

**SOMMAIRE**

- *L'épuisement du droit de brevet*
 - *Principe général de l'épuisement du droit*
 - *La situation aux Etats-Unis*
 - *La décision de la Cour Suprême*



L'épuisement du droit de brevet
Revirement de la Jurisprudence aux Etats-Unis
La Cour Suprême établit un principe d'épuisement international du droit

Principe général de l'épuisement du droit

Le brevet d'invention confère à son titulaire (le « breveté ») certaines prérogatives, parmi lesquelles le droit exclusif de fabriquer, vendre, offrir à la vente, importer et utiliser le produit objet du brevet, dans le territoire national dans lequel ce brevet est en vigueur.

Ce principe général trouve cependant une limite, dans la doctrine dite de « **l'épuisement du droit** ». Selon cette doctrine, la première vente d'un exemplaire d'un produit protégé par le brevet, par le breveté lui-même ou avec son autorisation, par exemple par un licencié, épuise certains des droits du breveté sur cet exemplaire, plus précisément ses droits exclusifs de l'utiliser, le vendre ou l'offrir à la vente. En d'autres termes, l'acquéreur d'un objet licitement acquis est libre de disposer de cet objet comme bon lui semble. Il n'acquiert cependant pas le droit de fabriquer d'autres exemplaires, ce droit étant exclusivement réservé au breveté.

Cette théorie générale est appliquée différemment dans le monde. Une distinction s'applique notamment concernant le territoire dans lequel la première commercialisation du produit autorisée par le breveté doit avoir eu lieu pour que le principe de l'épuisement du droit s'applique : dans le pays même où le brevet produit ses effets (on parle alors d'épuisement national) ; dans n'importe quel pays d'une région donnée englobant le pays où le brevet produit ses effets (on parle alors d'épuisement régional) ; ou dans n'importe quel pays du monde (on parle alors d'épuisement international).

Il existe par exemple dans l'Union Européenne un principe d'épuisement du droit dit communautaire, selon lequel toute vente d'un produit, par le breveté ou avec son autorisation, dans un pays de l'Espace Economique Européen, épuise les droits du breveté dans tous les autres pays de cette région, y compris son droit exclusif d'importation du produit vendu dans ces pays. C'est ce système qui est par exemple appliqué **en France**. Les ventes du produit par un tiers non autorisé par le breveté n'épuisent bien sûr quant à elles aucun des droits du breveté.

La situation aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, jusqu'à récemment, le type d'épuisement du droit qui était appliqué en matière de brevets d'invention était strictement **national** : seules les ventes réalisées sur le territoire des Etats-Unis, par le titulaire d'un brevet US ou avec son autorisation, du produit objet de ce brevet, épuisaient les droits du breveté sur ce produit.

La jurisprudence développée par le Circuit Fédéral admettait en outre que le breveté puisse imposer à l'acquéreur du produit, au moment de la vente, des **restrictions d'après-vente**, lui interdisant de réaliser certains actes, par exemple le reconditionnement et la revente du produit acheté. Le non-respect de ces restrictions par l'acquéreur pouvait lui être opposé au titre de la contrefaçon du brevet. Le principe de l'épuisement du droit était ainsi considéré par la jurisprudence US comme une règle par défaut, à laquelle il était possible de déroger par contrat.

La décision de la Cour Suprême

Le 30 mai 2017, dans l'affaire *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* (Affaire N° 15-1189), la Cour Suprême des Etats-Unis a balayé une vingtaine d'années de jurisprudence quasi-constante en matière d'épuisement du droit de brevet aux Etats-Unis, par une décision particulièrement importante sur deux aspects.

Portée internationale de l'épuisement du droit

Tout d'abord, la Cour Suprême instaure l'application aux Etats-Unis d'un principe d'épuisement international du droit de brevet. Un produit ayant été mis en vente à l'étranger par le titulaire du brevet US protégeant ce produit, ou par un tiers autorisé par lui, l'importation de ce produit sur le territoire US, par son acquéreur à l'étranger, devient licite du point de vue de la loi des brevets US et ne constitue pas un acte de contrefaçon du brevet US.

Cette décision ouvre grand la porte aux importations parallèles aux Etats-Unis, qui consistent pour les tiers à acquérir un produit vendu par le breveté ou avec son autorisation à l'étranger, et à l'importer et le mettre en vente aux Etats-Unis, le plus souvent à un plus bas prix que celui pratiqué par le breveté sur ce marché. L'existence d'un brevet US protégeant ce produit ne sera plus opposable à ces importations parallèles.

Inopposabilité des restrictions d'après-vente en matière de contrefaçon de brevet

La Cour Suprême déclare par ailleurs les restrictions d'après-vente inopposables en matière de droit des brevets. Le non-respect de telles restrictions par un acquéreur ne pourra plus être invoqué dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet.

C'est sur le plan de la loi des contrats que le breveté devra chercher à faire valoir ses droits en cas de non-respect par un acquéreur du produit d'une restriction d'après-vente qui lui a été imposée au moment de la vente.

Les conséquences de cette décision

Cette décision de la Cour Suprême devrait avoir des **conséquences importantes** sur les décisions qui seront rendues aux Etats-Unis dans le futur, en matière de contrefaçon de brevet dans les affaires impliquant des importations parallèles et des restrictions d'après-vente.

Plus que jamais, les titulaires de brevets aux Etats-Unis devront tenir compte du principe de l'épuisement du droit dans leurs stratégies d'exploitation industrielle et commerciale, et en particulier en ce qui concerne les licences d'exploitation qu'ils voudront conclure pour l'exploitation, aussi bien aux Etats-Unis qu'à l'étranger, des produits brevetés, ainsi que les conditions de vente de ces produits et les politiques de prix qu'ils appliqueront dans le monde.

Les experts d'IPside se tiennent à votre disposition pour vous assister pour la prise en compte de ces notions dans vos stratégies de protection et d'exploitation de vos inventions.

Emmanuelle FOURCADE

Conseil en Propriété Industrielle Brevets



6 impasse Michel Labrousse
31 100 TOULOUSE
Tél : 05 31 50 00 22

29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
Tél : 01 80 40 08 02

7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
Tél : 05 33 10 00 20

4 rue du Kérogan
29330 QUIMPER
Tél : 02 98 10 24 00

Centre d'affaire ACTIVA
4 allée Catherine Bourbon
64000 Pau
Tél : 05 31 50 00 22

39 rue Grange Galand
37554 St AVERTIN Cedex
Tél : 02 40 80 49 15

14, rue Raoul Perpère
Le Forum
64100 Bayonne
Tél : 05 59 15 29 25

Centre d'affaire SIAM
81 rue de SIAM
29200 BREST
tél : 02 98 05 08 07