par contre, le titulaire au Canada bénéficie du droit exclusif de réaliser les copies ou d'autoriser la production de copies de son œuvre.

La législation américaine interdit les importations parallèles en matière de droit d'auteur dans les termes suivants :

Importation into the United States, without the authority of the owner of the copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that have been acquired outside the United States is an infringement of the exclusive right to distribute copies or phonorecords under section 106, actionable under section 501.<sup>25</sup>

Limitant les droits du titulaire de contrôler la distribution, la loi américaine prévoit aussi : « (a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. »<sup>26</sup>.

L'application de ces dispositions par les tribunaux américains s'est toutefois révélée incertaine ; la reconnaissance de ce qui constitue une première vente occasionne en effet des divisions au sein du

---

(BNA) 1531 (C.D. Cal. 1996) ; M. BARRETT, « The United States' Doctrine of Exhaustion : Parallel Imports of Patented Goods », 27 *Northern Kentucky Law Review* 911 (2000), à la page 916 ; D. E. DONNELLY, « Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine », 13 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 445 (1997), 456-457.

24. 17 U.S.C. 106.

25. 17 U.S.C. 602(a).

26. 17 U.S.C. 109 ; des exceptions précises sont toutefois prévues au même article.

corpus jurisprudentiel<sup>27</sup>. Pour certains, il suffit que la première vente ait eu lieu en sol américain, mais pour d'autres, une première vente n'aura eu lieu que si le titulaire a reçu la pleine valeur de son droit d'auteur<sup>28</sup>. Malgré ces discussions, le courant jurisprudentiel élaboré sur la base de l'article 109 supporte bien l'épuisement national du droit d'auteur.

### 2.1.2.3 Brevets

La majorité des décisions américaines pertinentes laissent entendre que le droit américain des brevets était limité par un épuisement de type international<sup>29</sup>. Par contre, si la première commercialisation avait été faite à l'étranger sous condition explicite que le bien ne soit pas importé ou vendu aux États-Unis, le titulaire du brevet aux États-Unis pouvait valablement s'opposer à l'entrée du bien en sol américain<sup>30</sup>. Quant au degré de consentement requis du titulaire, la Cour suprême avait déjà précisé que l'acquéreur étranger devait avoir obtenu le bien directement du titulaire du brevet ou via un licencié<sup>31</sup>.

27. *Sebastian International c. Consumer Contacts (PTY) Ltd.*, 847 F.2d 1093 (3d Cir. 1988) ; *BMG Music c. Perez*, 952 F.2d 318 (9th Cir. 1991) (certiorari refusé, 505 U.S. 1206 (1992)) ; *Columbia Broadcasting Sys. c. Scorpio Music Distrib.*, 569 F. Supp. 47 (E.D. Pa. 1983), conf. par 738 F.2d 424 (3d Cir. 1984) ; *Parfums Givenchy, Inc. c. Drug Emporium*, 38 F.3d 477 (9th Cir. 1994) (certiorari refusé, 1995 U.S. Lexis 1859 (1995)) ; *Quality King Distributors, Inc. c. L'Anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135 ; D. E. DONNELLY, « Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine », 13 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 445 (1997), aux pages 458 et s.

28. Voir notamment les affaires *Columbia Broadcasting Sys. c. Scorpio Music Distrib.*, 569 F. Supp. 47 (E.D. Pa. 1983), conf. par 738 F.2d 424 (3d Cir. 1984) et *Quality King Distributors, Inc. c. L'Anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135.

29. M. BARRETT, « The United States' Doctrine of Exhaustion : Parallel Imports of Patented Goods », 27 *Northern Kentucky Law Review* 911 (2000), aux pages 928 et suivantes ; D. E. DONNELLY, « Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine », 13 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 445 (1997), aux pages 450 et suivantes ; *Dickerson c. Matheson*, 57 F. 524 (2d Cir. 1893) ; *Curtiss Aeroplane c. United Aircraft*, 266 F. 71 (2 Cir. 1920) ; *Intel Corp. c. ULSI Corp.*, 995 F.2d 1566, 27 U.S.P.Q.2d 1136 (Fed. Cir. 1993) (certiorari refusé, 510 U.S. 1092 (1994)) .

30. *Dickerson c. Tinling*, 84 F. 192 (8th Cir. 1897) ; *Mallinckrodt, Inc. c. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) ; M. BARRETT, « The United States' Doctrine of Exhaustion : Parallel Imports of Patented Goods », 27 *Northern Kentucky Law Review* 911 (2000), aux pages 271-272.

31. *Boesch c. Graff*, 133 U.S. 697 (1890) ; *Dickerson c. Tinling*, 84 F. 192 (8th Cir. 1897).

La portée des conséquences de la première mise en marché a cependant été embrouillée par certaines décisions contradictoires<sup>32</sup>, dont la plus marquante est celle de la Court of Appeals for the Federal Circuit rendue en 2001 dans l'affaire *Jazz Photo*<sup>33</sup>. Cette décision semble restreindre l'épuisement des droits en matière de brevets à un épuisement national. Critiquée notamment pour le motif qu'elle se fonde sur un jugement bien particulier de 1890<sup>34</sup> qui, lui-même, ne présentait pas suffisamment de similitude avec l'affaire tranchée, cette décision laisse certainement les juristes perplexes<sup>35</sup>.

Par ailleurs, à la suite des négociations menées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, la législation américaine a intégré expressément la possibilité pour le titulaire de contrôler l'importation et la première mise en marché qui est faite de tout objet incorporant son invention aux États-Unis : « Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patent invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefore, infringes the patent »<sup>36</sup>. Ainsi, toutes ventes faites sans l'autorisation du titulaire sembleraient être prohibées... sous réserve bien sûr de l'épuisement des droits dans le brevet par la première mise en marché. À ce sujet, un auteur démontre que le courant

32. Il semble clair que les droits ne seront pas épuisés lorsque le titulaire du brevet n'a pas consenti à la première mise en marché. Toutefois, lorsqu'il a consenti pour une mise en marché à l'étranger, les tribunaux sont divisés. Voir, par exemple : *Holiday c. Mattheson*, 24 F. 185 (S.D.N.Y. 1885) (épuisement international retenu étant donné que les biens avaient été commercialisés à l'étranger sans interdiction de réimportation aux États-Unis) ; *Boesch c. Graff*, 133 U.S. 697 (1890) (épuisement national retenu, i.e. que les ventes légitimes effectuées à l'étranger par une personne sans relation avec le titulaire du brevet aux États-Unis n'ont pas pour effet d'épuiser les droits dans le brevet américain) ; *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. c. United Aircraft Engineering Corp.*, 266 F. 71 (2 Cir. 1920) (épuisement international retenu) ; *Griffin c. Keystone Mushroom Farm, Inc.*, 453 F. Supp. 1283 (E.D. Pa. 1978) (épuisement national retenu). Pour une étude plus détaillée des dissensions au sein du corpus jurisprudentiel, voir D. E. Donnelly, « Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine », 13 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 445 (1997), aux pages 449 et suivantes.

33. *Jazz Photo c. ITC*, 264 F. (3d) 1094 (C.A.F.C. 2001).

34. *Boesch c. Graff*, 133 U.S. 697 (1890).

35. Daniel ERLIKHMAN, « Jazz Photo and the Doctrine of Patent Exhaustion : Implications to TRIPs and International Harmonization of Patent Protection », 25 *Hastings Communication & Entertainment Law Journal* 307 (Winter 2003) ; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 113-114.

36. 35 U.S.C. 271. La nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

jurisprudentiel relatif à l'épuisement international n'aurait pas été renversé par la nouvelle disposition<sup>37</sup>.

### 2.1.3 L'épuisement des droits en Europe

En contraste avec le droit applicable au Canada et aux États-Unis, les développements juridiques de la notion d'épuisement des droits au sein de l'Union européenne présentent une certaine homogénéité. Cet aboutissement fut sans aucun doute nourri par la volonté d'établir un marché commun. C'est d'ailleurs là l'un des objectifs les plus importants du Traité de Rome<sup>38</sup>, soit construire un espace à l'intérieur duquel les marchandises et les services, une fois légitimement mis en circulation dans le commerce, pourront circuler librement d'un État membre à un autre<sup>39</sup>.

L'harmonisation progressive du droit de la propriété intellectuelle a permis de faciliter la libre circulation de marchandises entre les États membres et de rendre plus transparentes les règles qui leur sont applicables, d'où l'intérêt de s'attarder un moment à l'exemple européen. Jusqu'à présent, l'action de l'Union européenne (ci-après « UE ») dans le domaine de la propriété intellectuelle a principalement porté sur l'harmonisation du droit matériel national et la création d'un droit communautaire unitaire. C'est ainsi que certains droits de propriété intellectuelle nationaux en matière de marques, de brevets, et de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins ont été harmonisés. C'est également ainsi que des droits unitaires, valables immédiatement sur l'ensemble du territoire de l'UE, ont été créés, tels que la marque communautaire et, prochainement peut-être, le brevet communautaire.

37. M. BARRETT, « The United States' Doctrine of Exhaustion : Parallel Imports of Patented Goods », *27 Northern Kentucky Law Review* 911 (2000), aux pages 961 et s.

38. Traité instituant la Communauté économique européenne, Rome, 25 mars 1957.

39. Les articles 28 et 29 (anciennement 30 et 34) du Traité prévoient d'ailleurs l'interdiction pour les États membres d'adopter toute restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ainsi que toute mesure ayant un effet équivalent relativement aux autres États membres. Par ailleurs, l'article 30 (anciennement 36) prévoit que ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au droit des États membres d'imposer des restrictions à l'importation ou à l'exportation lorsque celles-ci sont justifiées par la protection de la propriété intellectuelle de leurs nationaux. De telles restrictions ne doivent toutefois pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les États membres. Tout de même, selon l'article 30 du Traité, la propriété intellectuelle constitue une cause dérogatoire qui autorise chaque État membre à réglementer l'attribution et le régime des différents droits de propriété intellectuelle.

Dans ce contexte, l'UE a rapidement dû clarifier l'application de la notion d'épuisement des droits. En outre, une approche uniforme quant à la portée de ses effets a été retenue ; l'épuisement des droits y est limité à une échelle communautaire, que ce soit pour les marques, le droit d'auteur ou les brevets.

### 2.1.3.1 Marques de commerce

La notion d'épuisement des droits dans la marque s'est d'abord développée au sein de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après « CJCE »). Cette Cour a d'ailleurs eu l'occasion de se prononcer à de multiples reprises sur le rôle de la marque dans le commerce et, incidemment, sur le rôle de la protection accordée à la marque. Dans l'affaire C-10/89, *SA CNL-Sucal NV c. Hag GF AG*, elle explique :

The specific subject matter of a trade mark right is to grant the owner the right to use the mark for the first marketing of a product and, in this way, to protect them against competitors who would like to abuse the position and reputation of the mark by selling products to which the mark has been improperly affixed. To determine the exact effect of this exclusive right which is granted to the owner of the mark it is necessary to take account of the essential function of the mark, which is to give the consumer or final user a guarantee of the identity of the origin of the marked product by enabling him to distinguish, without any possible confusion, that product from others of a different provenance.<sup>40</sup>

Or, l'article 7 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques<sup>41</sup>, codifie l'épuisement des droits dans la marque :

(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.

---

40. Décision de la Cour européenne de justice du 17 octobre 1990 rendue dans l'affaire C-10/89, *SA CNL-Sucal NV c. Hag GF AG*, Recueil de jurisprudence 1990, à la page 3711 ; voir aussi Arrêt de la Cour du 31 octobre 1974 rendu dans l'affaire 16/74 *Centrapharm c. Winthrop*, Recueil de jurisprudence 1974, à la page 1183 ; Décision de la Cour européenne de justice du 23 mai 1978 dans l'affaire 102/77, *Hoffmann-Laroche c. Centrafarm*, Recueil de jurisprudence 1978, à la page 1139 ; Arrêt de la CJCE du 22 juin 1976 rendu dans l'affaire 119/75, *Terrapin-Terranova*, Recueil de jurisprudence 1976, à la page 1039.

41. (89/104/EEC), J.O. n° L 040, 11/02/1989, aux pages 0001-0007.

(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.

Il importe par ailleurs de préciser qu'en matière de marques communautaires, l'article 13 du Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 dispose du même régime d'épuisement.

La notion d'épuisement régional est donc retenue<sup>42</sup>. En 1998, la CJCE a d'ailleurs précisé qu'une approche uniforme était imposée à travers la Communauté en ce qui a trait à la portée de l'épuisement<sup>43</sup>. Rapidement par la suite, elle a aussi précisé que le consentement auquel il est fait référence s'attache à chacun des exemplaires des produits en cause pris individuellement et non pas à une catégorie de produits<sup>44</sup>.

Bien qu'il puisse être donné de manière implicite, le consentement du titulaire d'une marque ne peut lui être opposé que s'il est démontré de façon non équivoque : « le consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'EEE »<sup>45</sup>.

42. Arrêt de la Cour du 16 juillet 1998 rendu dans l'affaire C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, Recueil de jurisprudence 1998, à la page 04799 ; Arrêt de la Cour du 4 novembre 1997 rendu dans l'affaire C-337/95, *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV*, Recueil de jurisprudence 1997, à la page 06013 ; Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966 rendu dans les affaires 56/64, 58/64, *Consten and Grundig c. Commission* (où il fut jugé que l'utilisation d'une marque pour diviser le marché à l'intérieur de l'UE constituait une utilisation abusive des droits de propriété intellectuelle ; une marque ne peut pas être opposée à l'importation parallèle dans un cas où il y a distorsion arbitraire du commerce à l'intérieur de l'Union) ; STEPHENSON HARWOOD, *Parallel Imports and the Exhaustion of Rights : the World Focus*, 1999, [En ligne] <<http://www.shlegal.com/docs/parallelimports.pdf>> (page consultée le 19 juin 2006).

43. Affaire *Silhouette, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, Recueil de jurisprudence 1998, à la page 04799, particulièrement §23 et s.

44. Arrêt de la Cour du 1<sup>er</sup> juillet 1999 rendu dans l'affaire C-173/98, *Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois et Fils SA c. GB-Unic SA*.

45. Arrêt de la Cour du 20 novembre 2001 rendu dans les affaires C-414/99, *Zino Davidoff SA c. A&G Imports Ltd.* et C-415/99, *Levi Strauss & Co. c. Tesco Stores Ltd* et C-416/99, *Levi Strauss & Co. c. Costco Wholesale UK Ltd*, au § 47.

De plus, le consentement requis ne peut s'inférer, notamment, du fait que le titulaire de la marque n'a pas expressément imposé de restriction quant à l'importation des marchandises sur le territoire de l'UE au moment de leur première vente à l'étranger, que le titulaire de la marque n'a pas placé sur les marchandises en cause un avertissement quant à l'interdiction de les importer dans l'UE, ou que le titulaire de la marque soit demeuré silencieux lorsque les marchandises importées ont été mises sur le marché dans l'UE<sup>46</sup>.

Par ailleurs, le second paragraphe de l'article 7 comporte une exception importante au premier paragraphe. La notion de « motif légitime » qui peut justifier le titulaire à s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits en association avec lesquels la marque est employée laisse un certain pouvoir discrétionnaire aux juges chargés d'appliquer cette exception. Quant à la précision prévue à la toute fin du paragraphe, soit le fait que les produits aient été modifiés ou altérés après leur mise dans le commerce doit constituer un motif légitime d'opposition à une commercialisation ultérieure non autorisée, la CJCE a clarifié le droit des importateurs parallèles de réemballer les produits importés légalement à partir d'États membres de l'UE et d'y apposer de nouveau la marque de commerce originale<sup>47</sup>.

### 2.1.3.2 Droit d'auteur

Plusieurs directives européennes traitent d'épuisement en matière de droit d'auteur. Ainsi, la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information<sup>48</sup>, la Directive 91/250 du 14 mai 1991 sur la protec-

---

46. Arrêt de la Cour du 20 novembre 2001 rendu dans les affaires C-414/99, *Zino Davidoff SA c. A&G Imports Ltd.* et C-415/99, *Levi Strauss & Co. c. Tesco Stores Ltd* et C-416/99, *Levi Strauss & Co. c. Costco Wholesale UK Ltd*, au § 47.

47. La CJCE a aussi rappelé que de telles pratiques ne devaient pas contrevenir aux droits légitimes du titulaire de la marque et a élaboré une série de lignes directrices afin d'illustrer un compromis entre les divers intérêts en cause. Arrêt de la Cour du 23 avril 2002 dans les affaires C-143/00, *Boehringer Ingeheim c. Swingward Ltd. et al.* et C-443/99, *Merck, Sharp & Dohme c. Paranova Pharmazeutika* ; voir également l'arrêt de la Cour du 12 octobre 1999 dans l'affaire C-379/97, *Pharmacia & Upjohn SA c. Paranova A/S*, Recueil de jurisprudence 1999, à la page 06927 (ci-après « Affaire *Pharmacia* »). Voir aussi Georges BONET, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmations et extrapolations », dans *Mélanges J.-J. Burst* (Paris, Litec, 1997), à la page 61.

48. J.O. n° L 167 du 22/06/2001, à la page 0010, article 4.

tion légale des programmes d'ordinateur<sup>49</sup> et la Directive 96/9 du 11 mars 1996 sur la protection légale des bases de données<sup>50</sup> édictent que la première vente, ou autre transfert de propriété, de l'objet par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté.

La position de la CJCE sur la question est que la mission de protection du droit d'auteur est accomplie si l'auteur est autorisé à réaliser la première mise en marché sur le territoire d'un État membre<sup>51</sup> ; l'épuisement est donc ici encore communautaire<sup>52</sup>.

### 2.1.3.3 Brevets

Le système européen des brevets repose sur deux traités internationaux, soit la Convention de Munich sur le brevet européen et la Convention du Luxembourg sur le brevet communautaire<sup>53</sup>. Par ailleurs, il n'existe pas de directive européenne qui porte spécifiquement sur l'épuisement des droits dans le brevet. Les seules dispositions prévues à ce sujet tant en matière de brevet européen que de brevet communautaire, sont contenues dans la Convention du

49. J.O. n° L 122 du 17/05/1991, à la page 0042, article 4(c) ; cette Directive prévoit toutefois une exception à l'épuisement pour le contrôle des locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci (article 4(c)).

50. J.O. n° L 77 du 27/03/96, à la page 20, article 5(c).

51. Arrêt de la Cour du 8 juin 1971 rendu dans l'affaire 78/70, *Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, Recueil de jurisprudence 1971, à la page 487 ; voir aussi l'Arrêt de la CJCE du 20 janvier 1981, *Musik-Vertrieb Membran GmbH c. GEMA*, Recueil de jurisprudence 1981, à la page 147.

52. Arrêt de la Cour du 8 juin 1971 rendu dans l'affaire 78/70, *Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, Recueil de jurisprudence 1971, à la page 487 ; voir aussi l'arrêt de la CJCE du 20 janvier 1981, *Musik-Vertrieb Membran GmbH c. GEMA*, Recueil de jurisprudence 1981, à la page 147 ; Décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes, 3<sup>e</sup> Chambre, du 16 décembre 1999 rendue dans l'affaire T-198/98, *Micro Leader Business c. Commission des Communautés Européennes* ; Décision de la Cour européenne de justice du 9 février 1982 dans l'affaire 270/80, *Polydor, Ltd c. Harlequin Records Shops Ltd.*, Recueil de jurisprudence 1982, à la page 329 (ci-après « Affaire Polydor ») ; Yves GAUBIAC, « The Exhaustion of Rights in the Analogue and Digital Environment », *Copyright Bulletin* Vol. XXXVI, No. 4, October-December 2002, § 2, [En ligne] <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001397/139700E.pdf#page=2>> (page consultée le 19 juin 2006).

53. Convention de Munich sur le brevet européen (Convention sur la délivrance de brevets européens, 5 octobre 1973) et la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire (Convention relative au brevet européen pour le marché commun, 26 janvier 1976). La protection sous brevet européen ne crée pas de titre uniforme de protection, mais permet d'obtenir une protection dans autant d'États parties à la Convention que souhaité par le demandeur (ce type de brevet

Luxembourg<sup>54</sup>, laquelle n'est toutefois pas encore entrée en vigueur<sup>55</sup>.

Néanmoins, la CJCE a déjà reconnu qu'il était contraire à l'article 28 du Traité de Rome que le titulaire interdise l'importation, dans l'État où il détient le brevet, d'inventions qu'il a lui-même mises en marché dans un autre État membre ou qui y ont été commercialisées avec son consentement<sup>56</sup>.

Ainsi, que ce soit en matière de marques, de brevets ou de droit d'auteur, l'Union européenne présente des règles d'épuisement de droits assez homogènes. Par comparaison avec les droits canadien et américain, les travaux réalisés en Europe, ne serait-ce qu'à l'égard de la prévisibilité des règles, impressionnent. Ces développements contrastent d'autant plus avec l'état des travaux internationaux sur la question, aucun rapprochement équivalent n'ayant pu y être réalisé jusqu'à présent.

## 2.2 *Les difficultés d'intégration de la notion au sein d'accords internationaux*

La notion d'épuisement des droits a été source de division lors des négociations du Cycle d'Uruguay. Au cours de la même période, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après « OMPI »), des discussions tout aussi difficiles sur le même sujet avaient lieu, cette fois dans le cadre plus précis de l'harmonisation du droit des brevets. Il en est résulté une intégration très incomplète

---

demeure régi par les différentes lois nationales des pays concernés). En revanche, le brevet communautaire a pour objet de procurer un titre de protection unitaire et autonome pour l'ensemble de la Communauté.

54. L'article 32 prévoit l'épuisement du brevet communautaire alors que l'article 81 prévoit l'épuisement du brevet national.
55. À ce jour, 20 ans après sa signature, cette convention n'a été ratifiée que par 7 États membres (la France, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas). L'échec de cette démarche a été attribué au coût du brevet communautaire (notamment en ce qui a trait à l'exigence d'une traduction dans toutes les langues communautaires) ainsi qu'au système juridictionnel envisagé qui permet à un juge national d'annuler un brevet communautaire sur tout le territoire de l'UE. Voir : « Document de travail de la Commission sur la juridiction prévue en matière de brevet communautaire », Bruxelles le 30 août 2002, COM (2002) 480 final ; et aussi : « Le brevet européen et le brevet communautaire à la lumière des nouveaux développements », [En ligne] <[http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html\\_xml/8\\_Communitypatent-NewDevelopments\[0000003172\\_01\].html](http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_Communitypatent-NewDevelopments[0000003172_01].html)> (page consultée le 19 juin 2006).
56. Arrêt de la Cour du 18 octobre 1974 rendu dans l'affaire 15/74, *Centrafarm c. Sterling Drug*, Recueil de jurisprudence 1974, à la page 1147 ; *Polydor, Ltd c. Harlequin Records Shops Ltd.*, Recueil de jurisprudence 1982, à la page 329.

de la notion au sein des textes pertinents. Un résultat analogue est également consacré à l'Accord sur le libre-échange nord-américain.

### 2.2.1 *L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « Accord sur les ADPIC ») oblige les États membres à adhérer à un minimum international de standards pour la protection de tous les domaines de la propriété intellectuelle, incluant les marques, le droit d'auteur et les brevets<sup>57</sup>. La réalisation de cet accord était très attendue dans la mise sur pied d'un système de protection internationale de la propriété intellectuelle. Les ambitieux objectifs de libre échange, pourtant enchâssés dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, n'ont cependant pas réussi à motiver un rapprochement des diverses conceptions pour un régime harmonisé de l'épuisement des droits. Malgré des tentatives pour une entente plus substantielle dans le cadre des négociations, une intégration assez superficielle de la notion d'épuisement des droits figure maintenant à l'article 6.

#### 2.2.1.1 Les négociations qui ont mené à l'article 6 de l'Accord

La notion d'épuisement des droits a fait l'objet de bien des échanges lors des négociations du Cycle d'Uruguay. À cet égard, tant la portée (nationale ou internationale) de la notion que la nécessité de la soumettre à un consentement de la part du titulaire étaient au centre des préoccupations<sup>58</sup>.

Comme le démontre une comparaison entre le texte proposé pour l'article 6 de l'Accord sur les ADPIC lors des négociations tenues à la Conférence ministérielle de Bruxelles en 1990 et le texte finalement adopté, les délégations nationales ont bien tenté de s'entendre sur des obligations plus substantives :

57. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994, Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, Annexe 1C, 33 I.L.M. 1197 (1994), article 2(1).

58. Notes du Secrétariat concernant les réunions du Groupe de négociation sur les ADPIC, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon tenues des 12 au 14 juillet 1989 (MTN.GNG/NG11/14, 12 septembre 1989), § 45, des 3 au 4 juillet 1989 (MTN.GNG/NG11/13, 16 août 1989), § 25 (D.7) et des 30 octobre au 2 novembre 1989 (MTN.GNG/NG11/16, 4 décembre 1989), § 19, des 11 au 14 décembre 1989 (MTN.GNG/NG11/17, 23 janvier 1990), § 48, des 2 au 5 avril 1990 (MTN.GNG/NG11/20, 24 avril 1990), § 17, 19 et 22, des 14 au 16 mai 1990 (MTN.GNG/NG11/21, 22 juin 1990), § 18, 19 et 39, et le 1<sup>er</sup> novembre 1990 (MTN.GNG/NG11/27, 14 novembre 1990), § 4 ; Y. GAUBIAC, « The Exhaustion of

**Proposition de Bruxelles<sup>59</sup>**

Article 6 : Exhaustion<sup>3</sup>

Subject to the provisions of Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favoured-Nation Treatment] above, nothing in this Agreement imposes any obligation on, or limits the freedom of, PARTIES with respect to the determination of their respective regimes regarding the exhaustion of any intellectual property rights conferred in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods once those goods have been put on the market by or with the consent of the right holder.

[Footnote 3] : For the purposes of exhaustion, the European Communities shall be considered a single Party.

À l'égard des difficultés soulevées par l'épuisement des droits dans le cadre de l'élaboration du texte de l'Accord, le *Resource Book on TRIPS and Development*<sup>60</sup> rapporte un résumé des commentaires du secrétaire au groupe de négociation commerciale pendant le Cycle d'Uruguay, Adrian Otten :

[...] The formula in Article 6, TRIPS Agreement, reflects a compromise between governments favoring an explicit recognition

**Texte final**

Article 6 : Exhaustion

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favoured-Nation Treatment], nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

---

Rights in the Analogue and Digital Environment », *Copyright Bulletin* Vol. XXXVI, No. 4, October-December 2002, § 15, [En ligne] <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001397/139700E.pdf#page=2>> (page consultée le 19 juin 2006) ; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 97 et suivantes ; Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement : Drafting history and Analysis* (London, Sweet & Maxwell, 2003), § 2.67.

59. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), à la page 101 ; D. GERVAIS, *The TRIPS Agreement : Drafting history and Analysis* (London, Sweet & Maxwell, 2003), § 2.67.

60. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 103-104, citant un extrait du texte de Frederick M. Abbott, *Second Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of the Exhaustion*

of national discretion in regard to exhaustion practices, including the choice of national or international exhaustion, and governments not wanting to provide such recognition although not seeking to regulate such practices specifically. The pen-ultimately (*sic*) proposed formula would have indicated that the TRIPS Agreement did not address the issue of exhaustion of rights, while the final formula indicates that for purposes of dispute settlement under the TRIPS Agreement, nothing in that Agreement (subject to articles 3 and 4) will be used to address the issue of exhaustion. Both sides to the negotiations preferred the final formula. Mr. Otten observed that earlier proposals, on the one hand, for a provision restricting the scope for parallel imports in situations where prices had been influenced by government measures such as price controls and for a specific rule providing rights against parallel imports in the copyright area and, on the other hand, a provision requiring international exhaustion, at least in the trademark area, were rejected during these negotiations. [...]

Compte tenu des vues nationales divergentes, le délaissement d'un projet élaborant sur des obligations davantage substantives au profit d'une entente beaucoup plus limitée ne surprend pas.

#### 2.2.1.2 Le texte final de l'article 6 de l'Accord

Le texte figurant finalement à l'article 6 de l'Accord pose certaines difficultés. Le premier segment, « Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord », a fait l'objet de diverses interprétations. D'une part, puisque l'épuisement des droits est intimement lié à la libre circulation des marchandises, certains assimilent les droits de propriété intellectuelle à une forme de quota. Vu sous cet angle, l'épuisement national porterait atteinte à l'article XI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947<sup>61</sup>. D'autre part, certains envisagent l'Accord sur les ADPIC comme un ensemble de règles particulières aux droits de propriété intellectuelle dans le commerce international et, à ce titre, les différends

---

*of Intellectual Property Rights and Parallel Importation, presented in London, July 2000, at the 69th Conference of the International Law Association, rev. 1.*

61. Voir Thomas COTTIER, « The WTO System and the Exhaustion of Rights », draft of November 6, 1998, for the Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade, Geneva, (Nov. 6-7, 1998) ;

susceptibles de survenir dans ce domaine ne pourraient être débattus sous le système de règlement des différends de l'OMC<sup>62</sup>.

S'attachant au texte de l'Accord sur les ADPIC, le *Resource Book on TRIPS and Development* explique :

There is no WTO DSB jurisprudence on this issue, and for the time being the subject matter is open. However, the Appellate Body has placed great reliance on the plain language and meaning of the WTO Agreements, and the plain meaning certainly appears to support the view that the issue of exhaustion and relevant TRIPS rules could be examined in a dispute under an agreement other than TRIPS. [...]

Article 6 says that the rules of the Agreement may not be used to address the subject of exhaustion for purposes of WTO dispute settlement. This suggests that the rules of the Agreement may be used to address the subject in national court proceedings. It does not, however, say that Members are restricted in their choice of exhaustion policies, and these are very different matters.

Article 28, for example, grants patent holders the right to prevent third parties from importing patent protected goods without their consent. It does not, however, prescribe a rule as to how their consent will be determined. [...] TRIPS does not prescribe a rule regarding the geographic basis on which consent is determined, and clearly allows for international exhaustion.

Footnote 6 to Article 28, TRIPS Agreement, provides : « This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6. » This indicates that the right of importation granted to patent holders under Article 28 may not be used to address the subject matter of exhaustion in dispute settlement under TRIPS. In other words, no Member may be challenged in the WTO for adopting an international exhaustion rule based on the word "import" in Article 28.<sup>63</sup>

---

UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 104-105.

62. Voir : Marco Bronckers, « The Exhaustion of Patent Rights under World Trade Organization Law », 32 *Journal of World Trade Law* 32 (1998) ; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 104-105.

63. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 105-106.

Pour un compromis face aux divergences des délégations nationales, le texte de l'article 6 créait beaucoup d'incertitudes. Aussi, devant les inquiétudes soulevées à l'égard de l'interdiction potentielle de l'application de la notion d'épuisement par la rédaction nébuleuse de l'article 6, la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001<sup>64</sup>, a précisé :

En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces flexibilités incluent ce qui 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.

Les pratiques des États membres ne peuvent être débattues sous le système de règlement des différends de l'OMC, sous réserve du respect des dispositions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée<sup>65</sup>, telle est donc la signification du compromis.

### 2.2.2 *Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*

À partir du milieu des années 80, un comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions du droit pour la protection des inventions s'est intéressé à la notion d'épuisement. Optant également pour une description substantive mais indépendante du projet de l'Accord sur les ADPIC, le projet de texte pertinent se limitait à

64. Conférence ministérielle, 4<sup>e</sup> session, Doha, du 9 au 14 novembre 2001, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001. Voir Frederick M. Abbott, « The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health : Lighting A Dark Corner at the WTO », *Journal of International Economic Law* (2002), aux pages 469-505.

65. Ce dernier point soulève un problème intéressant en ce qui concerne les États appliquant la notion d'épuisement régional : « [...] whether a national of an EC member state or another regional arrangement could succeed on a claim that it was subject to less protection of IPRs than a national residing outside the EC. The EC claims that Article 4(d) allows it to discriminate against IPR holders residing within the region by precluding them from preventing the intra-Community free movement of goods and services. », UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), à la page 108.

permettre à un État l'adoption du concept d'épuisement national ou régional pour les cas suivants : « where the act concerns a product which has been put on the market by the owner of the patent, or with his express consent, insofar as such an act is performed after that product has been put on the market in the territory of that Contracting Party, or, in the case of a regional market, in the territory of one of the members States of such group »<sup>66</sup>.

Ce texte aurait donc empêché l'application de l'épuisement international. Toutefois, la portée de l'épuisement a été, ici aussi, source d'importants désaccords lors des négociations, lesquelles ont finalement été suspendues.

En revanche, deux nouveaux traités ont été adoptés en 1996 sous l'égide de l'OMPI, soit le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT)<sup>67</sup> et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)<sup>68</sup>. Ces textes contiennent chacun une disposition relative à la question de l'épuisement des droits, soit respectivement les articles 6 et 8 :

**Article 6**  
Droit de distribution

1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, effectuée avec l'autorisation de l'auteur.<sup>5</sup>

[Note 5 : Déclaration commune concernant les articles 6 et 7 : Aux fins de ces articles, les expressions « exemplaires » et « original et exemplaires », dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.]

---

66. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), aux pages 102-103.

67. Adopté à Genève, le 20 décembre 1996 (WO033FR), entré en vigueur le 6 mars 2002.

68. Adopté à Genève, le 20 décembre 1996 (WO034FR), entré en vigueur le 20 mai 2002.

---

**Article 8**  
Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.<sup>7</sup>

[Note 7 : Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.]

Tout comme dans le cas de l'Accord sur les ADPIC, il fut impossible de rapprocher de manière substantielle les conceptions nationales sur la notion d'épuisement des droits de propriété intellectuelle. Les articles pertinents des traités de l'OMPI demeurent néanmoins plus clairs et leur contenu à l'égard de l'épuisement est malgré tout heureux si l'on considère que la deuxième hypothèse du projet élaboré pour les deux traités<sup>69</sup> consistait en l'exclusion du concept d'épuisement international.

### *2.2.3 L'Accord sur le libre-échange nord-américain*

Dans la même visée que l'Accord sur les ADPIC, les dispositions relatives à la propriété intellectuelle de l'Accord sur le libre-échange nord-américain<sup>70</sup> (ci-après « ALENA ») ont pour objet d'assurer une

---

69. Chairman of the Committee of Experts, « Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works to be Considered by the Diplomatic Conference », OMPI, Doc. CRNR/DC/4, 30 août 1996, article 8.

70. Accord sur le libre-échange nord-américain, rédigé le 12 août 1992, révisé le 6 septembre 1992, U.S.-Can.-Mex., 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1997).

protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle sur les territoires des États parties<sup>71</sup>. Les dispositions pertinentes de l'ALENA ont d'ailleurs été inspirées des négociations pour l'Accord sur les ADPIC : « The intellectual property provisions of the NAFTA were designed with the pending TRIPS agreement in mind. In most aspects TRIPS affords roughly the same protection for intellectual property as does the NAFTA »<sup>72</sup>.

Par ailleurs, sous réserve de ce que prévoit l'article XI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, l'article 309 consacre la libre circulation des marchandises dans une manière assez similaire au Traité de Rome : « Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie [...] ». Toutefois, l'harmonisation de la notion d'épuisement des droits entre les États parties ne semble pas découler de manière aussi évidente qu'en Europe.

D'ailleurs, l'ALENA limite la reconnaissance de la notion au droit d'auteur et aux droits de propriété intellectuelle relatifs aux enregistrements sonores (respectivement articles 1705 et 1706). L'ALENA prévoit à cet égard que chaque État partie accordera au titulaire le droit d'autoriser ou d'interdire l'importation sur le territoire de l'État où il détient des droits de propriété intellectuelle d'exemplaires de l'œuvre faits sans son autorisation, ainsi que le droit d'autoriser ou d'interdire la première distribution au public de l'original et de chaque exemplaire d'une œuvre, par vente, location ou autrement.

En somme, l'harmonisation plus ou moins substantielle de la notion d'épuisement des droits à l'échelle internationale semble bien difficile. Or, les objectifs économiques qui sont à la source des interprétations nationales et qui, en fait, révèlent le rôle de la notion en commerce, ne sont pas étrangers aux difficultés d'intégration de la notion au sein d'accords internationaux.

---

71. Accord sur le libre-échange nord-américain, rédigé le 12 août 1992, révisé le 6 septembre 1992, U.S.-Can.-Mex., 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1997), article 102(1)(d).

72. Jeffrey J. SCHOTT, « The Uruguay Round : An Assessment » *Institute for International Economy* 30 (1994).

### **3. Le rôle actuel de la notion d'épuisement des droits de propriété intellectuelle en commerce international**

Au point de rencontre entre le monopole intellectuel et la libre concurrence, la notion d'épuisement des droits permet aux autorités nationales d'aménager un certain équilibre. Tel qu'illustré dans le cadre de la première partie, la notion permet de contrôler l'influence des droits de propriété intellectuelle dans la circulation des biens et services. C'est ainsi qu'elle prend son sens, principalement, en situation d'importations parallèles.

Par ailleurs, l'épuisement dépend de la première mise en marché, laquelle relève typiquement du domaine de la vente. Or, si le droit des contrats est un droit largement supplétif, les effets de l'épuisement pourraient-ils être contrôlés par des stipulations contractuelles ?

#### ***3.1 Le contrôle des importations parallèles par la conception étatique de l'épuisement***

Les importations parallèles proviennent d'un contexte spécifique qui les rend ni complètement souhaitables, ni entièrement injustes. Le tableau de ce type de pratique commerciale peut difficilement être brossé en noir et blanc. Entre le marché blanc, qui se caractérise par le respect de la loi, et le marché noir, qui se distingue par l'illégalité, la place des importations parallèles se situe plus ou moins à mi-chemin et est même communément désignée « marché gris ».

Sur cette trame, outre le contraste évident avec les intérêts de l'importateur parallèle, les intérêts du titulaire de droits de propriété intellectuelle s'opposent à ceux de la libre concurrence ainsi qu'à ceux des consommateurs. Aussi, les différentes dimensions du problème tendent à être balancées par les divers aménagements nationaux qui sont réservés à la notion d'épuisement des droits, témoignant ainsi de son rôle de contrôle dans les échanges économiques.

##### ***3.1.1 Le contexte des importations parallèles***

L'accès aux marchés internationaux exige souvent la mise sur pied d'un réseau de distribution. Par ailleurs, puisque les marchés étrangers impliquent des goûts et des façons de faire différents, la commercialisation est pensée en fonction des particularités des

diverses régions du globe. Ainsi, les qualités d'un produit peuvent être adaptées pour répondre aux attentes particulières des clients (ajustement des ingrédients pour un produit comestible ou traduction de manuels d'instructions, par exemple) et les prix pour un même article peuvent varier de façon significative (que ce soit selon la politique de prix ou de promotions élaborée par l'entreprise, de manière à accroître les profits, ou en vertu de règles imposées par les autorités étatiques, comme c'est souvent le cas dans l'industrie pharmaceutique).

Or, d'autres entrepreneurs peuvent être tentés de tirer parti de cette situation. Flairant la bonne affaire, ces compétiteurs entreprendront d'importer les produits de l'étranger, de manière parallèle aux réseaux de distributions officiels. Ces concurrents pourront également être attirés par la fluctuation de la valeur des devises, par les variations régionales au sein de la dynamique de l'offre et de la demande ou encore par le « dumping » en territoire étranger<sup>73</sup>. Le commerce parallèle a ainsi gagné en importance avec l'ouverture des marchés.

Quant au profil des personnes qui opèrent sur le marché des importations parallèles, Kelly Gill et R. Scott Jolliffe expliquent :

There are many types of grey marketers. Some companies specialize in this type of trade, operating essentially as trading companies or commodity brokers. This type of grey marketer simply arranges for the purchase and sale of goods without taking physical possession of them. Other companies trade in grey goods as wholesalers or jobbers and are sometimes involved in the actual importing, warehousing and distribution of these goods in Canada. It is also becoming more common for larger retailers to do their own grey marketing by sourcing cheaper branded products outside of Canada. The common result of such activities, however, is the undercutting of the optimum sale prices for the goods and evasion of the selective distribution network established by the owner of the intellectual property right, to the detriment of such owner, its licensees and authorized distributors.<sup>74</sup>

Il peut donc y avoir abus de la part de l'importateur parallèle qui tire profit du réseau officiel de distribution pour obtenir les pro-

---

73. K. GILL et R. S. JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd., (Toronto, Carswell, 2004), aux pages 12-32 et 12-33.

74. K. GILL et R. S. JOLLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd., (Toronto, Carswell, 2004), à la page 12-33.

duits dans des conditions économiques avantageuses et qui fait ensuite concurrence au titulaire du droit de propriété intellectuelle sur le territoire où il s'est déjà impliqué. Par contre, il peut tout autant y avoir abus de la part du titulaire du droit de propriété intellectuelle qui cherche, lui aussi typiquement, un profit plus grand, mais cette fois par le cloisonnement des marchés.

### 3.1.2 *L'influence de la portée retenue de la notion d'épuisement*

En réponse à toutes les nuances de gris qui se présentent sur le marché des importations parallèles, les solutions proposées par les droits nationaux comportent logiquement bien des particularités.

Deux visions générales se distinguent néanmoins quant au contrôle de telles pratiques, soit l'imposition d'un régime d'épuisement national ou international. Le premier régime est davantage favorable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, alors que le second limite la protection des droits de propriété intellectuelle et privilégie la concurrence :

[...] Under national exhaustion, IPR holders have the power to segregate markets.

There is considerable debate concerning whether granting IPR holders the power to segregate markets is good or bad from various perspectives – economic, social, political and cultural. From the stand point of those favouring open markets and competition, it may appear fundamentally inconsistent to permit intellectual property to serve as a mechanism to inhibit trade. Yet IPR holders argue that there are positive dimensions to market segregation, and corollary price discrimination.<sup>75</sup>

Le régime d'épuisement national correspond à une restriction internationale de la distribution verticale, en ce sens que chaque État l'adoptant sépare son marché de celui des autres États pour ce qui est des biens et services concernés par la protection des droits de propriété intellectuelle<sup>76</sup>. La nature territoriale des droits de pro-

75. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), à la page 94.

76. Keith E. MASCUS, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Washington D.C., Institute for International Economics, 2000, à la page 211 ; Carsten FINK et Keith E. Maskus, ed., *Intellectual Property and Development – Lessons from Recent Economic Research* (Oxford, Oxford University Press, 2005), aux pages 174 et s.

priété intellectuelle est à cet égard largement invoquée pour justifier une approche favorable à un épuisement strictement national<sup>77</sup>. À l'opposé, l'épuisement international des droits de propriété intellectuelle équivaut à ne pas segmenter les marchés et à permettre davantage les importations parallèles. Cette dernière approche favorise ainsi la concurrence.

Tout est donc question de choix, de choix économiques, mais aussi politiques. D'une part se trouve la protection des efforts d'innovation, de créativité et des investissements des titulaires de droits de propriété intellectuelle. D'autre part figurent l'apparition de nouvelles idées, le développement de nouvelles façons de faire (qui permettent des standards de productivité et de qualité mieux adaptés), de même que des prix moindres. Le consommateur tire d'ailleurs bénéfice d'une économie de marché, non seulement de par un meilleur rapport qualité/prix, mais de par les choix qui lui sont proposés. Enfin, les choix s'adressent aussi à chaque type de droits de propriété intellectuelle, car ils ont des régimes propres et des raisons d'être particulières.

Ces choix faits par les États quant aux adaptations de la notion d'épuisement des droits ont conséquemment une incidence sur leur position à l'égard de la circulation des marchandises et des services (et vice versa bien sûr). Or, comme le montre la diversité des adaptations nationales, il n'existe aucune réponse évidente. Aussi, la possibilité d'une privatisation du contrôle des importations parallèles mérite-t-elle une certaine attention.

### ***3.2 Le contrôle des importations parallèles par les stipulations contractuelles***

L'interface entre le commerce et la propriété intellectuelle, qui se trouve au cœur même de l'application de la notion d'épuisement des droits, est la première mise en marché. Après tout, et malgré les débats sur l'étendue à accorder aux droits de propriété intellectuelle, l'épuisement de ceux-ci dépend bien d'une opération commerciale, somme toute assez simple, qui prend normalement la forme d'une vente. Or, puisque la vente relève du droit des contrats, un droit largement supplétif, les effets de l'épuisement pourraient-ils être contrôlés par des stipulations contractuelles ?

---

77. Nicolas BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle* (Paris, L'Harmattan, 2002), aux pages 290 et s.

Un frein important à l'aménagement contractuel des effets d'épuisement de la première vente réside dans le fait que l'épuisement est considéré comme une matière gouvernée par les régimes nationaux de propriété intellectuelle. Aussi, ces droits sont des droits de propriété produisant des effets à l'égard de tous les tiers. Un contrat de vente ne saurait avoir d'effet sur cette situation. En principe, donc, des limitations contractuelles imposées par un titulaire de droits de propriété intellectuelle ne pourraient être utilisées pour limiter l'effet de l'épuisement.

Cependant, certains droits nationaux aménagent la possibilité de procéder à la première commercialisation avec une telle entente ou par le marquage à cet effet des marchandises. C'est notamment le cas aux États-Unis en matière de brevets<sup>78</sup>.

Parallèlement aux divers aménagements nationaux quant à la possibilité de restreindre ou non la portée de l'épuisement par stipulation contractuelle, il convient toutefois de rappeler le cadre juridique d'un réseau de distribution. Par essence, cette construction commerciale relève du droit contractuel, non pas immatériel. Si les acteurs réunis au sein d'un même réseau de distribution sont libres de stipuler leur exclusivité territoriale, ils sont tout aussi libres de stipuler leur loyauté. Car en fait, si des situations d'importations parallèles existent, c'est bien par une fuite au sein du réseau officiel. Il reviendrait donc logiquement au titulaire de droits de propriété intellectuelle de s'assurer de l'étanchéité contractuelle du réseau qu'il conçoit.

Dans cette optique, il semblerait peut-être préférable de permettre les importations parallèles tout en acceptant la solution privée des stipulations contractuelles d'exclusivité territoriale et de loyauté. Resterait cependant à voir dans quelle mesure de telles ententes sont limitées par le droit de la concurrence :

The significance of the exhaustion doctrine depends also on the extent to which private contractual means can substitute for territorial rights exhaustion in restricting parallel imports. Territorial restraints in licensing agreements and restrictive purchasing contracts can limit active and passive parallel imports, respectively, even though IPRs may exhaust internationally. The extent to which such private contractual means can be

---

78. *Dickerson c. Tinling*, 84 F. 192 (8th Cir. 1897) ; *Mallenckrodt, Inc. c. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

used depends, in turn, on whether they are considered to be anticompetitive by prevailing competition laws.<sup>79</sup>

Compte tenu de la multiplicité des causes aux importations parallèles, une solution internationale harmonisée semble improbable, du moins à moyen terme. En définitive, le problème relève plutôt de l'expérience, presque de l'expérimentation, et dépend largement des circonstances. Ainsi, il n'existe pas, à proprement parler, de bien et de mal dans les conceptions du rôle actuellement aménagées pour la notion d'épuisement de droits, mais plutôt du meilleur et du pire, selon les points de vue<sup>80</sup>.

#### 4. Conclusion

L'épuisement des droits pose, en commerce international, le dilemme entre les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les intérêts découlant d'une économie de marché. Ses applications offrent un moyen efficace d'affecter la territorialité des droits de propriété intellectuelle après la première mise en marché. Les variations d'application sont certes nombreuses, mais elles ont le mérite de tenter de répondre aux divers problèmes des importations parallèles.

Par ailleurs, une approche uniforme à l'égard de tous les types de droits de propriété intellectuelle n'est pas nécessairement souhaitable. Il faut d'abord s'attacher à la finalité de chaque propriété intellectuelle, sans quoi elles perdront leur sens. Une marque, qui véhicule une information à l'attention du client quant à la source du produit et sa qualité, a un potentiel d'existence à perpétuité. Au contraire, les brevets constituent une forme de monopole à durée limitée en échange du partage des renseignements relatifs à l'invention avec le public. Les particularités de la marque en comparaison de celles du brevet justifient donc une attention personnalisée quant à l'épuisement des droits qui leur sont relatifs. Le résultat actuellement en

---

79. C. FINK et K. E. MASKUS, ed., *Intellectual Property and Development – Lessons from Recent Economic Research* (Oxford, Oxford University Press, 2005), à la page 172. Cette analyse ne fait toutefois pas l'objet du présent texte.

80. Madame SCHMIDT-SZALEWSKI observe d'ailleurs que « l'épuisement des droits dans le cadre international n'est économiquement supportable que dans les relations entre des pays dont le niveau de développement économique et social est comparable : cette condition est remplie sur le marché intérieur européen mais est loin de l'être sur le marché mondial. », Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, « L'avenir international de la propriété industrielle », dans *Mélanges J.-J. Burst* (Paris, Litec, 1997) 571, aux pages 575-576.

vigueur en Europe reste un cas particulier par son application de l'épuisement régional tant aux marques et au droit d'auteur qu'aux brevets. L'exemple européen est par ailleurs – et surtout – impressionnant compte tenu de la clarté et de la prévisibilité de ses règles.

Il faut considérer aussi d'autres intérêts que ceux des titulaires de droits de propriété intellectuelle dans l'élaboration d'un régime d'épuisement, spécialement ceux avec qui ils entrent en conflit, à savoir, particulièrement, ceux de la libre concurrence. Or, c'est bien de là que proviennent les divergences des points de vue nationaux sur la question, ce qui laisse entrevoir une harmonisation difficile de la notion au niveau international. La possibilité d'aménager un contrôle par le titulaire du droit de l'effet de l'épuisement provoqué par la première vente s'avère dans ce contexte fort intéressante. Mais alors, le problème d'harmonisation n'aurait-il pas seulement été déplacé sur le terrain de la concurrence ?

S'agissant d'un type de réservation d'une part de marché, les droits de propriété intellectuelle ne prennent en effet leur sens que dans un monde de compétition<sup>81</sup>. Or, l'expansion de la propriété intellectuelle en commerce international est actuellement sérieusement critiquée. À ce sujet, le professeur Vivant explique : « [La] multiplication [des droits de propriété intellectuelle] qui en fait autant de « bastilles », autant de « péages » barrant la route aux tiers ne va-t-elle pas finalement à l'encontre du but poursuivi, ressuscitant sous un vocable libéral une sorte de féodalisme d'un nouveau genre ? »<sup>82</sup>. Un peu plus loin, il en arrive même à la conclusion : « Mais alors, avec cette expansion continue, le système s'entretient lui-même. Il acquiert une logique neuve où le « libre parcours » n'est plus la règle et la « réservation » l'exception mais où le « tout protection » prédomine »<sup>83</sup>.

81. Michel VIVANT, « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une rationalité sous le *big bang* ? », dans *Mélanges Victor Nabhan* (2004) Cahiers de propriété intellectuelle, numéro hors série 393, à la page 397. Aussi, bien que le droit d'auteur ait pu être un cas à part, à l'origine, de par son domaine plus rapproché des arts que du commerce, il appert que les ambitions marchandes se sont bien emparées de tous les types de propriété intellectuelle ; il suffit de songer à la protection par voie de droit d'auteur des programmes d'ordinateur et, aux États-Unis, des méthodes pour faire les affaires.

82. M. VIVANT, « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une rationalité sous le *big bang* ? », dans *Mélanges Victor Nabhan* (2004) Cahiers de propriété intellectuelle, numéro hors série 393, à la page 397.

83. M. VIVANT, « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une rationalité sous le *big bang* ? », dans *Mélanges Victor Nabhan* (2004) Cahiers de

À travers ce surcroît de la propriété intellectuelle, les discussions à l'égard de la notion d'épuisement des droits tombent à point. De par son rôle considérable en commerce international et de par l'ampleur des débats qu'il provoque, il est permis de croire que le sujet est loin d'être épuisé...

---

propriété intellectuelle, numéro hors série 393, à la page 408. L'exemple est aussi donné du système des brevets, qui est non seulement mal adapté pour faire face à l'explosion du nombre de demandes auxquelles il doit répondre, mais qui n'exige plus autant de rigueur dans l'octroi des brevets. Ceci a pour répercussion une certaine contradiction avec la nature de la protection originalement conçue pour les brevets. Voir notamment « A market for ideas – A Survey of Patents and Technology », *The Economist*, October 22nd, 2005 ; « The Cost of Ideas », *The Economist*, November 13th, 2004, 71.