



HAL
open science

L'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)

Ampah Johnson-Ansah

► **To cite this version:**

Ampah Johnson-Ansah. L'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle). Droit. Université de Strasbourg, 2013. Français. NNT: 2013STRAA021 . tel-01061170

HAL Id: tel-01061170

<https://theses.hal.science/tel-01061170>

Submitted on 5 Sep 2014

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

École doctorale de droit, histoire et science politique

L'ÉPUISEMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS L'ESPACE O.A.P.I.

(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)

THÈSE

Pour l'obtention du grade de docteur en droit

Discipline : DROIT PRIVÉ

Présentée et soutenue publiquement à Strasbourg le 3 octobre 2013

Par Ampah JOHNSON-ANSAH

Sous la co-direction de :

M. Yves REBOUL

Professeur émérite à l'Université de Strasbourg

M. Akuété SANTOS

Agrégé des Facultés de droit à l'Université de Lomé

Rapporteurs :

M. Jacques AZEMA

Professeur émérite à l'Université Jean Moulin (Lyon III)

M. Thierry LAMBERT

Professeur à l'Université de Lorraine (Faculté de droit de Nancy)

Membre du jury

M. Komi WOLOU

Agrégé des Facultés de droit à l'Université de Lomé

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit pour l'énergie, la force et la vie dont il m'a fait grâce pour pouvoir accomplir ce travail de thèse. À lui seul soit la gloire !

Je remercie l'Ambassade de France pour la bourse qu'elle m'a accordée afin que ce travail puisse voir le jour.

Je tiens à manifester ma profonde reconnaissance au professeur Yves REBOUL pour la patience et l'attention qu'il a portées à ma personne et à ce travail. Professeur, toute rencontre avec vous a été un lumineux éclairage dans la forêt de la propriété industrielle. Vous avez été pour moi un père, attentif et ouvert à mes inquiétudes et à mes impatiences que vous avez accueillies avec patience.

Toute ma gratitude va au professeur Akuété SANTOS, ex-Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Lomé, qui a eu confiance en ma personne, m'a sélectionné et m'a encouragé à faire partie de l'équipe d'enseignement de cette Faculté. Je vous remercie profondément, Doyen, pour vos sages et pertinents conseils qui ont constitué la boussole d'orientation de ce travail.

Je tiens à témoigner ma vive reconnaissance au Président de l'Université de Lomé, le professeur Koffi AHADZI-NONOU qui a veillé sur ma croissance intellectuelle et qui m'a insufflé la confiance nécessaire pour me lancer dans les arcanes de la recherche.

Je remercie le nouveau doyen de la Faculté de droit de l'Université de Lomé, le professeur Kuassi F. DECKON, le Vice doyen, le professeur Dodzi KOKOROKO, le Directeur de l'École doctorale de droit, le professeur Komi WOLOU pour leur constant soutien.

J'exprime toute ma gratitude à M. Christophe GEIGER, Directeur Général du CEIPI qui m'a accueilli à trois reprises dans ce centre qui est le "lieu d'accouchement" de ce travail.

Je remercie les universitaires qui, de loin ou de près, ont contribué à l'élaboration de ce travail à travers nos échanges même parfois anodins et distants au sujet. Je ne saurais les nommer tous : ils ont participé à la réalisation de ce travail par leurs critiques, leurs relectures successives... Mais je tiens à remercier particulièrement celui qui a été le témoin discret, proche de ce travail et qui s'est même parfois mué en un fidèle conseiller, M. Yann BASIRE, sans oublier Mme Clémence TSAKADI qui m'a orienté vers le choix du sujet.

Je remercie tout le personnel du CEIPI et de la Faculté de droit de l'Université de Lomé.

Je tiens à témoigner ma gratitude à ma famille spirituelle qui m'a toujours accompagné par ses prières. À ce titre, je ne peux manquer de remercier chaleureusement mon frère blanc, le pasteur Cyrille PAYOT pour son indéfectible soutien et son encouragement spirituel et le pasteur Gilles AGBENOKOUDJI, pour sa disponibilité et l'effectivité de sa présence à mes côtés à chaque séjour sur Strasbourg. Je vous suis infiniment reconnaissant.

Je n'oublie point ceux qui ont contribué à mon voyage de soutenance par leurs soutiens financiers et moraux : MM. Wilson Gilles, François Lawson, Mitspa Johnson, Faustin Fiagnon, Me David Sanvee, Mme Cathérine Creppy, Mme Olga Kouassi, Professeur Guy Mensah-Nyagan et ma chère mère Séraphine.

Je prie le Seigneur de bénir tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette belle œuvre que constitue naturellement toute thèse à son achèvement.

À PRUDENCE

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....11

**PREMIERE PARTIE : L'ÉPUISEMENT À L'ÉPREUVE DE LA CONSISTANCE DU
MONOPOLE DES TITULAIRES DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.....34**

TITRE I : LA PRÉSERVATION DU MONOPOLE DE COMMERCIALISATION..... 36

*CHAPITRE I : L'EXPRESSION DU MONOPOLE DE LA PREMIÈRE MISE EN
CIRCULATION.....37*

Section I : La signification de la mise en circulation.....38

Section II : Le rôle déterminant du consentement.....61

*CHAPITRE II : LA MANIFESTATION DU CARACTÈRE ABSOLU DE LA MISE EN
CIRCULATION.....91*

Section I : La disqualification de la propriété des tiers sur l'incorporel.....92

Section II : La renaissance du droit de propriété des titulaires de la marque.....112

TITRE II : L'ORIGINALITE DE LA PRÉSERVATION DU MONOPOLE TERRITORIAL
DES TITULAIRES..... 140

*CHAPITRE I : LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DANS
L'ESPACE OAPI.....143*

Section I : La conception affirmée : le caractère national des titres dans la législation de
l'OAPI.....144

Section II : Une réalité nuancée : la supranationalité des titres.....156

*CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ DE LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE DE
L'ÉPUISEMENT DES DROITS DANS L'OAPI..... 176*

Section I : L'originalité de l'emprise du principe de territorialité sur la théorie de
l'épuisement dans l'OAPI.....177

Section II : L'épuisement, un révélateur de l'étendue géographique des
monopoles.....195

**SECONDE PARTIE : L'ÉPUISEMENT, UNE THÉORIE À L'ÉPREUVE DU LIBRE
COMMERCE DES PRODUITS PROTÉGÉS.....217**

TITRE I : L'AFFIRMATION D'UN ENCADREMENT RIGIDE DU LIBRE
COMMERCE.....220

CHAPITRE I : LA RÉGULATION DES IMPORTATIONS PARALLÈLES.....222

Section I : Un libre commerce automatique des produits brevetés à l'échelle régionale.....	223
Section II : Un libre commerce des produits marqués réduit à l'échelle nationale.....	240
<i>CHAPITRE II : L'IMPACT RELATIF DES ZONES DE LIBRE-ÉCHANGE SUR LE LIBRE COMMERCE DES PRODUITS PROTÉGÉS.....</i>	<i>250</i>
Section I : L'existence effective de marchés régionaux de libre circulation au sein d'un univers juridique diversifié.....	251
Section II : L'influence limitée du droit de la concurrence sur l'épuisement en droit africain	279
TITRE II : UN ENCADREMENT CONTESTÉ : LE DIFFICILE ARBITRAGE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE.....	316
<i>CHAPITRE I : L'ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DANS LE CONFLIT DES INTÉRÊTS ENPRÉSENCE.....</i>	<i>318</i>
Section I : Les finalités sociales des droits de propriété industrielle, source de conflit.....	319
Section II : L'approche de l'épuisement international.....	349
<i>CHAPITRE II : L'ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DANS LA CONCILIATION DES INTÉRÊTS CONTRADICTOIRES.....</i>	<i>371</i>
Section I : Le caractère fluctuant de l'épuisement international dans la régulation de la circulation des produits protégés.....	372
Section II : Une protection limitée des intérêts des titulaires.....	395
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	411
BIBLIOGRAPHIE.....	416
INDEX ALPHABÉTIQUE.....	454
TABLE DES MATIERES.....	461

ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
aff.	Affaire
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle
al.	Alinéa
Ann.	Annales
Ann. Propr. Ind.	Annales de la propriété industrielle
AOC	Appellation d'origine contrôlée
AOP	Appellation d'origine protégée
APD	Archives de Philosophie du Droit
art.	Article
AUDCG	Acte uniforme relatif au droit commercial général
Bibl.	Bibliothèque
Bull. civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre civile
Bull. crim.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle
CA	Cour d'appel
Cass. Ass. Plén.	Cour de cassation, Assemblée plénière
Cass. Civ.	Cour de cassation, chambre civile
Cass. Com.	Cour de cassation, chambre commerciale
CE	Communauté européenne
CEDH	Cour européenne des droits de l'Homme
CEE	Communauté économique européenne
CEIPI	Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle
CEMAC	Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale
Cf.	Confère
Ch.	Chambre
Chr.	Chronique

CJCE	Cour de justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
Coll.	Collection
Comm.	Commentaire
CCE	Revue de Communication commerce électronique
Concl.	Conclusions
Contra.	Contraire
CPI	Code de la propriété intellectuelle
c/	Contre
D	Recueil Dalloz
D. aff.	Dalloz affaires
Doct.	Doctrine
éd.	Éditions
EDPI	L'Essentiel du droit de la propriété intellectuelle
EEE	Espace économique européen
Fasc.	Fascicule
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
Infra	Ci-dessous
INPI	Institut National de Propriété industrielle
INPIT	Institut National de Propriété industrielle et Technologique (Togo)
IR	Informations rapides du recueil Dalloz
J.-Cl.	Juris-Classeur
JCP	Juris-Classeur Périodique
JCP E	Juris-Classeur Périodique, édition Entreprise
JCP G	Juris-Classeur Périodique, édition Générale
JDI	Journal du Droit international
JO	Journal officiel
Juris.	Jurisprudence

LGDJ	Librairie générale de Droit et de Jurisprudence
Mél.	Mélanges
n°	Numéro
OAPI	Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
Obs.	Observations
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
op. cit.	Opere citato, ouvrage cité précédemment
Ord.	Ordonnance
p.	Page
pan.	Panorama
PIBD	Bulletin de la Propriété industrielle
Préc.	Article précité ou cité précédemment
Propr. Ind.	Revue de la Propriété industrielle
Propr. Intell.	Revue de la Propriété intellectuelle
pt.	Point
PUAM	Presses Universitaires d'Aix- Marseille
PUF	Presses universitaire de France
PUS	Presses universitaires de Strasbourg
RDPI	Revue du Droit de la Propriété intellectuelle
RDC	Revue des Contrats
Rec.	Recueil
Rép.	Répertoire
Rev. Lamy Dr.	Revue Lamy Droit de l'immatériel
RIDA	Revue International de droit d'auteur
RIDE	Revue internationale du Droit économique
RIPIA	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique

RJDA	Revue de Jurisprudence de droit des affaires
RLDA	Revue Lamy Droit des affaires
RLDI	Revue Lamy Droit international
RRJ	Revue de recherche juridique et de droit prospectif
RTD civ	Revue Trimestrielle de Droit civil
RTD com	Revue Trimestrielle de Droit commercial
RTDE	Revue Trimestrielle de Droit européen
s.	suivant
sect.	Section
somm.	Sommaire
sous dir.	Sous la direction de
spéc.	Spécialement
supra	Ci-dessus
t.	Tome
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
V.	Voir
Vol.	Volume

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Le nouvel essor de la propriété intellectuelle, une énigme. C'est en Afrique, un continent "stérile" en matière de propriété industrielle, "désert d'inventivité" et oublié de la technologie que l'un des plus importants accords en matière de protection de la propriété intellectuelle : l'Accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est signé le 15 avril 1994. On était à Marrakech, au Maroc. L'Occident avec les États-Unis¹ en tête, dans la lutte impitoyable contre la contrefaçon² des produits protégés, venait d'imposer au monde une protection minimale standardisée de la propriété intellectuelle³, l'insérant dans le commerce mondial sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). C'est la ruse de l'histoire qui se conjugue avec l'énigme de l'existence humaine. Une nouvelle histoire de la propriété intellectuelle commence.

2. Les tiraillements constatés lors de la négociation de cet Accord ADPIC entre les pays développés et les pays en voie de développement sont le signe d'une impertinence dans la résolution de toutes les équations qui se posaient à travers le mariage du commerce international

¹ De manière symptomatique, Jean FOYER avait résumé toute la question en s'en tenant au brevet d'invention : « *Il y a vingt ans, le système des brevets était la cible de vigoureuses attaques. Les tenants du Nouvel Ordre Economique international le dénonçaient comme un moyen pour les entreprises des pays développés de rançonner les Pays en développement. Peut-être ces États, presque tous nés de la décolonisation, avaient-ils été imprudents de se doter d'une législation de propriété industrielle moderne et d'adhérer aux conventions multilatérales, alors que le système des anciens privilèges royaux leur eût mieux convenu. Quoiqu'il en soit, les brevets, disait-on, permettaient à des sociétés étrangères de contrôler les importations et de fixer les prix des produits brevetés, sans qu'elles aient le moindre souci d'installer des fabrications locales. Majoritaires au sein de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les Pays en développement tentèrent d'user de la révision de la Convention d'Union de Paris pour se faire consentir un régime préférentiel sans réciprocité... et spécialement de se faire autoriser à renforcer dans leurs lois les sanctions du défaut d'exploitation, au moyen de licences non volontaires exclusives, sinon même la déchéance. Traditionnellement hostiles à toute sanction du défaut d'exploitation des brevets, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas d'humeur à accepter le démantèlement des dispositions qu'ils étaient parvenus à faire insérer, non sans peine, dans la Convention d'Union aux conférences de La Haye et de Londres. L'offensive des Pays en développement fit long feu* » : Jean FOYER, « Avenir et finalité de la propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997 ; voir aussi J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer*, PUF, 1997, p. 292 ; M. VIVANT & P. GAUDRAT, « Marchandisation » in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp.31-49 : « C'est aussi ... un tour de passe-passe politique », [p.32].

² Selon l'OCDE, la contrefaçon représente aujourd'hui 5 à 9 % des échanges commerciaux internationaux avec des profits évalués à environ 250 milliards de dollars soit 125 000 milliards de francs CFA par an.

³ Le professeur J. SCHMIDT-SZALEWSKY apprécie favorablement l'Accord qu'elle qualifie de « moderne » car, incorporant avec mesure les revendications des pays occidentaux pour une propriété intellectuelle plus fortement protégée et tenant compte du seuil de développement des pays en développement : « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer. Auteur et législateur*, PUF, 1997, p. 305. Contra. B. REMICHE, « Mondialisation et brevet », M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 120-137.

et des droits de propriété intellectuelle. Pour cause, les défis de développement sont aujourd'hui intrinsèquement liés aux enjeux de la propriété industrielle. Aussi, la manière de la concevoir est-elle une philosophie permettant de disposer de l'une des clés majeures du décollage économique. Les fondamentaux du développement industriel ont leurs racines dans le savoir porté par l'inventivité et la créativité. Dans cette bataille rangée, un terrain de prédilection se dégage, celui de la substance à protéger, où la division entre le Nord et le Sud se nourrit des contradictions absolument tranchées entre les choix opposés de la biotechnologie et de la biodiversité⁴. Cependant, le plus important est qu'une protection minimale pour les pays occidentaux constitue déjà un renforcement de la protection chez les pays en développement et les moins avancés du continent africain. La théorie de l'épuisement en porte les stigmates.

3. La propriété intellectuelle : la « summa divisio ». Les propriétés intellectuelles sont des créations de l'esprit auxquelles le droit octroie une protection spéciale. Elles sont, en principe, immatérielles⁵. Ce sont des droits intellectuels appréhendés comme une propriété. Ainsi, un régime établi de propriété intellectuelle donne à l'inventeur ou au créateur un droit exclusif sur l'usage de sa création, seulement pour une période déterminée⁶. Traditionnellement, les droits de propriété intellectuelle sont divisés en deux branches⁷ : d'une part, les droits relatifs à la propriété littéraire et artistique et d'autre part, ceux relatifs à la propriété industrielle. La première catégorie des droits relatifs à la propriété littéraire et artistique regroupe les droits d'auteurs et d'artistes se rapportant à leurs écrits littéraires, œuvres artistiques, compositions musicales, sculptures, peintures, les logiciels, les films cinématographiques... Ces droits naissent spontanément sans aucune formalité⁸ et sont donc protégés dès l'édition, la publication ou la production jusqu'à

⁴ S. S. KOWOUVIH, *Le savoir traditionnel : contribution à l'analyse objective des savoirs traditionnels*, thèse de droit, Université de Limoges, 2007 ; J. INGBERG, « Droit d'auteur et OMC : l'exception culturelle à l'actualité juridique », *Légicom* 2001/2 n° 25, pp. 47-58 ; A. KEREVER, « Le GATT et le droit d'auteur international : l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce », *RTD Com.* 1994, p. 631 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « Les accords de Marrakech », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, p. 585 ; A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, Préface de M. VIVANT, Dalloz, 2009.

⁵ Selon le doyen Paul ROUBIER, « le droit a pour siège un bien immatériel (...) et comporte une série de prérogatives morales, pécuniaires, sur ce bien » : P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Tome 1, Sirey, 1952, n° 22, p. 100.

⁶ Exception faite au droit de marque dont l'enregistrement est renouvelable tous les dix ans.

⁷ Il y a d'autres classifications proposées par divers auteurs, notamment J.-C. GALLOUX et J. AZEMA, *Droit de la propriété industrielle*, 2007.

⁸ C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2009, n° 113, p. 89 : « L'œuvre de l'esprit n'a pas à être déposée pour être protégée » ; Le Professeur F. POLLAUD-DULIAN estime également que « la protection de l'œuvre naît sans aucune condition du seul fait de la création, même si cette création est encore inachevée » : F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, *Economica* 2005, n° 137, p. 106.

soixante-dix ans⁹ après la mort de l'auteur. L'objectif principal de ces droits est d'encourager et de récompenser l'œuvre créatrice et son propriétaire qui peut être un individu ou une entité corporative. L'une de leur spécificité par rapport aux droits de la propriété industrielle est le droit moral¹⁰ qui s'ajoute aux prérogatives patrimoniales que comportent leurs attributs.

Quant aux droits de la propriété industrielle, ils sont marqués par le fait de la puissance publique¹¹. Leurs implications sont essentiellement de nature économique et commerciale. Au temps moderne, la propriété industrielle qui protège l'inventeur s'obtient par les privilèges accordés par le Prince ou la cité. L'idée principale à retenir durant cette période est que le droit de l'inventeur n'est pas un droit comme les autres. C'est un droit qui est hors du commun du fait que son origine se trouve essentiellement dans la volonté du Prince. Ce caractère lui confère une certaine particularité qui marquera tout le parcours juridique des droits de propriété industrielle. C'est ainsi que le Professeur J.-C. GALLOUX définit la propriété industrielle comme « *une forme de propriété, organisée par l'État, qui porte sur des informations à caractère technique ou des signes à vocation distinctive* »¹². Ils sont divisés en deux catégories : la première catégorie de la propriété industrielle est relative à l'invention, l'innovation et l'avancement de la technologie protégés par les brevets et les dessins et les modèles industriels. Le principal objectif de cette catégorie de droits industriels vise à protéger l'investissement des inventeurs dans le développement technologique ainsi qu'à leur donner une récompense et des moyens de financer

⁹ Cela dépend des législations. Soixante-dix ans en France de même que dans le droit de l'OAPI.

¹⁰ Le droit moral s'exprime comme un droit de la personnalité : C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, op. cit., n° 250 et s., p. 204 ; P.-Y. GAUTIER, *La propriété littéraire et artistique*, PUF, 2010, n°189, p. 205 ; F. POLLAUD-DULIAN, « Droit moral et droit de la personnalité », *JCP G* 1994, I, 3780 ; G. KOUMANTOS, « Faut-il avoir peur du droit moral », *RIDA*, 1999, n° 180, p. 87. La portée du droit moral est très faible et limitée en droit de propriété industrielle ; c'est le cas du droit moral de l'inventeur qui est un droit à la paternité permettant à l'inventeur de se voir attribuer cette qualité dans le brevet ou d'y renoncer : V. J. SCHMIDT-SZALEWSKY & J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 6, p. 2. Selon le Professeur POLLAUD-DULIAN, « *la personnalité de l'inventeur ne s'exprime nullement dans son invention* » : F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *Economica*, 2011, n° 331, p. 213. *Contra*. M. Y. BASIRE soutient une admission du droit moral en droit de marque : « *L'exploitation de la marque pouvait faire de celle-ci le siège d'une parcelle de la personnalité du titulaire et partant d'un droit moral ayant vocation à protéger le titulaire dans le cadre de son activité... Ce droit moral serait l'accessoire du droit patrimonial* » : Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, thèse soutenue à Strasbourg, 2011, n° 493 et 503, p. 421 ; V. aussi N. BRONZO, « Le droit moral de l'inventeur », *Propr. Ind.*, n° 6, juin 2013, étude 5.

¹¹ Le droit d'auteur est issu de la création. Il ne nécessite pas en principe un dépôt ou un enregistrement avant d'être reconnu juridiquement.

¹² J.-M. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 2003, p. 15. À ce titre, le brevet est ainsi défini comme : « *un titre de propriété délivré par l'État à la demande du détenteur d'une création industrielle. Il confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de la création protégée pour un temps limité* » : J. SCHMIDT-SZALEWSKY & J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 6, p. 2. Quant à la marque, elle est définie comme « *un signe distinctif dont l'usage est réservé par la loi à une personne pour la désignation dans le commerce de produits ou services visés par l'enregistrement* » : J. PASSA, *Traité de droit de propriété industrielle*, Tome I, LGDJ, 2010, n° 34.

des activités de recherche et de développement. La seconde catégorie est consacrée à la protection des signes distinctifs, notamment les marques, les indications d'origine géographique. Ces dernières identifient le produit comme provenant d'un lieu d'origine où une caractéristique du produit donné est essentiellement attribuable à son origine géographique¹³. Les marques de fabrique et de commerce sont les plus connues et sont utilisées commercialement pour distinguer les produits et les services des titulaires¹⁴. Ces signes permettent au consommateur de faire des choix éclairés sur le marché par une identification adéquate, sérieuse et informée sur ces produits ou services¹⁵.

Le droit de la propriété industrielle se distingue bien du droit d'auteur¹⁶. Même si la doctrine déploie de grands efforts pour trouver une clef de lecture unitaire aux « *formules aporiques* »¹⁷, la cristallisation de l'essence des droits de propriété intellectuelle réduite dans l'épure¹⁸ du profit n'a pas bousculé cette distinction fondamentale. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de remise en cause de la « *summa divisio* » de la propriété intellectuelle¹⁹ et la théorie de l'épuisement est applicable à l'ensemble de ces droits.

¹³ Les indications géographiques jouent un rôle important en signalant un certain niveau de qualité. L'une des plus belles illustrations des indications géographiques est sans nul doute Champagne dont l'origine provient de la région de Champagne en France et est respecté pour sa qualité supérieure par les consommateurs. C'est cette qualité qui lui confère sa valeur commerciale. V. S. VISSÉ-CAUSSE, *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, ADEF, 2001.

¹⁴ On parle de la distinctivité : cf. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 1293; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 2008, n° 1353 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 2007, n° 561.

¹⁵ J.-N. KAPFERER n'a pas manqué de qualifier les marques de « *brevet mental* » : J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Éditions d'organisation, 2007, p. 43.

¹⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *Economica*, 2011, n° 41, p. 23 : Outre l'importance du droit moral, « *l'absence de formalité, l'absence d'obligation d'exploiter et le critère de l'originalité sont fondamentaux en droit d'auteur* ». Le droit d'auteur est ainsi marqué par le « *personnalisme des créations* » : M. VIVANT & P. GAUDRAT, « *Marchandisation* » in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, préc., p.35.

¹⁷ J.-C. GALLOUX, « *Qu'est-ce que la propriété intellectuelle* », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Litec, 2010, p. 199.

¹⁸ Au nombre des auteurs qui mettent en relief l'unité des droits de la propriété intellectuelle, figurent M. VIVANT, « *Pour une épure des droits de propriété intellectuelle* », in *Mélanges en l'honneur d'André Françon*, pp. 415-428 ; J. RAYNARD, « *Un pluriel bien singulier* », *Mélanges en l'honneur de J.-J. BURST 1997* ; ABELO-SCHERENBERG qui a rapproché le droit d'auteur au brevet en se rapportant essentiellement à la notion d'intérêt général qu'il draine.

¹⁹ J.-C. GALLOUX, « *Qu'est-ce que la propriété intellectuelle* », *op.cit.*, p. 199 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, 2011, n° 41, p. 23. Il faut tout de même noter que l'« *approche unitaire* » des droits de propriété intellectuelle ne remet pas en cause la *summa divisio* : N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n° 4, p. 23 ; C. CARON, « *Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle* », *JCP G* 2004 I 162 n°1, p. 1623 ; J. RAYNARD, « *La propriété intellectuelle entre brevet et droit d'auteur ou les quatre points cardinaux de la propriété intellectuelle* », *Propriété industrielle*, n° 1, janv. 2013, dossier 2 ; F. MACREZ, *Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété intellectuelle ?*, thèse de doctorat sous la direction de M. VIVANT, Montpellier, 2007, p. 15.

4. Définition de l'épuisement. L'épuisement des droits est défini par un auteur comme « *la limite imposée par la loi au pouvoir d'exclusivité au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle incorporé dans un produit d'interférer avec la circulation commerciale de ce produit* »²⁰. Autrement dit, comme l'a bien précisé le professeur C. LE STANC, « *le commerce illicite qui contrefait l'objet* »²¹ perd ce caractère (de contrefaçon) dès lors que le titulaire met lui-même les produits sur le marché. C'est la raison pour laquelle une partie de la doctrine s'était fermement opposée à la théorie de l'épuisement « *jugée à l'origine par certains comme mortellement dangereuse pour la propriété intellectuelle* »²². Il apparaît donc que la définition de l'épuisement porte en son germe la difficile conciliation entre le droit de propriété immatériel et le droit de propriété corporelle. La théorie signifie une limite au monopole du titulaire qui tient au « *rendement économique de ses efforts de développement et de ses investissements qui est assuré par "l'exclusivité" de la première commercialisation* »²³. Elle peut ainsi être appréhendée comme un trait d'union entre l'exclusivité de l'exploitation des droits de propriété industrielle accordée au titulaire et le libre commerce des produits protégés qui peut être assuré par les tiers. À l'épreuve, la théorie peut se révéler plus complexe qu'elle n'y paraît. La frontière semble bien étanche entre la quête absolue de la préservation du profit des titulaires découlant des droits de propriété intellectuelle et la possibilité d'une libre commercialisation de leurs produits protégés offerte aux tiers par la loi. Au demeurant, il faut garder à l'esprit que les droits de propriété industrielle, considérés comme des meubles incorporels, ne doivent en aucun cas être assimilés à leurs supports corporels que représentent les produits²⁴ ; en même temps, ils ne peuvent assumer leur vocation de circuler que par ces « corps d'emprunt ».

4. Origine de la théorie de l'épuisement. En Allemagne, c'est le jurisconsulte KOHLER qui a mis en évidence la théorie de l'épuisement des droits en vertu de laquelle le breveté perd toutes ses prérogatives commerciales à partir du moment où le produit breveté a été commercialisé par lui ou avec son consentement. En d'autres termes, la commercialisation entraîne l'épuisement du droit du breveté dans tous les pays de la fédération allemande. Ce point est important et mérite

²⁰ V. SCORDAMAGLIA, « Fonction du droit de marque, épuisement et transit », *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 6.

²¹ C. LE STANC, *L'acte de contrefaçon du brevet*, coll. CEIPI, n° 19, Litec, p. 27.

²² G. BONET, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmations et extrapolations », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. BURST*, préc., p. 61.

²³ S. VERVILLE, « Notion d'épuisement des droits, évolution et rôle actuel en commerce international », *Cahiers de Propriété Intellectuelle*, 2006, p. 551.

²⁴ E. TREPPOZ, « La détermination du propriétaire du support d'une œuvre », *CCE 2006*, étude 17 ; l'auteur soutient justement l'indépendance des régimes de propriété du meuble corporel et la propriété intellectuelle.

d'être souligné²⁵. Dès son origine, l'épuisement était bien circonscrit dans un périmètre de constante homogénéité concurrentielle. La doctrine française a été très réticente à cette théorie à cause d'une conception différente de la structure du droit du breveté qui est, selon elle, non le droit de faire, comme en droit allemand, mais prioritairement et essentiellement le « *droit d'interdire* »²⁶. Mme Brigitte CASTELL évoque à juste titre un épuisement facultatif²⁷, dépendant uniquement de la volonté du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Il suppose ainsi « *que soit reconnu au titulaire du droit intellectuel un monopole d'exploitation du produit depuis la première mise en circulation du produit jusqu'à son aliénation à l'acquéreur final* »²⁸. Une forme de droit de suite serait reconnue au titulaire même après la première commercialisation²⁹. Cette conception a été rejetée du fait de son inadéquation avec l'objectif économique de la libre circulation pour faire place à la limitation légale de l'épuisement automatique.

6. Le langage courant. Avec l'épuisement, le titulaire du droit de propriété industrielle perd ses prérogatives de maîtrise de la commercialisation des produits. Il est donc question du lien entre le monopole et le droit de suite³⁰ du titulaire sur les utilisations subséquentes du produit mis en circulation. C'est une « *amputation du titulaire d'une partie de ses prérogatives... Le droit épuisé est celui dont il ne reste plus rien après avoir été* »³¹. Considéré comme un état de fatigue extrême due à « *l'absence de force ou une grande faiblesse* »³², dans le langage courant, le terme épuisement traduit le passage d'un état de plénitude à celui de la vacuité. Ainsi, par abstraction un droit fort se trouve « *vidé de sa substance* »³³, tel le monopole conféré par la propriété intellectuelle qui se vide après la première commercialisation du produit. La théorie est souvent

²⁵ J. FOYER et M. VIVANT, *Droit des brevets*, op. cit., p. 314.

²⁶ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 2007 ; C. LE STANC, *L'acte de contrefaçon du brevet*, op.cit., p. 26.

²⁷ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op. cit., n° 45 et s ; L'épuisement facultatif est toujours reconnu de nos jours en droit positif uruguayen : V. infra n° 506.

²⁸ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op. cit., n° 109, p. 76.

²⁹ Le Professeur J.-M. MOUSSERON estimait au début des années 1970 : « *En droit français, la concession d'une licence sur un brevet étranger parallèle ne supprime pas à mes yeux le droit d'interdire les importations* » : Colloque de Nice, *L'épuisement du droit du breveté*, Collection CEIPI, 1971, p. 40.

³⁰ A. FRANÇON, L'épuisement du droit des marques, *JCP G* 1992, 15669.

³¹ V.-L. BENABOU, « Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de l'épuisement est-elle possible », préc., p. 115.

³² *Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert de la langue française*, 2007, V° épuisement.

³³ V.-L. BENABOU, « Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de l'épuisement est-elle possible », préc., p. 115

assimilée à la consommation ou consommation³⁴ des droits de propriété intellectuelle privant ainsi le titulaire du monopole de commercialisation des produits. Autant dire qu'après l'épuisement, le droit privatif n'existe plus...

L'épuisement a été, en fait, déduit de la théorie de la « *première vente* »³⁵. En effet, la vente d'un bien meuble fait disparaître le droit de celui qui l'aliène de sorte qu'il perd ses prérogatives de propriétaire. C'est à raison que la théorie est appréhendée comme une « *expression fleurie de l'idée juridique selon laquelle le droit exclusif de mise en circulation ne permet pas de s'opposer à la distribution d'un produit authentique une fois que celui-ci a fait l'objet d'une commercialisation licite* »³⁶. L'opinion du professeur BEIER doit être approuvée, car l'expression « épuisement » ne se trouve ni consigné dans la législation de l'OAPI, ni d'ailleurs dans la législation française. Quant à l'Accord sur les ADPIC³⁷, il ne l'évoque qu'en le reléguant à un statut d'indifférence et de neutralité.

7. But. La théorie de l'épuisement pose la question primordiale de la limite à l'exclusivité de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. Au sein des turbulences que génère l'épuisement, on retrouve deux protagonistes : les titulaires des droits intellectuels d'une part et les tiers, voulant profiter de la commercialisation des produits protégés dans l'esprit de la libre concurrence et de la libre circulation de l'autre. L'évitement d'une interférence entre ces revendications contradictoires exige la prise en compte d'un certain équilibre³⁸. Ce dernier peut vite être renversé selon que l'on fait acception au monopole des titulaires en étendant exagérément leurs droits sur la circulation des produits protégés ou aux tiers en négligeant l'exclusivité et le domaine du monopole. C'est la théorie de l'épuisement qui assure cet équilibre.

³⁴ U. SCHATZ, « Épuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon », *RTDE* 1969, p. 450 ; V.-L. BENABOU, *Droit d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruylant, 1997 ; « Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de l'épuisement est-elle possible », préc., p. 117 ; U. NORDMANN-ZIMMERMANN, « Importations parallèles et droit des marques », in Colloque de Lausanne, *Les importations parallèles*, Librairie Droz, p. 11 : « *L'épuisement des droits... a pour effet de consumer les droits du titulaire...* ».

³⁵ Le produit couvert par un droit de propriété industrielle circule librement dès lors qu'il a été licitement vendu pour la première fois.

³⁶ F. K. BEIER, préc., p. 14.

³⁷ Article 6 de l'Accord sur les ADPIC : « *Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent Accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle* ».

³⁸ Dans un arrêt, les juges allemands ont estimé que la doctrine de l'épuisement du droit « *poursuit la finalité de garantir au breveté une exploitation mesurée de son droit et d'interdire en revanche un profit démesuré* » : BGH, 3 juin 1976, Tylosin, cité par B. CASTELL, *op. cit.*, p. 102.

Elle fait alors coïncider deux logiques antithétiques : la logique de la propriété et la logique du libre commerce. De fait, elle valorise l'affirmation de la libre circulation des produits et la limitation du droit exclusif de commercialisation des titulaires. Le monopole³⁹ s'apparente à l'exclusion des tiers en même temps que les biens issus de ce monopole sont voués à la circulation. Le but de la théorie est de favoriser tout simplement la commercialisation des produits protégés à travers la simple mise sur le marché des produits par le titulaire ou avec son consentement. Facilitant le libre commerce des produits protégés, l'épuisement interdit au titulaire du droit exclusif de s'opposer au libre commerce des produits protégés en faisant valoir ses puissantes prérogatives de droit de propriété. Il comporte ainsi des effets sur les échanges internationaux. C'est là que se noue une contradiction viscérale entre une libéralisation mondiale du commerce et une protection renforcée de la propriété industrielle. L'universalité des échanges commerciaux se crispe devant l'essence des droits de propriété industrielle. Elle peut générer non seulement un recul sur le plan économique dans un monde en plein mouvement, mais aussi une atteinte sérieuse au processus d'industrialisation⁴⁰. Il y a un autre risque. Si ces échanges se font au détriment de ces droits, le progrès et l'innovation en pâtiront. Le capitalisme libéral ouvert au progrès technologique a essayé de faire la part des choses en trouvant le juste milieu : un équilibre entre le monopole conféré au titulaire du droit de propriété industrielle et la libre circulation des produits⁴¹. Il faut pouvoir concilier les impératifs du libéralisme économique avec le monopole d'exploitation conféré par le législateur au titulaire du droit de propriété industrielle⁴². L'épuisement apparaît alors comme un levier incontournable dans la conciliation entre les mouvements transfrontaliers des produits protégés découlant de l'effervescence du

³⁹ Du grec *μονος* (monos, seul) *πολειν* (polein, vendre)

⁴⁰ F. K. BEIER estime que la notion d'échange est un fait universel : « *ce qui est déterminant, ce n'est pas l'interprétation juridique de la marque en tant que droit universel, mais l'universalité de fait des échanges* », in *Territorialité du droit des marques et les échanges internationaux*, *JDI*, 1970, p. 2.

⁴¹ Il y a toujours eu une mise en exergue des fondements économiques de la théorie de l'épuisement. On a pu noter que la critique économique a même pris un tour hostile étant donné qu'il y a eu toujours les détracteurs des monopoles conférés aux droits de propriété industrielle. En Angleterre et aux États-Unis au cours du XIX^{ème} siècle, le principe de la protection avait été remis en cause. En France, la loi sur les brevets de 1844 résista aux attaques des partisans du libre-échange. Cf. M. SABATIER, *L'exploitation des brevets et l'intérêt d'ordre général économique*, Litec, 1976. On notera les propos acerbes de LEGRAND qui donnent une image de la virulence des discours portés contre l'institution du monopole des brevetés : « *La meilleure de toutes les améliorations dans l'intérêt des inventeurs comme dans l'intérêt de la société, serait à nos yeux la suppression complète de ces monopoles* » : A. LEGRAND, *Les brevets d'invention*, Paris, 1881, p. 59.

⁴² La propriété intellectuelle est conçue de manière à « éviter le resquillage » : E. MACKAY et S. ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Dalloz, Les éditions Thémis, 2^e éd., 2008, n° 1072.

commerce international et le respect des droits de propriété intellectuelle d'autrui⁴³. Il se pose alors la question de savoir la finalité de la théorie de l'épuisement pour les pays africains.

8. Les sources du droit de la propriété intellectuelle en Afrique. Du côté anglophone, il y a l'African Regional of Intellectual Property Organisation (ARIPO) qui est une organisation regroupant huit pays⁴⁴ d'Afrique anglophone chargée de coordonner la propriété intellectuelle. Du côté francophone, il y a l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Le défi prospectif d'une Organisation panafricaine pour la propriété intellectuelle (PAIPO)⁴⁵ semble encore lointain. Mais selon M. Laurier Yvon N'GOMBE⁴⁶, une unification institutionnelle de l'ARIPO et de l'OAPI semble faire son chemin sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En attendant l'avènement de cet avenir, il faut se focaliser sur la réalité juridique de l'OAPI.

9. La genèse de l'OAPI. Les États nouvellement indépendants dans les années 1960 avaient compris la nécessité de se doter d'un instrument juridique propice au cadre de l'innovation et de la créativité qui seules peuvent les mener au développement. Ils avaient ainsi admis la position incontournable de la propriété intellectuelle comme moteur d'un véritable développement et de l'importance du Droit comme porteur de cet esprit de développement dans son rôle de régulation.

Madagascar et les États africains francophones de l'Afrique occidentale et centrale décidèrent de conjuguer leurs efforts⁴⁷ pour mettre en place une institution commune en vue de régler les droits de propriété industrielle. En effet, l'une des conséquences directes de l'indépendance fut de rendre inopérantes donc inapplicables la plupart des lois françaises dont celles régissant le droit de la propriété industrielle. Ces États furent confrontés à un vide législatif, et ceci, d'autant plus que l'administration française les laissait dans un doute absolu quant à la réalité même de la

⁴³ S. VERVILLE, *Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale des marchandises : une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de propriété intellectuelle*, thèse soutenue sous la direction de J. RAYNARD et A. PRUJINER, Université de Montpellier, 2012, p. 15.

⁴⁴ C'est l'Accord de Lusaka du 9 décembre 1976 qui a posé les fondements de cette organisation. Le droit dans l'ARIPO n'est pas uniformisé comme dans l'OAPI. Autant dire que malgré l'existence de cette organisation, chaque État a sa propre législation des droits de propriété intellectuelle dans la zone anglophone.

⁴⁵ Pan African Intellectual Property Organization

⁴⁶ L. Y. N'GOMBE, « Une brève histoire de l'avenir de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, janvier 2012, p. 165-172.

⁴⁷ C'est Madagascar qui a été le pilier de la création de l'OAPI, car c'est de sa concertation avec la France que l'idée a germé de mettre en place une loi des brevets. La délégation malgache a alors proposé trois solutions : la protection de la propriété industrielle au plan national, la protection de la propriété industrielle sur la base d'une convention bilatérale avec la France, ou la protection de la propriété industrielle sur la base d'une convention multilatérale avec les pays africains francophones, avec ou sans l'assistance de la France.

réglementation coloniale de la matière. À la vérité, la situation juridique de ces pays n'était pas d'une pleine clarté puisque la certitude était loin d'être établie que les lois françaises et la Convention de l'Union de Paris puissent s'appliquer à tous les territoires⁴⁸. Selon M. D. EKANI, cette « *incertitude incontestable ne pouvait être levée que par deux séries de mesures : l'accession de ces pays aux conventions internationales, et la codification d'un régime intérieur nouveau. L'adhésion à la Convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883, actes de Lisbonne, répond à la première nécessité tandis que l'adoption de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 correspond à la seconde*⁴⁹ ». L'abrogation de la législation française était vite comblée par l'Accord de Libreville créant l'OAMPI⁵⁰.

10. Mimétisme juridique. Cet accord instituait une législation commune aux États membres et un office commun effectuant ses opérations dans le cadre de cette législation. L'Accord comprenait quatre annexes relatives aux brevets, marques, dessins et modèles ainsi qu'aux questions communes à ces matières. Il était donc exclusivement limité à la propriété industrielle. Loin de prendre pour acquise l'indépendance et affirmer un droit réellement africain de propriété industrielle, l'Accord de Libreville était resté étroitement et inexorablement chevillé au droit français confirmant, par ailleurs, indubitablement, le fardeau du mimétisme qui continuait à peser sur l'ensemble du droit africain⁵¹.

À cet égard, il faut néanmoins relativiser les critiques, car il n'y avait pas en réalité d'autres sources. Un regard rétrospectif et lucide permet d'aborder la situation autrement. Il faut objectivement reconnaître l'étroitesse de la marge de manœuvres des devanciers sur le plan de la capacité à mettre en place une législation adéquate et adaptée aux réalités africaines de ce moment ; la matière étant presque complètement étrangère au continent. Aucune législation ne peut se créer et opérer *ex nihilo*. Elle a toujours besoin d'un socle, d'une assise, d'une source à

⁴⁸ Il faut relever ici plusieurs erreurs ou négligences dans l'administration française concernant la transcription des lois françaises concernant les brevets, les marques et les dessins et modèles dans le droit des pays d'outre-mer, notamment en Afrique Occidentale. Cependant, on admet en principe que c'est bien le droit français qui s'appliquait. C'est la raison pour laquelle M. EKANI parle des incertitudes liées à l'application de ces lois.

⁴⁹ D. EKANI, *L'Union Africaine et Malgache de propriété industrielle : la protection régionale des droits de propriété industrielle*, Thèse, Strasbourg, 1973.

⁵⁰ Organisation Africaine et Malgache de la Propriété industrielle (OAMPI). Elle comprenait à l'origine douze pays : Bénin (ex Dahomey), Burkina Faso (ex Haute – Volta), Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Centrafrique, Gabon, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Le Togo a adhéré à l'OAPMI le 24 octobre 1967.

⁵¹ GONIDEC P.-F., *Le droit africain, Évolution et sources*, Tome 1, Paris, LGDJ, 1968.

laquelle emprunter⁵². L'esprit juridique ne se conçoit pas comme une bulle. Il tire sa richesse de l'altérité et de la capacité à anticiper autant à partir de ce qui se passe chez soi que chez les autres sans y être asservi. À cet effet, on pourra concéder à ce premier essai de législation sur la propriété industrielle une particularité novatrice ; celle d'une volonté de former un ensemble porteur de valeurs dont l'une est certainement la capacité de décloisonnement des sociétés traditionnelles⁵³ presque ignorantes des droits de propriété industrielle. C'est l'ouverture de tout le continent à une nouvelle forme de richesses⁵⁴ capables de détrôner les "lourds labours quiritaires". Tel était l'objectif de l'Office africain et malgache de la Propriété industrielle au lendemain des indépendances. Encore, fallait-il que dans cette ouverture, le continent puisse s'affirmer dans ses propres valeurs⁵⁵ en apportant la touche de son originalité et en évitant l'écueil d'un droit intégralement importé.

11. La révision de 1977. L'Accord de Libreville est révisé en 1977 pour diverses raisons dont trois principales⁵⁶, à savoir : le retrait de Madagascar de l'institution pour des raisons politiques découlant de l'orientation idéologique marxiste-léniniste⁵⁷, l'évolution du droit français après la décolonisation⁵⁸ et les nouvelles ambitions des États⁵⁹. Le nouvel accord de 1977 étendait de

⁵² G. CASALIS, *Les idées justes ne tombent pas du ciel*, Cerf, 1977.

⁵³ Selon B. NGANDO, « la mission civilisatrice est une utopie ambiguë qui promet l'égalité, mais maintient durablement la domination culturelle de l'Occident sur les sociétés colonisées, et implicitement ouvre le pays à la mondialisation en modifiant les modes de pensée et de production, en déconnectant le droit des réalités locales. Certes, elle a permis de décloisonner mes sociétés traditionnelles en les ouvrant aux valeurs occidentales, mais a rendu les indigènes étrangers à eux-mêmes en occultant la richesse de leur altérité » dans *La présence française au Cameroun (1916-1959). Colonialisme ou mission civilisatrice*, PUAM, 2008, p. 384. Cf. également X. SEUBA lors de sa conférence au CEIPI le 29 octobre 2012 expliquant la difficulté de transplanter les législations occidentales dans les canons inappropriés des pays en développement : « Legal transplants, a Satisfying approach for Intellectual Property Lawmaking at Global Level », Strasbourg.

⁵⁴ J.-M. GALLOUX, « La richesse des nations gît aujourd'hui davantage dans les informations, les savoirs et les connaissances que dans les gisements naturels et le seul travail physique. Bref, l'immatériel prend l'avantage sur les "lourds labours quiritaires" chers au doyen CARBONNIER », *Droit de la propriété industrielle*, 2000, p. 13.

⁵⁵ Le mimétisme a ses défauts. Il reproduit les mêmes erreurs, les mêmes insuffisances que son modèle. Ainsi en est-il de ce droit africain de la propriété industrielle au lendemain des indépendances avec l'Accord de Libreville

⁵⁶ P. EDOU EDOU, *Les incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI)*, thèse, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2005, p. 33 et s.

⁵⁷ Le droit français est d'inspiration capitaliste. Il était évident que la fièvre idéologique des années soixante et dix caractérisée par la bipolarisation du monde dans la guerre froide ne pouvait laisser indifférent la conception du droit de propriété industrielle. En effet, M. MATHELY a pu affirmer que : « dans une économie socialiste où les moyens de production appartiennent à la collectivité et où la planification ne permet pas d'exercer un droit exclusif d'exploitation, le brevet se pratique difficilement », *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, Editions JNA, 1992, p. 22

⁵⁸ L'Accord de Libreville fortement inspiré du droit français notamment de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce et de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels. Toutes ces lois ont été bouleversées par des réformes antérieures aux années d'indépendance et de la création de l'OAPI, notamment celle du 2 janvier 1968 adaptant le droit français aux dispositions de la Convention de Strasbourg conclue le 27 novembre 1963 visant à unifier les règles concernant les

manière notable et remarquable les matières de l'institution qui ne s'était plus limitée à la propriété industrielle comme auparavant avec l'Accord de Libreville. Il prenait une nouvelle envergure avec son extension à la propriété littéraire et artistique⁶⁰ et inaugurait effectivement une volonté d'intégration plus marquée et plus positivée⁶¹. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle venait de prendre le parti d'une unité intrinsèque de la matière⁶².

Malgré tout, elle n'intégrait que fragmentairement des dispositions relatives à l'épuisement des droits de propriété industrielle⁶³. Seules, les marques étaient concernées. Les brevets restaient exclus. L'OAPI avait ainsi pris le train⁶⁴ de l'épuisement. Elle en découvrait une certaine lisibilité, certainement à travers le droit de la concurrence, même si la théorie était peut-être tâtonnante et balbutiante. Les interdictions posées par le législateur en ce qui concerne les règles de cession et de concession dont le but serait de cloisonner les marchés nationaux⁶⁵, autant en ce qui concerne les brevets d'invention que les marques, en sont les signes perceptibles.

12. La révision de 1999. L'adoption de l'Accord sur les ADPIC a contraint l'OAPI à modifier ses textes. L'Accord de Bangui du 24 février 1999⁶⁶ portant révision de celui du 2 mars 1977 répercute les incidences de cet accord ADPIC sur le droit africain de la propriété intellectuelle. L'affirmation de la règle de l'épuisement est alors étendue aux brevets, modèles d'utilité, aux obtentions végétales et aux marques. C'est la consécration légale ou la « *réception explicite* »⁶⁷ de la théorie en droit africain de la propriété industrielle.

Le socle de la théorie se retrouve donc parfaitement dans l'Accord de Bangui de 1999. Pour les brevets, on peut relever dans l'article 8 de l'annexe I quatre types de limitations des droits du titulaire dont celles relatives à l'utilisation des objets en transit (article 8, 1 b), aux actes relatifs à

conditions que doit remplir une invention pour être brevetable et la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet.

⁵⁹ P. EDOU EDOU, *op.cit.*, p. 40.

⁶⁰ Avec l'Accord de 1977, on perçoit une nouvelle lecture du droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, avec notamment l'élargissement des attributions de l'Organisation et l'extension à la propriété littéraire et artistique, notamment avec l'annexe VII : Droit d'auteur et du patrimoine culturel.

⁶¹ P. EDOU EDOU, *op.cit.*, p.52.

⁶² Ce n'est pas à un moindre degré, car la règle qui n'a pas été retenue reste néanmoins d'actualité et d'une évidence incontestable au niveau de la propriété des exemplaires ou des supports du droit d'auteur.

⁶³ Il faut rappeler tout d'abord que l'OAPI dans l'Accord de 1977 n'avait pas limité les droits conférés au breveté. La règle reste jusqu'alors apodictique quelle que soit l'ingéniosité de la lecture qu'on en propose dont celle des licences tacites.

⁶⁴ L'Accord de Bangui était signé le 2 mars 1977 et la loi française dont il s'était inspiré est abrogée un an plus tard. Le mimétisme paralyse toute anticipation sur les problèmes actuels, le regard étant trop braqué sur l'autre et non sur son propre environnement et sa propre situation.

⁶⁵ Art. 26 de l'Accord de Bangui de 1977.

⁶⁶ L'Accord de Bangui révisé de 1999 est entré en vigueur le 28 février 2002.

⁶⁷ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *RIPIA*, 2000, pp. 18-41.

une invention brevetée accomplis à titre expérimental dans le cadre de la recherche scientifique et technique (article 8, 1 c), et aux actes accomplis par toute personne de bonne foi ayant une priorité sur l'invention brevetée (article 8, 1, d). Seule la première limitation de l'article 8, 1 a. est relative à l'épuisement des droits du breveté. Il dispose : « *Les droits découlant du brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des objets mis dans les commerce sur le territoire d'un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement* ». Les termes de cet article sont repris, à l'identique, dans l'annexe II pour les modèles d'utilité à l'article 9 alinéa 1 a). Ils sont différents pour les obtentions végétales⁶⁸, mais la théorie de l'épuisement y est aussi explicite⁶⁹.

Pour les marques de produits ou services, on retrouve deux types de limitation dans l'article 7 de l'annexe III dont le titre est « droits conférés par l'enregistrement ». Ces limitations se trouvent dans les alinéas 3 et 4. L'alinéa 3 pose le refus d'interdiction aux tiers « *de l'usage de bonne foi de leur nom, adresse, pseudonyme, nom géographique, ou d'indications exactes... pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services* ». C'est l'alinéa 4 qui pose la théorie de l'épuisement : « *L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'État membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement* ». La théorie demeure pourtant partielle. Le législateur de l'OAPI ne pose la règle ni pour les dessins et modèles⁷⁰, ni pour le droit d'auteur. Néanmoins, sa consécration est sans équivoque et son appréhension doit être totale⁷¹. Dès lors, la théorie ne relèverait plus d'une navigation en eaux troubles.

13. Intérêt de l'étude : l'enjeu du libre commerce des produits protégés. L'épuisement est un autre terrain où se réalise subrepticement, mais réellement l'enjeu de la protection des droits à

⁶⁸ Article 31 de l'Annexe X : « *Les droits conférés par le certificat d'obtention végétale ne s'étendent pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 29.4) qui a été vendu ou commercialisé d'une autre manière sur le territoire des États membres par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes : a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause, ou b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation* »

⁶⁹ A. TANKOANO, « La protection des obtentions végétales dans les États membres de l'OAPI », *RIDE*, 2003, pp. 103-133 [spéc. p. 123]

⁷⁰ S. NGO MBENG, *Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l'OAPI*, Thèse de doctorat soutenue à l'Université de Strasbourg, 2007.

⁷¹ Il ne fait aucun doute que la théorie de l'épuisement s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle à travers au moins la libre circulation des supports.

travers les opérations de commercialisation des produits. Entre un monde voué à l'instinct libéral de la libre circulation des biens avec l'objectif cartésien de la protection des droits intellectuels et un monde en quête du "minimum technologique", se retrouve l'aporie de deux exclusivismes antinomiques que la théorie de l'épuisement abrite dans ses contradictions comme dans ses évidences. Il n'y a pas de hasard en droit, il n'y a que des choix. Or, tout choix soulève des difficultés en face des priorités parfois d'égale importance dont il faut se débarrasser ou qu'il convient de sacrifier tout en sachant qu'elles ne sont pas les moins importantes⁷².

L'épuisement des droits se décline comme l'une de ces équations à mille inconnues pour le commerce international qui s'est ainsi imposé une *omerta* à la fois interrogatrice et salvatrice lors de la signature de l'Accord sur les ADPIC. Ce silence est la preuve palpable d'un déficit de l'amalgame inopérant entre la libre circulation des produits et l'idée des droits de propriété industrielle. Il apparaît que les intérêts économiques sont aujourd'hui trop importants pour se laisser obnubiler par certains tours de force. Le silence sur l'épuisement interroge sérieusement les uns et les autres sur l'importance et le crédit à donner à l'Accord sur les ADPIC dans la perspective du commerce et de la liberté du commerce⁷³. On sait bien que les libéraux, dans le courant de l'esprit d'Adam SMITH porté par l'École de Chicago, croient en la neutralité de la concordance des intérêts particuliers avec l'intérêt général⁷⁴, notamment avec la théorie de la « *main invisible* »⁷⁵ qui arrime fortement le droit à l'économie⁷⁶. Pour autant, cela ne garantit à

⁷² I. BERLIN affirme : « Dans le monde que nous rencontrons par nos expériences quotidiennes, nous avons affaire à des décisions où il nous faut choisir entre les objectifs qui ont le même caractère définitif et des exigences équivalentes en absolu et l'on ne pourra en réaliser que certaines à condition d'en sacrifier d'autres » : cité par R. D. PRECHT, *L'art de ne pas être égoïste. Pour une éthique responsable*, Belfond, Esprit d'ouverture, 2012, p. 39.

⁷³ A. SMITH, *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, t. II, trad. De G. GARNIER revue par A. BLANQUI, G-F Flammarion n° 626, 1991, Livre I, chapitre X (conclusion) : « Toute proposition d'une loi nouvelle ou d'un règlement du commerce qui vient de cette classe de gens (les marchands), doit toujours être reçue avec la plus grande prudence, et ne doit jamais être adoptée qu'après un long et sérieux examen, auquel il faut apporter, je ne dis pas seulement la plus scrupuleuse, mais la plus soupçonneuse attention. Cette proposition vient d'une classe de gens dont l'intérêt ne saurait jamais être exactement le même que l'intérêt de la société, qui ont en général intérêt à tromper le public et même à le surcharger, et qui en conséquence ont déjà fait l'un et l'autre en beaucoup d'occasions ».

⁷⁴ Par ex. A. LALANDE fait valoir que « l'intérêt général est proprement l'ensemble des intérêts communs aux différents individus qui composent une société ; l'intérêt public, l'ensemble des intérêts de cette société en tant que telle. Ces deux expressions sont très souvent confondues, mais à tort : on ne peut identifier a priori ces deux concepts, à moins de postuler que la société n'est rien de plus que la juxtaposition des êtres qui la composent », *Vocabulaire technique et critique de philosophie*, PUF/Quadrige, 1999, V° intérêt.

⁷⁵ A. SMITH, *Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations*, Livre IV, chap. 2, *op. cit.* : « Chaque individu travaille à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention, en général, n'est pas en cela de servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société... Il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler » : p. 42-43.

personne la tranquillité de ce "long fleuve" de la propriété industrielle qui charrie toutes ces contradictions du monde moderne avec toutes les agitations occasionnées lors des rencontres internationales entre les pays développés et les pays en développement. L'épuisement des droits est, là encore, porteur d'insoutenables dénégations, signes d'un « *accord sur le désaccord* »⁷⁷ signifié par la liberté laissée à chaque État de choisir ou de régler la question de l'épuisement des droits selon sa propre convenance juridique. Il ne s'agit plus ici d'un conflit interne à la propriété des droits intellectuels, mais d'un conflit total et global sur l'enjeu pécuniaire⁷⁸ qui enserme ces droits donnant une primauté absolue à l'économique sans aucun risque d'entropie⁷⁹. Mais c'est vite oublier le savant équilibre sur lequel repose la propriété intellectuelle, foyer de toutes les collisions d'intérêts.

14. Une logique de soupçon. Ainsi donc, la matière, dans la plupart des pays en voie de développement, porte en son cœur les éternels soupçons et les craintes obsessionnelles des tenants du Nouvel Ordre Economique International⁸⁰. On ne peut donc faire fi des droits acquis

⁷⁶ Les tenants de l'économie du droit pensent que le droit doit suivre l'économie, cette dernière se constituant en une grille de lecture orthonormée qui s'imposerait de fait. Ceci est dénoncé par certains juristes qui préfèrent demeurer dans le canal du « droit économique » tel qu'élaboré par G. FARJAT dans les années 1970.

⁷⁷ T. COTTIER, « L'épuisement mondial », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, op. cit., pp. 317-332 [spec. p. 319] ; « The WTO system and Exhaustion of Rights » dans F. ABBOTT, T. COTTIER and F. GURRY, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Kluwer law international, The Hague, London, Boston, 1999, pp. 1796-1804 ; Marco C. E. J. BRONCKERS, « The Exhaustion of Patent Right under WTO Law » 32 (5) *Journal of World Trade*, 1998, p. 137, 142. L'article de l'Accord sur les ADPIC apparaît ainsi comme une formalisation du désaccord.

⁷⁸ Selon les analyses de Gérard SFEZ, l'ère de la modernité est celle d'une éclipse des formes rituelles et de la reconnaissance réciproque et celle de la naissance de la société politique, d'un monde de l'économie, des fondements de l'éthique et le sens moral, dans son caractère intérieur, évasif et fluctuant abandonné au libre choix du sujet. Il insiste surtout sur le fait qu'« *une chose est désormais donnée, qui prendra de plus en plus de sens, c'est la liberté de l'individu, jusqu'à ce que l'on conçoive comment l'argent peut jouer le rôle de médiateur essentiel et libérateur dans toutes les formes de relation* » : G. SFEZ, « Le don, l'argent et la philosophie », in *Esprit*, février 2002, pp. 121-134 [130]

⁷⁹ On relève ici la contradiction fondamentale entre le fait de mondialiser le commerce international et de restreindre géographiquement l'épuisement des droits qui doit être, en réalité, une conséquence directe de la mondialisation. Pourtant, on sait que toute la vigueur des droits de la propriété industrielle demeure dans ce séquençage du marché mondial.

⁸⁰ Les années 1970 et 1980 ont été celles des critiques très fortes adressées à l'Occident par certains auteurs qui sont mus par l'intérêt des pays en voie de développement. Ces années sont aussi celles de la grande division du monde en deux blocs l'Ouest et l'Est et aussi de la division toujours existant entre le Nord et le Sud. Les tenants du Nouvel Ordre économique international tentaient par leur idéologie de renverser l'ordre des choses en dénonçant la domination capitaliste comme porteur de tous les maux dans les pays en voie de développement. Les brevets sont les signes de cette main de fer qui s'abattait pratiquement sur ces pays. Voir notamment BEDJAOUI, *Pour un nouvel ordre économique international*, UNESCO, 1979 ; AMIN S., *Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique*, Paris, Éditions de Minuit, 1973 ; H. BOUMEDIENNE soutenait notamment que l'ordre économique contemporain constitue un « *obstacle au développement, qui permet l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres* » : « Pour un nouvel ordre économique international », Rapport introductif lors de la cinquième session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Avril 1974, New York, *Revue algérienne des sciences juridique, économique et sociale*, mars 1975, p. 163.

de l'économie dominante en ce qui concerne l'industrialisation de l'Occident⁸¹ corrélée intrinsèquement au développement de la propriété industrielle, même si les vertus dont on pare ces droits sont, parfois, exagérées. Il faut peut-être distinguer l'origine et le but du droit de son objet qui est porteur du développement⁸². Il n'en demeure pas moins que la genèse véritable de la propriété intellectuelle telle qu'elle est appréhendée aujourd'hui découle des performances extraordinaires réalisées lors de la révolution industrielle du XIXe siècle en Occident. Il n'est alors que raison d'y voir une préoccupation majeure des pays industrialisés du monde au pied de ce sésame du bonheur⁸³ de développement. Il doit être conservé et protégé. Toutefois, au fil des années, il est devenu un « *souci partagé* »⁸⁴ pour les autres nations. En ce sens, toute la question sur l'épuisement des droits aurait été close et une part importante de la critique se serait dissipée si la législation africaine de l'OAPI avait adopté un épuisement international⁸⁵.

15. L'étude sur l'épuisement est d'une importance indéniable dans l'esprit de la régionalisation des droits de propriété intellectuelle qui traverse le souci d'harmonisation des législations nationales dans l'OAPI. L'intérêt du sujet réside dans l'appréciation des mouvements des produits protégés dans l'espace OAPI. Il permettra aussi de mesurer la place de la propriété industrielle dans les questions vitales des produits pharmaceutiques dans la lutte contre les pandémies⁸⁶ qui affectent les populations de ces États qui sont pour la plupart des pays moins

⁸¹ M. VIVANT ne partage pas cette affirmation de l'importance des brevets dans le développement des pays occidentaux. Il relativise cette assertion qui juxtapose mécaniquement développement et propriété intellectuelle. Selon cet auteur, « *le mécanisme de propriété intellectuelle n'a pas, à lui seul, l'effet mécanique qu'on lui prête en termes de recherches et développement* » in *Mélanges en l'honneur de C. Mouly*, Litec, 1998, p. 453.

⁸² « *Albert de La Pradelle observait que ce ne sont pas les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le Droit et, surtout, le progrès du Droit* » : Voir J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer*, préc., p. 291.

⁸³ STENDHAL, *Œuvres complètes*, Paris, Le divan. 1927-1937, *passim*.

⁸⁴ M. A. FRISON-ROCHE cristallise dans son article la division entre le Nord et le Sud à propos de la propriété intellectuelle en soulignant que : « *les altermondialistes y voient une source de dépendance, voire une nouvelle mise sous servage des pays du Sud au bénéfice des pays du Nord. Les libéraux qui combattirent les monopoles constitués par ces propriétés défendirent les effets économiques heureux au titre de l'innovation. Ces approches sont politiques et économiques (...) et peu juridiques comme si nous étions passés d'un extrême à l'autre, de l'enclave du thème dans le savoir juridique à la quasi-indifférence désormais pour le fait que, contrairement à la propriété des choses corporelles, qui s'agrippe au fait de tenir la chose, la propriété intellectuelle, par l'immatérialité de l'objet protégé, n'a de sens que délivré par le droit, posé par lui dans un pur impérium, troquant la protection de l'œuvre et de l'invention en échange du principe de sa diffusion* ». in « Propriétés intellectuelles. Le droit favorise-t-il l'innovation ? », *Droit et Patrimoine*, dossier spécial, octobre 2003.

⁸⁵ Autrement, le mode international d'épuisement est celui qui satisfait les ambitions des zéloteurs du nouvel ordre économique international. Le droit de la propriété intellectuelle se meut ainsi également dans les conflits Nord/Sud et l'épuisement n'est pas épargné même si les accords sur ADPIC en refusent la pertinence.

⁸⁶ L'Afrique est principalement touchée par les problèmes de santé publique. On rappelle que les maladies comme le paludisme tuent plus d'un million de la population subsaharienne par an, la tuberculose deux millions et le VIH/Sida 2,3 millions.

avancés. Elle évaluera la manière dont le particularisme du continent africain (à travers les pays de l'OAPI) face à son histoire et à ses contingences, peut affecter le paradigme de l'universalisme des droits de propriété intellectuelle. Elle ne manquera pas de relever que, dans l'Afrique subsaharienne, la propriété industrielle est en aspérité avec elle-même : elle a ses tensions et ses ambiguïtés.

16. En Europe, l'épuisement joue un rôle important dans le cadre de la libre circulation des produits protégés⁸⁷ par les droits de propriété intellectuelle dans tout l'espace économique européen. Il a été surtout conceptualisé par la force d'une jurisprudence trentenaire qui a mis en balance les impératifs de la libre circulation et les intérêts nationaux de la protection de ces droits. C'est la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE)⁸⁸ qui a donné corps à la théorie de l'épuisement communautaire de l'Espace économique européen au point qu'il est reconnu que l'épuisement est une « *création législative d'origine prétorienne* »⁸⁹. La vitalité et l'efficacité de la théorie ne sont guère contestables en Europe. Au contraire, elle est justifiée et très utile dans un environnement hautement concurrentiel dans la dialectique entre l'appropriation privative des droits intellectuels et la libre circulation. Selon le Professeur J. AZEMA, à partir du moment où le droit est épuisé, « *le produit peut par conséquent librement circuler d'un territoire à un autre et faire l'objet d'importations parallèles qui sont le fait d'un autre que celui qui est sur le territoire titulaire du droit en propriété ou en jouissance, et qui parallèlement à ce dernier, va mettre le produit sur le marché en concurrence avec lui* »⁹⁰.

17. Le vide jurisprudentiel. À l'opposé, l'espace OAPI offre sur la question un désert jurisprudentiel qui contredit sa vitalité et met en doute l'acuité du problème du commerce des produits protégés dans la région. Même si l'on ne peut invoquer l'inexistence de la théorie, il n'en demeure pas moins que l'absence de décisions sur l'épuisement des droits interroge sur sa pertinence. Il aurait pu, sans doute, constituer un pilier d'une nouvelle lecture des droits de propriété industrielle dans cet espace tendu vers une harmonisation des deux grands ensembles sous régionaux de l'UEMOA et de la CEMAC. Si ce vide jurisprudentiel ne traduit pas forcément

⁸⁷ « *Quatre-vingt pour cent des produits circulant dans l'Union européenne sont protégés par des droits de propriété intellectuelle* ». Cf. G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle » in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, préc., p. 89.

⁸⁸ Rappelons que le Traité de Lisbonne modifiant le Traité de l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1^{er} décembre 2009. Depuis, la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) est devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

⁸⁹ V. SCORDAMAGLIA, « Fonction du droit de marque : épuisement, transit », in *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 6, p. 26.

⁹⁰ J. AZEMA, « L'épuisement communautaire », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, coll. CEIPI, n° 47, Litec 2001, p. 312.

l'ineffectivité de la théorie, il répercute les ondes de son inefficience encore blottie dans le « théorique ». À moins que l'on ne concède avec le Doyen CARBONNIER que « *la loi inappliquée n'en reste pas moins la loi : l'application effective, l'effectivité n'appartenant pas à la définition de la règle de droit* »⁹¹. Cette approche peut ouvrir la voie à une redécouverte de cette théorie dans l'espace africain.

18. Délimitation du sujet. Le thème abordé s'inscrit dans la perspective de la cohérence de la propriété industrielle. Le brevet et la marque en constitueront l'arête essentielle malgré la différence de régime qui les caractérise⁹². Ce travail portera ainsi prioritairement sur les brevets et marques puisque ce sont les deux matières principales sur lesquelles l'Accord révisé de l'OAPI de 1999 limite les droits conférés par la théorie de l'épuisement⁹³. Il ne s'inscrit pas pour autant en dehors de la visée unitaire⁹⁴ des droits de propriété intellectuelle en dépit de tous les « présupposés » qui les catégorisent et les différencient⁹⁵.

Le champ des dessins et modèles industriels est délaissé bien qu'ils soient de la propriété industrielle pour une double raison. Tout d'abord, la règle n'a pas été précisée pour cette matière. Ce silence est peut-être porteur du fait que les dessins et modèles sont quelque peu « *tirillés* »⁹⁶ entre la propriété industrielle et le droit d'auteur. Or, on sait que le droit d'auteur dans le droit de l'OAPI souffre d'un déficit d'uniformisation⁹⁷. Dans la pratique, cette situation crée une grave distorsion dans l'appréhension de l'ensemble de la législation OAPI en ce qui concerne le droit d'auteur. Elle est couronnée par une certaine maladresse législative élaborant des lois tout à fait

⁹¹ J. CARBONNIER, *Flexible droit*, LGDJ, 2001, p. 137.

⁹² On sait que les brevets d'invention constituent des « *instruments de monopolisation de la clientèle* » alors que les marques sont des « *instruments de conquête et de ralliement de la clientèle* » : V. ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2006, n° 3, p. 2.

⁹³ Selon Mme GAUMONT-PRAT, les obtentions végétales, de même que les dessins et modèles industriels et le droit des topographies et semi-conducteurs sont un droit connexe au brevet : cf. *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 2009, p. 127. Il doit en être ainsi pour les modèles d'utilité en droit OAPI (Annexe II de l'Accord de Bangui révisé)

⁹⁴ Une telle visée se retrouve dans le Code de la Propriété intellectuelle (CPI) français qui regroupe les lois relatives au droit d'auteur et celles relatives à la propriété industrielle. Cette visée unitaire est loin d'être démentie dans l'espace OAPI qui a élargi son domaine à la propriété littéraire et artistique depuis l'Accord de 1977.

⁹⁵ La plupart des ouvrages s'accordent sur le principe de *Summa divisio* du droit de propriété intellectuelle en deux grandes branches : propriété industrielle et propriété littéraire et artistique. J.-L. PIOTRAUT, *Droit de la propriété intellectuelle*, Ellipses, 2004, p. 8 ; P. TAFFOREAU, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino 2^{ème} éd. 2007, p. 21 ; V. SERIN et C. DRUEZ-MARIE, *Le guide de la propriété intellectuelle*, Delmas, 2009, p.5. Contra. N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2012, p. 19.

⁹⁶ J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 662 ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2012, p. 243 : « *la relation endogame entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles se retrouve au stade de l'acquisition du droit de propriété* ».

⁹⁷ L.Y. N'GOMBE, « Le droit d'auteur dans les États membres de l'OAPI : une harmonisation inachevée », *Bulletin du droit d'auteur*, janvier-mars 2005, p. 9.

opposées à l'esprit et la lettre de l'Accord comme en témoignent certaines législations nationales⁹⁸. Ces législations ne remettent pas seulement en cause la portée unificatrice de l'Accord. Elles sont aussi de nature à créer une insécurité juridique dont le droit des dessins et modèles industriels serait tributaire. Ensuite, les dessins et modèles mêmes sont donc frappés par la théorie l'unité de l'art⁹⁹ selon lequel « *la protection par le droit d'auteur est reconnue à toute forme originale sans tenir compte de sa destination ni de son mérite esthétique* »¹⁰⁰ pour caractériser les prérogatives du titulaire de ces droits. Il y a de ce fait un cumul de protection en sa faveur. Cependant, il est aussi évident que les supports des dessins et modèles mis en circulation doivent aussi nécessairement épuiser les droits du titulaire¹⁰¹. L'on se cantonnera aux brevets et aux marques pour délimiter ce sujet quoiqu'une matière comme les obtentions végétales doive aussi y figurer de même que les modèles d'utilité considérés comme des "petits brevets"¹⁰².

Cette étude couvre l'espace OAPI entendu comme la somme arithmétique des territoires des États formant l'Organisation. Toutefois, l'approche sera comparative¹⁰³. Par ailleurs, il conviendra de s'inspirer aussi largement que possible de la prodigieuse jurisprudence européenne pour

⁹⁸ Voici quelques exemples de contradictions patentes : Alors que l'Accord de Bangui révisé la durée de protection des œuvres d'art appliqué à vingt-cinq ans à compter de l'année civile de leur réalisation, la loi camerounaise la fixe à cinquante ans à compter de l'année de leur publication (art. 2 de la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins). Le cas de la loi tchadienne en ce qui concerne le sort des œuvres réalisées sur commande est aussi frappant dans la contradiction qu'elle induit par rapport à l'Accord révisé. Ce dernier prévoit le transfert des droits patrimoniaux de l'auteur au profit du commanditaire ou de l'employeur. La loi tchadienne les maintient en faveur de l'auteur dans l'article 11 de la loi n° 005/PR/2003 du 2 mai 2003 : « *l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur (...). Les droits d'auteur sur l'œuvre créée dans le cadre ou pour le compte d'une personne physique ou morale, prive ou publique appartiennent à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire écrite dans le contrat* ».

⁹⁹ Y. REBOUL, « Dessins ou modèles et marques : à la recherche de la coexistence entre deux droits de propriété industrielle », *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Collection IRPI, n° 36, 2010 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 960 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op.cit., n° 360, 399 ; P. ROUBIER, *Traité de la propriété industrielle*, T. 2, op.cit., n° 128 : « *En d'autres termes, la création a pour objet l'agrément, et non l'utilité ; en donnant une élégance particulière et une note de goût, elle se rapproche du travail artistique, et il y a en effet dans cette matière, une pénétration des règles relatives à la propriété artistique et à la propriété industrielle* ». Voir Y. GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, thèse, Paris II, 1980.

¹⁰⁰ H. GAUMONT-PRAT, *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., Litec, 2009, n° 359.

¹⁰¹ On pourrait extrapoler en affirmant que tous les développements relatifs à la marque dans ce travail en ce qui concerne la libre circulation peuvent être appliqués à l'épuisement des droits sur les dessins et modèles industriels étant donné que le monopole territorial de ces derniers s'appréhende État par État tout comme pour les marques contrairement aux brevets d'invention.

¹⁰² C'est une exclusion relative car, ayant le même régime que le brevet, tous les développements relatifs au brevet sont applicables aux modèles d'utilité.

¹⁰³ Mlle C. RODA a adopté une approche similaire. V. C. RODA, *Conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle. Droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais*, Préface de J. SCHMIDT-SZALEWSKY, Litec, Coll. CEIPI, n° 58, 2011.

compenser le défaut de décisions sur la question en droit africain. L'étude sur l'épuisement souffre en effet d'un double immobilisme. Il y a, d'abord, un immobilisme du droit de propriété industrielle qui est essentiellement théorique. Cette carence de la pratique ne manquera pas de rejaillir sur l'ensemble du travail. Il y a, ensuite, un immobilisme relatif aux mouvements de libre circulation interétatique des biens. Aussi, la « *relative faiblesse des échanges intracommunautaires* »¹⁰⁴ dans la sous-région travestit outrancièrement l'épuisement des droits qui doit en principe libérer les produits protégés. L'épuisement des droits est frappé par cette double carence qui en atténue la portée.

19. Problématique. La doctrine africaine a reçu la théorie de l'épuisement avec beaucoup de réserves. Elle est notamment montée au créneau pour critiquer le mode d'épuisement consacré par la législation de l'OAPI. Une partie de la doctrine africaine n'y a vu qu'un imbroglio et un enchevêtrement de contradictions au point de remettre tout simplement en cause l'existence même de la théorie de l'épuisement dans l'espace OAPI¹⁰⁵. C'est là, sans aucun doute, une critique extrême et injustifiée, car, sans contredit, la règle est bien présente dans cette législation.

Pour une autre partie de la doctrine, la question de l'épuisement ne se pose qu'en relation avec les importations parallèles. Elle a tout de suite pris la mesure des choix des modes d'épuisement pour relever le grand écart entre les finalités de l'épuisement et les finalités des propriétés industrielles¹⁰⁶. Elle a pris position pour un épuisement international¹⁰⁷, d'envergure « universelle ». Délaissant sa possible contradiction avec le principe de territorialité, elle s'appuie sur la flexibilité offerte par l'Accord sur les ADPIC¹⁰⁸. La finalité d'une telle option serait tournée essentiellement vers les consommateurs, une véritable prise en compte des réalités

¹⁰⁴ A. CISSE, « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première décennie », *RIDE* 2004, pp. 197-225 [207].

¹⁰⁵ K. NIKIEMA, « L'OAPI entre droits nationaux et droits supranationaux », Mémoire de DEA, Montpellier, 2000.

¹⁰⁶ R. KIMINOÛ note que la consécration d'un épuisement international n'était pas interdite par l'Accord sur les ADPIC, préc., p. 36. Pour ces auteurs, l'épuisement international servirait à briser le monopole. On est parfaitement dans une visée non pas de protection de droit de propriété intellectuelle, mais une visée finaliste qui donne la priorité à la lutte contre les pandémies. Cette visée n'est pas non plus étrangère au droit de la propriété intellectuelle car, étant justifiée par la priorité de la santé publique.

¹⁰⁷ E. B. ITUKU, *Droits de la propriété intellectuelle et droits de l'homme. L'impact des brevets pharmaceutiques sur le droit à la santé dans le contexte VIH/SIDA en Afrique*, 2010 ; L. Y. N'GOMBE, « Une brève histoire de l'avenir de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, janvier 2012, p. 165-172 ; TANKOANO, *RTD Com* 2002 ; R. KIMINOÛ, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc. ; NGO MBENG, Santé et protection des médicaments, Mémoire DEA Propriété intellectuelle, CEIPI, Strasbourg, 2003.

¹⁰⁸ Article 6 de l'Accord sur les ADPIC.

sociales¹⁰⁹. C'est ainsi que la pertinence des choix opérés ne devrait point éluder le souci économique et le projet dont la société africaine est aujourd'hui porteuse.

Pour cette doctrine africaine, le vœu le plus ardent était ailleurs que dans la simple théorie de l'épuisement. Il s'agissait de contrebalancer justement le monopole en l'orientant dans le sens de l'espoir du développement attendu, mais jamais atteint par le droit de propriété industrielle. Elle s'inscrivait audacieusement dans le signe des querelles entre le Nord favorable à un épuisement limité au territoire de protection et le Sud beaucoup plus tourné vers un épuisement international qui consacre une véritable libre circulation des biens. Il y a là, à n'en pas douter, l'induction d'un devoir d'impertinence et d'indocilité¹¹⁰ vis-à-vis des pesanteurs et des logiques inhérentes au capitalisme international porté par une vision unipolaire du monde. Le silence sur l'épuisement dans l'Accord ADPIC ne serait que la traduction de cette vision unipolaire. La doctrine africaine aurait souhaité une vision opposée, celle « *multipolaire, seule stratégie permettant un développement social acceptable pour les différentes régions du monde* »¹¹¹. La mondialisation¹¹² des échanges, libérée de son ossature libérale, devrait permettre de lever des obstacles au développement des économies dépendantes. Le rejet de l'épuisement international est ainsi appréhendé comme « *une obstination dans l'erreur* »¹¹³ et une aberrante disjonction de la quête du développement en Afrique entendu comme « *un processus complexe de transformation des structures politiques, économiques, sociales et culturelles...* »¹¹⁴. Il est une source de frustration pour les Africains¹¹⁵. On le comprend ! Dans la mesure où l'épuisement est une flexibilité qui

¹⁰⁹ M. HIANCE dans son article sur la Conférence de Nairobi de 1981 évoquait le tiraillement de la Convention de l'Union de Paris entre l'universalité et le dualisme en relevant que ce dernier « *présente l'avantage considérable de limiter géographiquement l'abaissement du niveau de protection* » avec la conséquence inévitable de « *l'abandon d'une certaine conception de l'universalité de la propriété industrielle* ». Cf. M. HIANCE, « Les bénéficiaires des dispositions révisées de la CUP », in *Vers une érosion du droit des brevets ? Nairobi 1981*, Coll. IRPI, 1982, pp. 49-62.

¹¹⁰ A. MBEMBE, *Afriques indociles*, Khartala, 1988, p. 22.

¹¹¹ S. AMIN, « La mondialisation multipolaire, condition d'un développement pour tous », in S. AMIN et F. HOUTART, *Mondialisation et alternatives*, juin 2000, p. 5 ; V. également F. K. EWANE, *Les défis de l'Afrique au troisième millénaire*, Clé, Yaoundé, 2002, p. 17 : l'auteur évoque l'idée de la nasse dont doit sortir l'Afrique ; A. TRAORÉ, *L'état : l'Afrique dans l'ordre mondial*, Actes du Sud, 1998.

¹¹² La mondialisation est définie comme « *l'intégration des économies à travers les échanges commerciaux, les flux financiers, les transferts de technologies et d'informations, les courants migratoires* » : *Finance info*, mai 1992, p. 72 ; Sur toute la question abordée sur le plan philosophique et juridique : cf. *La mondialisation entre illusion et utopie*, APD, T. 47.

¹¹³ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », RIPIA, 2000, p. 20 ; J.-M. ELA, *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire. Les défis du monde d'en-bas*, Harmattan, 1998, p. 17.

¹¹⁴ C. OSSAH EBOTO, « Faillite du développement en Afrique noire », in *Patrimoine*, n° 0015, juin 2001, p. 15. V. dans le même sens A. KABOU, *Et si l'Afrique refusait le développement ?*, Paris, L'Harmattan, 1981.

¹¹⁵ Il semble que le législateur de l'OAPI, comme l'affirme P. BOUREL, à propos de l'OHADA, a toujours été « *un homme pressé... sous la contrainte des groupes de pression, bailleurs de fonds, lobbies. Or faire la loi, c'est aller*

pourrait permettre de forcer la main aux titulaires des droits de propriété industrielle à exploiter sur place des droits qui devraient jouer un rôle promoteur du développement économique des pays, au lieu de constituer de simples monopoles de commercialisation. Une telle approche traduit parfaitement l'une des caractéristiques de la propriété, en général, et de la propriété intellectuelle, en particulier, notamment dans l'extension des champs d'appropriation comme « source d'énigme »¹¹⁶ : elle est irrémédiablement tiraillée entre « le dithyrambe et le réquisitoire »¹¹⁷. C'est dans cette optique que le brevet pharmaceutique est vitalement considéré, au Sud, comme un bien public mettant en ligne de mire « l'ordre public le plus classique et le plus fort : l'intégrité de la personne, la santé »¹¹⁸.

Autrement dit, il y a un dessein d'égratigner les monopoles territoriaux, archipels pourtant bien gardés des droits de propriété intellectuelle, à travers la libéralisation du commerce des produits protégés. Telles sont les données réelles de l'équation de l'épuisement auxquelles toute législation est sommée de répondre. L'OAPI y a donné sa réponse. Ce travail ne sera pas le lieu de la cristallisation de ces critiques en se focalisant sur cet aspect de l'épuisement, ni celui de la justification des racines de cette doctrine à contre-courant de la législation¹¹⁹. Mais, l'approche analytique et comparatiste permettra de disséquer les raisons profondes qui ont gouverné ce choix et les frictions naturelles qui sont l'objet des droits de propriété industrielle. Dans une logique interdisciplinaire, le droit à la santé, comme un droit fondamental, vient heurter les finalités de la propriété industrielle dans la prise en compte de la souffrance des malades des pandémies graves. Il apparaît un conflit entre la libre circulation des produits protégés et la propriété industrielle au regard d'autres disciplines et même d'exigences éthiques. Privilégier une libre circulation universelle contribue à l'affaiblissement des droits de propriété industrielle ; favoriser

doucement, avancer avec prudence » : P. BOUREL, « À propos de l'OHADA : libres propos sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », *D.* 2007, chr., pp. 969-972, spéc. p. 970.

¹¹⁶ F. TERRÉ, « Évolutions du droit de propriété depuis le Code civil », *Droits*, 1985, p. 42.

¹¹⁷ C. ATIAS, « Destins du droit de propriété », *Droits*, 1985, p. 5.

¹¹⁸ G. FARJAT, « Éditorial », *RIDE 2000/I : n° spécial, Brevets pharmaceutiques, innovations et santé publique*, pp. 5 – 7 (spéc. p. 5).

¹¹⁹ En ce sens, la doctrine africaine est unanime à relever que l'épuisement international est le mode qui sied aux États membres de l'OAPI : R. KIMINO, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *RIPIA*, 2000, pp. 18-41 ; A. TANKOANO, « La protection des obtentions végétales dans les États membres de l'OAPI », *RIDE*, 2003, pp. 103-133 [spéc. p. 123] ; P. EDOU EDOU, *Les incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI)*, thèse, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2005 ; S. NGO MBENG, *Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l'OAPI*, Thèse de doctorat soutenue à l'Université de Strasbourg, 2007 ; E. B. ITUKU, *Droits de la propriété intellectuelle et droits de l'Homme. L'impact des brevets pharmaceutiques sur le droit à la santé dans le contexte VIH/SIDA en Afrique*, 2010 ; L. Y. N'GOMBE, « Une brève histoire de l'avenir de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, janvier 2012, p. 165-172.

la maîtrise du droit exclusif de commercialisation affecte négativement les échanges mondiaux. Au sein de ce dilemme, l'épuisement tente d'ouvrir subrepticement une autre voie médiane en droit de l'OAPI entre la logique de la propriété et la logique du libre commerce.

La problématique repose sur une double interrogation¹²⁰ à laquelle le juriste est confronté, corollaire des conditions de l'épuisement : la théorie de l'épuisement permet-elle de préserver le monopole du droit de propriété industrielle ? La liberté de commerce est-elle assurée du fait de la première commercialisation des produits couverts par un droit de propriété industrielle ?

20. Plan. La préoccupation du législateur de l'OAPI est la quête de la préservation des intérêts des titulaires. En cela, le doute doit laisser la place à la certitude déjà fermement affirmée dans la volonté de la protection absolue des droits de propriété intellectuelle inaugurée magistralement par l'Accord sur les ADPIC. La quête de l'équilibre entre le monopole d'exploitation et l'exigence de la circulation des produits est à l'aune de la consistance même des droits des titulaires. Tout ne semble donc pas permis au titulaire des droits industriels dans l'espace OAPI. Cependant, il a des coudées franches qui lui sont octroyées en raison d'une législation constamment acquise à la préservation du monopole à travers la limite légale du domaine de l'épuisement autant pour les brevets que pour les marques. La logique de la consommation du droit exclusif de commercialisation est donc à l'aune de la cohérence des droits de propriété industrielle. Il y a lieu de démontrer que **l'épuisement est à l'épreuve de la consistance du droit de propriété industrielle (Première partie).**

La conséquence d'une telle option apparaît directement avec les effets bien circonscrits de l'épuisement à travers les rapports complexes avec la territorialité. L'épuisement semble donc marqué par un exclusivisme territorial qui contrarie incessamment la libre circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle. En effet, une portée congrue est laissée à la libre circulation des droits de propriété industrielle. Elle est due à une relative territorialisation de l'épuisement, signe d'un amenuisement relatif des importations parallèles ; ce qui signifie que **la théorie de l'épuisement est nécessairement confrontée à l'épreuve du libre commerce (Seconde Partie).**

¹²⁰ G. W. SEELIG, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle : origine et avenir de l'épuisement », *RPIA*, 2000, III, p. 31.

PREMIERE PARTIE : L'ÉPUISEMENT, UNE THÉORIE À L'ÉPREUVE DE LA CONSISTANCE DU MONOPOLE

21. L'alignement. La révision de l'Accord de 1999 a introduit explicitement la théorie de l'épuisement dans le droit africain. Il est évident que, dans l'ensemble, l'Accord de Bangui révisé a modifié considérablement l'univers juridique de la propriété intellectuelle en Afrique francophone en faveur presque exclusive des titulaires. Face à ce constat, la doctrine n'a pas hésité à évoquer un « *alignement renforcé de la législation de l'OAPI sur celle des pays développés sans réelle contrepartie* »¹²¹ malgré la limitation du monopole par la règle de l'épuisement.

22. La limitation du monopole. Il apparaît que le monopole conféré par le droit de propriété industrielle est un monopole économique¹²². Il est formellement ordonné par la loi à travers le monopole d'exploitation qui est territorial. L'épuisement apparaît comme une limitation légale à ce monopole qui s'oriente dans deux directions.

D'une part, l'épuisement limite le monopole légal de commercialisation exclusive du titulaire à la première mise dans le commerce opérée par le titulaire ou avec son consentement. En effet, les prérogatives conférées par les droits de propriété industrielle ne sont pas illimitées et indéterminées. Le monopole est strictement limité à la première commercialisation, le titulaire ne pouvant plus opérer des actes subséquents à cet acte. Ce monopole se « perd ». En l'absence d'une telle précision dans la loi, la doctrine a semblé nier l'épuisement des droits des titulaires. Elle a alors fondé la possibilité de la circulation des produits protégés sur la base d'une licence tacite permettant à l'acquéreur d'opérer les actes de commercialisation interdits par la loi. C'est la théorie de l'épuisement facultatif¹²³. Cette dernière implique *a contrario* que le titulaire peut insérer dans les clauses contractuelles une interdiction explicite de vendre. En précisant les conditions de l'épuisement relativement à la mise dans le commerce (pour les brevets) ou la vente (concernant les marques), le droit de l'OAPI adhère plutôt à l'épuisement automatique sans pour

¹²¹ R. KIMINOU, « La révision du droit des marques de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI », *préc.*, p. 27.

¹²² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 549, p. 304 ; n° 1553, p. 899. Ce monopole est temporaire pour les brevets (vingt ans) ; mais pour les marques, il est limité au principe de spécialité et aux opérations commerciales ou à la vie des affaires.

¹²³ A. CHAVANNE, « Conception française », in Colloque de Nice, *L'épuisement du droit du breveté*, Collection CEIPI, 1971 ; B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire, op. cit.*, n° 70. L'auteur estime que telle fut la conception française avant l'introduction de l'épuisement automatique.

autant affaiblir le monopole légal de fabrication et de commercialisation. Ce monopole reste préservé du fait de l'interdiction faite aux tiers, la limite étant l'impératif de libre circulation des biens dont le droit de la propriété intellectuelle apparaît comme une exception¹²⁴.

D'autre part, le droit de l'OAPI limite le domaine de l'épuisement sur le plan territorial. Ce faisant, il préserve le monopole territorial des titulaires des droits de propriété industrielle en circonscrivant soigneusement les frontières territoriales de l'épuisement au territoire de l'OAPI. Une telle démarche est parfaitement conciliante avec la consistance du monopole de commercialisation qui aurait pu être affecté si la théorie n'était pas ainsi délimitée.

Dans les deux cas, l'épuisement apparaît comme une théorie des limites ou des frontières. Il partage les eaux de l'exclusivité et celles de la non-exclusivité et s'impose comme une épreuve de la consistance du monopole qu'il préserve. La théorie est donc consubstantielle au droit de la propriété industrielle du droit africain de l'OAPI. Elle a la faveur d'une construction originale à travers une volonté affirmée de laisser circuler librement ces droits avec une option ferme d'empêcher l'obstruction à la commercialisation ultérieure des produits par le titulaire.

On se retrouve ainsi dans une situation où la théorie de l'épuisement s'aligne sur une double idée : un principe, celui de l'exploitation uniquement destinée au titulaire ; et une exception, celle d'une autre exploitation, mais alors résiduelle des tiers. Conçue comme une limite des droits de propriété industrielle, la théorie n'en affecte pas, en réalité, la substantifique moelle qu'elle préserve quasi intacte.

23. Plan. L'épuisement joue ainsi un double rôle contradictoire. Même en tant que limite, il opère dans la sphère de la prévalence de la logique de la propriété. Il s'agira alors de montrer comment la théorie atteste la primauté de la propriété des titulaires des droits de propriété industrielle. C'est la raison pour laquelle l'épuisement ne peut être conceptuellement appréhendé que sur les deux axes fondamentaux qui constituent également ses deux conditions objectives : la préservation du monopole de commercialisation (Titre I) et la préservation du monopole territorial (Titre II).

¹²⁴ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 71, p. 39 : L'auteur évoque ici « une restriction par nature à la liberté du commerce et de l'industrie » ; J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Collection IRPI, p. 75 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *op. cit.*, n° 29, p. 11 ; F. LEVEQUE et Y. MENIERE, *Économie de la propriété intellectuelle*, éd. La Découverte, 2003, p. 95.

TITRE I : LA PRÉSERVATION DU MONOPOLE DE COMMERCIALISATION

24. Les conditions de l'épuisement. Le fait que les tribunaux n'aient pas eu à se prononcer sur les conditions de l'épuisement dans l'OAPI ne constitue pas un obstacle dirimant à une appréhension objective de la théorie. Il ne peut pas empêcher de relever, à la lecture des textes, la caractérisation d'un monopole de la mise en circulation qui est la poutre maîtresse de la théorie de l'épuisement des droits¹²⁵. Dans cette sous-partie, il importe de clarifier les racines de la règle dans cet espace à partir des exigences des articles 6 de l'annexe I et 7 de l'annexe III. Ces deux articles relatifs à l'épuisement des droits intellectuels posent, l'un et l'autre, en réalité, les conditions dans lesquelles l'épuisement des droits se produit. Il s'agit de la mise en circulation licite du produit avec l'autorisation du titulaire d'une part, et l'exigence que cet acte se produise sur le territoire de l'OAPI¹²⁶ d'autre part. Une limite est ainsi posée aux actes d'exploitation des titulaires de brevet et de marque. Les droits conférés sont érodés et s'éclipsent devant l'exigence de la circulation des biens « protégés » au grand bonheur de l'acquéreur final¹²⁷.

25. Une limite légalement imposée. En effet, comme l'a affirmé l'avocat général, Mme STIX-HACKL, le principe de l'épuisement est « *une limite que le système impose par nature aux droits de propriété intellectuelle* »¹²⁸. C'est une affirmation dont la portée conforte cette adéquation de la limite du monopole à la nature des droits qui sont incorporels et dont l'usage intellectuel et matériel est partagé. Il apparaît donc comme une limitation propre et commune aux droits de propriété intellectuelle. Sans lire forcément une simple illusion dans la libération du monopole des titulaires, on peut tout de même affirmer que cette limitation naturelle apparaît dans l'OAPI à travers les conditions. On y lit ainsi, d'une part, l'expression d'un monopole de première mise en circulation des droits de propriété industrielle (chapitre I) et d'autre part, la manifestation du caractère absolu de ce monopole (chapitre II).

¹²⁵ C'est en défense d'une action en contrefaçon que la théorie est le plus souvent évoquée.

¹²⁶ La doctrine africaine, en abordant la question de l'épuisement des droits, a toujours escamoté cette préservation du monopole sans l'évacuer puisqu'elle a été unanime à la reconnaître en se rabattant sur la seconde limitation relative au territoire qui est un terreau très fertile pour s'appesantir sur les problèmes récurrents des importations parallèles. A. TANKOANO, « Les importations parallèles et les licences non volontaires », in *Propriété intellectuelle et développement durable vis d'Afrique*, pp. 115-123 ; R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., NGO MBENG, *Santé et protection des médicaments*, Mémoire DEA Propriété intellectuelle, CEIPI, Strasbourg, 2003.

¹²⁷ P. KAMINA, *L'utilisateur final en droit de propriété intellectuelle*, thèse, Poitiers, 1996.

¹²⁸ Conclusions de l'avocat général dans l'affaire Van Doren : CJCE, 8 avril 2003, aff. C-244/00, Propr. Ind., 2003, Chr. 18, J. RAYNARD, *D.* 2003, J., p. 2358, note E. ARNAUD.

CHAPITRE I : L'EXPRESSION DU MONOPOLE DE LA PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION

26. Définition de la mise en circulation. Le monopole de mise en circulation, on s'en doute, ne peut se réaliser que par une commercialisation ou, tout au moins, la mise sur le marché du produit. Il résulte directement des droits conférés au titulaire du droit de propriété intellectuelle. La mise en circulation se définit comme « *un acte de mise sur le marché, qui transfère aux tiers le droit de disposer des produits* »¹²⁹ protégés par un droit de propriété industrielle. Elle s'apparente à l'offre¹³⁰ sans en épouser les contours. Ce sont les effets qui comptent : rendre possibles les opérations de vente des produits protégés aux tiers. La mise en circulation apparaît alors comme « *une offre en vente suivie d'effet* »¹³¹.

Elle est la condition nécessaire de l'épuisement selon l'Accord de Bangui révisé de 1999. En donnant une importance fondamentale à la commercialisation ou au monopole de mise sur le marché comme l'attestent les articles 8 de l'Annexe I et 7 de l'Annexe III, l'Accord de Bangui a voulu protéger le titulaire contre une mise sur le marché faite par un tiers et dont la conséquence aurait été la privation du titulaire de son droit exclusif de première commercialisation. Autrement dit, la mise sur le marché constitue en réalité un droit d'exploitation¹³² qui permet au titulaire de réaliser un profit sur son droit. Elle est donc liée à l'économie. C'est dire que le monopole conféré par le droit intellectuel est concentré uniquement dans la réalisation de la valeur économique du droit à travers la mise en circulation. L'étymologie du terme "monopole" le confirme puisqu'il signifie en principe « être seul à vendre » ; ce qui exclut évidemment que d'autres personnes puissent avoir accès à une telle opération.

27. Tout le monopole est condensé dans l'exploitation économique. Les prérogatives conférées à tous les droits de propriété intellectuelle convergent et se rejoignent à cette embouchure du monopole d'exploitation économique dont le signifiant ultime est la mise dans le commerce. Cette dernière apparaît donc incontestablement ainsi que l'a affirmé le Professeur Michel

¹²⁹ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1583, p. 917.

¹³⁰ L'offre est définie comme « *la proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat de telle sorte son acceptation suffit à la formation de celui-ci* » : F. TERRÉ, P. SIMLER & Y. LEQUETTE, *Droit des obligations*, Précis Dalloz, 2006, n° 108, p. 118.

¹³¹ Cass. Com., 31 mars 2004, *Bull.civ.IV*, n° 66, p. 68. Cass. Com., 7 juin 2006, *Bull.civ. IV*, n° 139, p. 148, *PIBD* 2006 n° 837.III.611.

¹³² Elle intègre parfaitement ce que le précurseur de la théorie de l'épuisement a pu appeler la continuité des actes d'exploitation. V. B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels, op. cit.*, n° 80.

VIVANT comme la « *clef de voûte* »¹³³ de toute la règle de l'épuisement. En réalité, c'est elle qui épuise les droits des titulaires sur les produits incorporant les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, un auteur soutient que « *le miracle de la correspondance entre les utilités intellectuelles (...) et les utilités matérielles mesurables en vil argent s'éclaircit... dans une sorte d'universalité relative du marché qui prétend jouer ce rôle de référence ultime quoique approximative de la valeur de la chose* »¹³⁴. La mise dans le commerce peut être ainsi comparée, seule, à une force magnétique qui rend à la propriété industrielle sa vraie valeur à partir du monopole qui y est affecté.

28. Plan. Dans une perspective de droit comparé, l'on s'appuiera essentiellement sur le droit européen pour analyser le monopole de la première mise en circulation qui peut ainsi être compris dans le droit de l'OAPI. La mise en circulation est donc déterminante pour l'épuisement en ce sens que le monopole économique établi sur le produit ne peut en principe lui survivre. Elle est la première condition objective de l'épuisement dont il convient de saisir la signification (section I) alors que le consentement en est une condition subjective qui est son garant (section II).

Section I : La signification de la mise en circulation

29. Un avantage concurrentiel. Le lien entre la propriété industrielle et le marché est incontournable à tel point que la première commercialisation apparaît comme le critère d'appréciation¹³⁵ de l'exploitation des droits¹³⁶. En effet, l'intelligibilité originelle des droits de propriété intellectuelle se lit dans la mise en échec de la libre concurrence à travers une réservation de l'exploitation économique¹³⁷. On perçoit ainsi la signification ultime de la mise dans le commerce, point nodal du droit exclusif où le titulaire doit manifester sa maîtrise sur le

¹³³ M. VIVANT, *Le droit du brevet*, Ed. Connaissance du droit, Dalloz, 2005, p. 98.

¹³⁴ M. XIFARAS, *La propriété. Etude philosophique du droit*, op. cit., p. 400-401.

¹³⁵ Y. REINHARD, « Les limites de l'autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets d'invention », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, précit., p. 561

¹³⁶ V.-L. BENABOU, *Droit d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruylant, 1997, p. 56 : « *le moule de l'épuisement des droits, tel qu'il existe pour le droit de la propriété industrielle ne se prête qu'imparfaitement au droit d'auteur* ».

¹³⁷ P. ROUBIER, « Unité et synthèse des droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, 1960, p. 163.

parcours initial du bien incorporel. C'est donc cet acte qui consacre l'avantage concurrentiel¹³⁸ dans la compétitivité puisque les droits de propriété industrielle constituent une barrière à l'entrée du marché pour les autres concurrents. Elle peut être appréciée comme « *une prééminence passagère* »¹³⁹ pour les titulaires afin de garder à vif l'esprit de concurrence dans la quête de l'innovation.

30. Un acte fondamental de l'épuisement. Indubitablement, on peut inférer que la mise sur le marché constitue l'acte fondamental¹⁴⁰ de l'épuisement, mais aussi, et surtout de l'exploitation du droit de propriété industrielle. C'est la raison pour laquelle dès son apparition sur le terrain juridique, la doctrine de l'épuisement constituait « *une limitation ou une définition des droits* »¹⁴¹ du titulaire d'un brevet ou du propriétaire de la marque. Il apparaît alors que la première mise en circulation est la pierre angulaire de toute la théorie de l'épuisement des droits. Elle porte le fardeau de toute l'exploitation des droits de propriété industrielle. Tous les actes d'exploitation convergent et affluent vers la commercialisation soit directement, soit indirectement par des contrats. La mise en circulation est surtout l'acte qui doit épuiser le droit¹⁴² portant une subtile distinction entre la limitation et la préservation du monopole ; ce qui semble être deux préoccupations majeures, voire deux symboles irréfutables qui semblent *a priori* opposés. Elle a ainsi une double face comme Janus. En même temps qu'on y relève une adéquation du critère économique de la réservation du monopole comme un principe (Paragraphe I), on y perçoit également son exception, symbole de la consommation des droits du titulaire sur la commercialisation ultérieure des produits (Paragraphe II).

¹³⁸ M.-A. FRISON-ROCHE, « Vers une rente pour autrui » : Dossier : La propriété intellectuelle, favorise-t-elle l'innovation, Colloque de Sciences Po du 22 mai 2003, *Droit et Patrimoine*, n° 119, octobre 2003, pp. 73-76. V. aussi sur toute la question : M. PORTER, *L'avantage concurrentiel*, Interéditions, 1986, p. 157 ; D. RIBADEAU-DUMAS, « Les entreprises du luxe – une approche stratégique », in *Le Luxe : enjeux et acteurs*, Bulletin du CNI, n° spécial, 3^e édition, 1991 ; J.-N. KAPFERER n'a pas manqué de qualifier les marques de « *brevet mental* » : J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Éditions d'organisation, 2007, pp. 19-21.

¹³⁹ P. ROUBIER, « Unité et synthèse des droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, 1960, p. 163.

¹⁴⁰ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, *op cit.*, n° 320.

¹⁴¹ Ce que la doctrine et la jurisprudence françaises ont largement ignoré et qui, selon M. GAJAC (conseiller juridique de l'INPI dans les années 1970), aurait pu s'induire facilement « *par une lecture aussi attentive que poussée de la simple expression « des moyens brevetés ; les tribunaux français n'ayant jamais eu l'occasion de statuer en ce qui concerne la contrefaçon par les moyens brevetés se trouvant toujours en présence de produits contrefaits* » : Intervention de M. GAJAC après la présentation de J.-M. MOUSSERON, « Épuisement et règles françaises », in *Épuisement des droits du breveté. Colloque de Nice*, CEIPI, 1970, p. 82.

¹⁴² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 578, p.318.

Paragraphe I : La mise en circulation, symbole de la réservation économique

31. Les articles posant les conditions de l'épuisement des droits de propriété industrielle relèvent l'importance de la « *mise dans le commerce* »¹⁴³ avec le brevet et de la « *vente* »¹⁴⁴ avec les marques comme étant limitative des droits conférés constituant l'assiette de la propriété des titulaires. L'acte de la mise en circulation montre certains caractères de droit de propriété du breveté sur son invention et du titulaire sur sa marque (I) et traduit la finalité économique du droit de propriété industrielle (II).

I. La mise en circulation, une attestation du droit de propriété

32. Une concrétisation de la valeur pécuniaire de la propriété industrielle. Le droit de la propriété industrielle est constitué par une interdiction de faire démontrant une séparation parfaite entre les actes réservés aux titulaires dont la mise en circulation¹⁴⁵ est une expression indiscutable. En tant que point de cristallisation des droits de propriété industrielle, la mise en circulation est le facteur rémunérateur de la valeur pécuniaire de ces droits.

Si la mise en circulation est aussi décisive, c'est parce qu'elle réalise l'objet des droits de propriété industrielle. Si l'on prive les titulaires de ces droits de monopole de la commercialisation alors la propriété industrielle ne serait qu'une enveloppe vide. Le droit de première commercialisation que symbolise la mise dans le commerce du produit permet au titulaire de réaliser la fonction du droit en même temps que de pouvoir le libérer. Si elle est un droit conféré, elle est donc réservée et contient les composantes traditionnelles du droit de propriété.

33. Un droit de propriété. À cet égard, une remarque importante doit être faite en ce qui concerne le droit africain. Comme en droit français¹⁴⁶, le mot « propriété » a été utilisé dans l'Accord de Bangui, pour les marques, à l'article 19 de l'annexe III : « *Toutefois, la propriété de*

¹⁴³ Article 8. 1. A) de l'annexe I.

¹⁴⁴ Article 7. 4 de l'annexe III.

¹⁴⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 578, p.318.

¹⁴⁶ Il y a un grand nombre de dispositions du Code de propriété intellectuelle qui font référence à la propriété. À titre illustratif on peut citer l'article L.513-2 qui dispose : « l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder » ; les articles L. 613-14 et 613-24 visent « le propriétaire du brevet » ou encore l'article L.713-1 selon lequel « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il désigne ».

la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs devant être effectués tous les dix ans »¹⁴⁷.

Le défaut de l'utilisation du mot propriété, doit-il condamner la qualification à l'égard du brevet africain ? Est-ce une volonté du législateur¹⁴⁸ de ne pas accorder clairement une qualification qui aurait des répercussions sur la fonction ou le contenu de ces droits ? L'on ne peut répondre que par la négative, car le contenu du droit exclusif dans le droit africain autant pour les brevets que pour les marques révèle les critères d'un droit réel sur une chose incorporelle¹⁴⁹ tout comme en droit français. La question demeure pertinente du seul fait que la mention de propriété ait été utilisée pour les marques et dessins et modèles alors que sur le plan du contenu de tous ces droits, on remarque un tronc commun, celui du monopole d'exploitation¹⁵⁰, même si le régime juridique diffère d'un droit à l'autre. À l'évidence, la réponse se trouve dans le fait indéniable que le brevet est le plus important¹⁵¹ de tous ces droits et rien ne peut disqualifier à son égard un tel critère. Nul n'a jamais, en effet, contesté que le brevet soit un titre de propriété.

Selon le professeur J.-M. MOUSSERON, la propriété consiste justement en « *un droit réel dont l'existence doit être reconnue chaque fois qu'il y a une réponse au souci de réservation et de commercialisation d'une chose* »¹⁵². L'établissement d'un rapport de droit exclusif et opposable à tous entre une personne et une chose même incorporelle correspondrait justement à la définition

¹⁴⁷ « *L'enregistrement de la marque n'a d'effet que pour dix ans ; toutefois...* ». La même qualification vaut pour et pour les dessins ou modèles¹⁴⁷ à l'article 4 alinéas 2 de l'Annexe 4 : « *La propriété d'un dessin ou d'un modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants cause, mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve du contraire* ».

¹⁴⁸ Il faut entendre par là le législateur de l'Accord de Bangui de 1999.

¹⁴⁹ Une partie de la doctrine préfère les analyses en termes de droits intellectuels : N. BINCTIN, *Les droits intellectuels* ; F. TERRE et P. SIMLER, *Les biens*, Précis Dalloz, 2008 ; En faveur d'une qualification de droit de la clientèle : A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5^{ème} éd. 1998 ; A. FRANÇON, *Cours de propriété littéraire et artistique et industrielle*, *Les cours de droit*, 1996-1997, p. 5 ss. ; Pour une approche en termes de monopole d'exploitation : C. LARROUMET, *Droit civil*, t. 2, Economica, 4^e éd. 2004, p. 106. La majorité de la doctrine aujourd'hui reconnaît le droit de propriété : F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *Economica*, 2011, n° 35, p. 19 : « *Cette propriété est entendue comme l'affirmation de la maîtrise exclusive de son titulaire et de la force particulière de ce droit...* ». V. aussi A. LUCAS et H. LUCAS, *Traité de propriété littéraire et artistique*, Litec, 2001, n° 2 ; J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets*, PUF, 1991 ; MOUSSERON, J. RAYNARD, et T. REVET, « De la propriété comme modèle », in *Mélanges Colomer*, Litec 1993, p. 281 ; P. JOURDAIN, *Les biens*, Dalloz, coll. MARTY et RAYNAUD, 1995, p. 511 sq ; F. ZENATI, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTDciv* 1993, p. 305.

¹⁵⁰ C.-A. RENOARD, *Droit industriel dans les rapports entre les principes du droit civil sur les personnes et les choses*, Paris, 1860 ; A. BRAUN, *Nouveau traité des marques de fabrique de de commerce*, Paris, 1880 ; et aujourd'hui : LARROUMET, *Droit civil*, T. 2, Economica, 1997, p. 106 ; P. MALAURIE et L. AYNES, *Droit civil, Les biens*, 1998.

¹⁵¹ F. LEVÊQUE & Y. MENIERE, *Economie de la propriété intellectuelle*, Ed. La Découverte, 2002, p. 24.

¹⁵² J. M. MOUSSERON, « Valeurs, biens et droits », in *Mélanges Breton- Derrida*, Dalloz, 1991, p. 277. V. également S. ALMA-DELETTRE, « Nature juridique des droits de propriété intellectuelle », précit., p. 31.

de l'article 544 du Code civil. On peut remarquer le rôle éminent que joue la commercialisation dans cette définition en relation directe avec un droit de propriété industrielle étant donné qu'elle se rapporte à la valeur liée à la circulation des produits incorporant ces droits.

34. Les attributs du droit de propriété. Il importe donc d'apprécier comment le titulaire du droit de propriété industrielle, à travers la « mise en circulation », exerce ses prérogatives de propriétaire comme en droit commun des biens¹⁵³ sur l'objet particulier de sa propriété, un bien considéré comme « *étant les droits ayant une valeur pécuniaire et étant inscrits à l'actif d'un patrimoine* »¹⁵⁴. Selon J. FOYER, le titulaire du droit de propriété industrielle exerce opportunément les prérogatives d'un propriétaire « *avec un luxe et une profusion d'imagination débordants* »¹⁵⁵. Il s'agit de l'usus, le droit d'user (A) ; du fructus, le droit de percevoir les fruits (B) ; et de l'abusus, le droit de disposer (C).

A. L'usus

35. D'abord, les titulaires du droit de propriété intellectuelle ont l'usage de la chose, objet de leur droit. Ils peuvent en faire usage soit directement soit indirectement. Que ce soit directement ou indirectement, le titulaire du droit de propriété industrielle est le seul, à l'exclusion des autres à jouir du droit, car il est le seul autorisé par la loi. Il s'agit d'une prérogative légale découlant des actes d'exploitation à savoir principalement la fabrication et la commercialisation. Tous les tiers sont exclus de cette possibilité. L'usage de la chose incorporelle appartient donc exclusivement au titulaire comme l'explique bien l'Accord de Bangui par les droits conférés. Les brevets et les marques sont particulièrement confortés en ce sens par un titre qui ouvre aussi la voie à la « *jouissance* »¹⁵⁶. L'accès au droit est fermé aux tiers.

Ensuite, concernant les tiers en relation avec le produit, ils peuvent l'acquérir et en avoir l'usage. Toutefois, ils sont exclus de l'usage de la chose incorporelle y dérivant. L'usage de la chose incorporelle ne peut s'entendre que de l'usage économique, c'est-à-dire en quelque sorte du droit

¹⁵³ C. CARON, « Du droit commun des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », JCP, 2004, I, 162.

¹⁵⁴ C. CARON et H. LECUYER, *Le droit des biens*, Dalloz, Connaissance du droit, 2002, p.14.

¹⁵⁵ J. FOYER, « Introduction à la propriété intellectuelle » in Colloque de l'IRPI, *Fiscalité de la propriété intellectuelle*, 22 et 23 mars 1989, Litec, 1989, p. 18.

¹⁵⁶ S. ALMA-DELETTRE, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », in J.-M. BRUGUIERE, N. MALLET-POUJOL & A. ROBIN, *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, 2007, p. 25-37 (spécialement p. 31).

sur l'incorporel. C'est cet accès économique qui est verrouillé et que ne débloque que partiellement la technique de l'épuisement. On distingue alors en ce qui concerne le brevet, le droit sur l'invention que constitue le brevet ; et l'on n'a pas manqué de constater que le titulaire du droit de brevet se retrouve comme « *propriétaire de l'invention* »¹⁵⁷. Il en est de même en ce qui concerne la marque qui est toujours considérée juridiquement comme un signe en relation avec le produit. Les tiers ont l'usage de l'invention ou de la marque sans pour autant remettre en cause l'exclusivité particulière de l'*usus* du titulaire des droits de propriété industrielle absolument porté vers le critère économique de la réservation.

Il est alors bien évident qu'en dehors de cet aspect économique¹⁵⁸, l'*usus* en matière de droit de propriété intellectuelle est plus que logiquement pluriel, partagé par tous. C'est l'*usus* entendu dans ce sens qui a entraîné le refus catégorique du doyen ROUBIER d'assimiler le droit de propriété intellectuelle à un droit réel¹⁵⁹ puisque le titulaire n'est plus le seul à en bénéficier de manière absolue. L'*usus* entendu au sens du droit commun des biens, est disqualifié en matière de propriété intellectuelle.

Enfin, que ce soit pour l'invention ou la marque¹⁶⁰, il faut mettre l'accent sur le droit qui ne peut être exercé que par le seul titulaire, d'où l'importance de la notion de réservation de l'acte de commercialisation qui joue un rôle primordial dans la question de l'épuisement des droits. C'est l'usage économique saisi par le droit qui s'épuise, laissant le produit corporel à la libre disposition des tiers. La mise en circulation recèle toutes les possibilités économiques, au sens large, de l'*usus*. Les tiers sont exclus de la commercialisation qui est un monopole des titulaires, comme ils le sont d'ailleurs de tous les actes d'exploitation des droits de propriété industrielle dont la fabrication des produits. Comme l'affirme si bien M. Yann BASIRE, « *le titulaire conserve l'usage exclusif de sa chose et l'usage que pourrait faire le public de la chose est limité* »¹⁶¹.

¹⁵⁷ M. VIVANT, *Le droit des brevets, op. cit.*, p. 3.

¹⁵⁸ Cet aspect économique peut se traduire par le fait que le fructus et l'abusus se fondent dans l'*usus*, car le propriétaire peut faire l'usage qu'il veut de son droit.

¹⁵⁹ P. ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ* 1938, p. 280 : « *Or la prétendue notion de propriété intellectuelle ne nous livre pas les trois attributs, mais seulement les deux derniers... mais il ne faut pas dire qu'ils sont appelés seuls à user de la chose, car du fait même que le titulaire du droit intellectuel exploite son droit ... il renonce à s'en réserver l'usage* ».

¹⁶⁰ Il en est de même pour tous les autres droits de propriété intellectuelle : l'usage est partagé dès la divulgation.

¹⁶¹ Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Étude sur la cohérence du régime juridique des signes distinctifs*, thèse de doctorat soutenue en 2011, Strasbourg, n° 150, p. 127.

Il faut isoler, dans le cadre de l'épuisement des droits, l'*usus* en tant qu'un acte exclusif du titulaire. En effet, c'est par l'*usus* comme un fait de monopole de commercialisation que le titulaire réalise le *fructus*.

B. Le fructus

36. Le droit de jouir des fruits appartient également « exclusivement » au propriétaire. Les droits de propriété industrielle sont des droits privatifs. Ce sont notamment des droits conférés qui sont protégés qui permettent au titulaire de percevoir des fruits de sa chose incorporelle. Dans le Code civil, on peut distinguer les fruits naturels¹⁶², les fruits industriels¹⁶³ et les fruits civils¹⁶⁴. Les fruits naturels et industriels proviennent du bien même qui les produit. À l'opposé, les fruits civils ne proviennent pas matériellement du bien. Ils sont des revenus que le droit civil « qualifie techniquement de fruits »¹⁶⁵ et sont ceux constitués de « redevances diverses dues par un tiers à la disposition duquel le bien a été mis »¹⁶⁶.

La perception des fruits est la marque de la vitalité des droits de propriété industrielle. Étant des droits incorporels par une forme de matérialisation¹⁶⁷, ils doivent permettre à leur titulaire de jouir des fruits qui en proviennent et aussi empêcher les tiers d'en jouir. Telle est d'ailleurs la philosophie de la technique juridique qui a construit le droit de la propriété industrielle. Le droit privatif permet au propriétaire de fermer l'accès de la jouissance des fruits aux tiers qui veulent, sans bourse déliée, en tirer bénéfice. Le droit de la propriété intellectuelle tourne principalement autour de la perception des fruits visibles de ces biens incorporels. Le Professeur Jean – Marc MOUSSERON a pu affirmer que le fructus est « la fonction la plus élémentaire du monopole d'exploitation qui leur est conféré »¹⁶⁸. La doctrine reconnaît, à cet égard, que la question du

¹⁶² Voir D. MAINGUY, « Réflexion sur la notion de produit en droit des affaires », *RTD com.*1999/I, n° 52, p. 56. L'article 583 de Code civil : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi les fruits naturels ».

¹⁶³ Article 583 Code civil : « les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture ».

¹⁶⁴ G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° naturel, fruit

¹⁶⁵ G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° civil, fruit.

¹⁶⁶ Y. STRICKER, *Les biens*, PUF, 2006, n° 89.

¹⁶⁷ N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 18, p. 38 : l'auteur évoque la notion de « bien intellectuel ».

¹⁶⁸ J.-M. MOUSSERON, *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention, étude d'une évolution récente*, Paris, LGDJ, 1961, p. 273-274 et p. 278, n° 255.

fructus appliqué aux droits de propriété intellectuelle, est « *moins délicate* »¹⁶⁹ que celle relative au *jus utendi*.

37. Par rapport à l'épuisement des droits, les fruits ont une importance capitale résultant de l'exploitation qui comprend obligatoirement la fabrication et la commercialisation en sorte que la mise dans le commerce constitue l'acte qui permet de tirer les fruits de l'exploitation. La simple fabrication¹⁷⁰ ne peut le permettre efficacement. Après cette dernière, faudrait-il encore que la commercialisation soit entièrement réservée au titulaire afin qu'il puisse réellement jouir des fruits de son droit. Un monopole de mise en circulation traduit ainsi parfaitement le « *souci de réservation* »¹⁷¹ qui ne peut être amputée de la commercialisation.

Le *fructus* s'apparente aussi au résultat de la mise dans le commerce. Ce sont donc les fruits découlant de l'exploitation, et non l'exploitation elle-même, qui s'apparenterait alors à l'*abusus*.

C. L'*abusus*

38. En ce qui concerne l'*abusus* ou le droit de disposer de la chose, il n'y a pas de doute que le titulaire du droit est le seul habilité à le faire. L'*abusus* est le pouvoir de libre disposition, « *celui d'accomplir discrétionnairement tous les actes juridiques ou matériels entraînant pour le propriétaire la perte de tout ou partie de son bien* »¹⁷².

L'*abusus* a trait au droit d'exploitation. Le titulaire d'un droit de propriété industrielle peut le céder ou concéder des licences à des tiers. C'est une composante essentielle de l'épuisement des droits qui traduit le sens profond de la conséquence de la mise en circulation du produit pour le titulaire des droits. C'est l'*abusus* de ce monopole qui entraîne, en effet, l'épuisement des droits, puisque, d'ailleurs, le droit de propriété industrielle ne s'épuise pas *per se*. Ce n'est que la « mise en circulation » qui s'étirole ou qui se vide de sa substance. C'est elle qui est transmise et non le

¹⁶⁹ Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Étude sur la cohérence du régime juridique des signes distinctifs*, op. cit., n° 153, p. 129.

¹⁷⁰ B. CASTELL, op. cit., n° 152, p. 97.

¹⁷¹ J.-M. MOUSSERON et M. VIVANT, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le terrain occupé par le droit », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 1982, p. 2 : « La formule du brevet est la reconnaissance d'un droit privatif sur une création en contrepartie de la mise à disposition de tous de l'invention faite, de l'idée industrielle... À traduire les choses en termes de réservation économique ou intellectuelle, ...il est clair qu'en pareils cas et désormais, la réservation économique est assurée au titulaire des droits, mais contre une réservation intellectuelle ».

¹⁷² J. L. BERGEL, M. BRUSHI, S. CIMAMONTI, *Traité de droit civil, Les biens*, LGDJ, 2000, n° 83. V° aussi F. TERRE et Ph. SIMLER, *Les biens*, Dalloz, 2008 : « le droit le plus absolu, c'est-à-dire le droit de disposer se décompose lui-même en droit de faire quelque chose du bien et le droit de n'en rien faire ».

monopole d'exploitation dans son entier que conserve toujours le titulaire après l'épuisement. C'est la raison pour laquelle elle est certainement le maillon essentiel de la théorie de l'épuisement des droits puisque « *l'abusus permet au propriétaire de transférer son droit à une autre personne (et)... donne lieu à la formation des prix* »¹⁷³. Ici, il ne s'agirait pourtant que du transfert de la mise en circulation et non de l'exploitation.

Si effectivement la propriété industrielle peut être appréhendée comme un « *droit éminemment économique* »¹⁷⁴, son exploitation¹⁷⁵ ne peut qu'être décisivement subordonnée à la mise en circulation qui en est l'épine dorsale : elle valorise le droit et l'entraîne vers la « *réalisation de son utilité économique* »¹⁷⁶, le but ultime du titulaire. S'il est également entendu que l'exploitation fait rentrer les titulaires des droits dans leurs fonds d'investissement, c'est par la mise en circulation qu'elle se traduit concrètement. Cette mise en circulation comme un « *droit conféré* » est appelée à disparaître après la première commercialisation. La nuance, à cet égard, est bien subtile. Ce n'est pas le droit de propriété industrielle, soit le brevet ou la marque¹⁷⁷, qui est épuisé. Il s'agit bien de la seule mise en circulation qui s'épuise au regard du monopole d'exploitation.

39. La législation OAPI a donc opté pour une érosion des droits puisqu'elle ne permet pas au titulaire d'avoir une emprise subséquente sur des produits licitement mis dans le commerce. Par rapport à l'épuisement des droits, l'abusus est un critère décisif : il rend disponible le corporel du bien intellectuel pour d'autres usages économiques en transmettant un droit de mise en circulation aux tiers acquéreurs.

Au détour de cette brève incursion dans les composantes du droit de propriété par rapport au monopole de mise en circulation conféré par la législation de l'OAPI aux droits de propriété industrielle, l'on découvre bien que l'assimilation des droits de propriété industrielle au droit

¹⁷³ E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Dalloz, Méthodes du droit, 2^e éd. 2008, n° 773.

¹⁷⁴ M. VIVANT, « L'irrésistible ascension de la propriété intellectuelle », in *Mélanges C. Mouly*, t. I, Litec, 1999, p. 441.

¹⁷⁵ K. SIMLER affirme que « *la loi accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit, création de forme originale, un droit de propriété incorporelle. L'objet de cette appropriation est selon nous l'œuvre de l'esprit, chose incorporelle. Des auteurs estiment en revanche que l'objet du droit d'auteur est son droit d'exploitation.* » : *Droit d'auteur et droit commun des biens*, Collection CEIPI, Litec, 2010, p. 73.

¹⁷⁶ P. ROUBIER, « Unité et synthèse des droits de propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de Plaisant*, Sirey, 1960, p. 164.

¹⁷⁷ Un important arrêt de la Cour de Justice affirme que l'épuisement empêche le titulaire du droit de marque d'invoquer son monopole de commercialisation pour interdire la circulation des produits : CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95 Parfums Dior/Evora, Rec. 1997, p. I. 6013.

commun de propriété peut servir de base à une appréhension nouvelle de la mise en circulation qui est le critère décisif de l'exploitation des droits tournée vers une finalité essentiellement économique.

II. La mise en circulation, une traduction de la finalité économique du droit de propriété industrielle

40. Les caractères du droit de propriété. Outre les attributs, la propriété industrielle comporte aussi les caractères de la propriété au sens commun. Ce sont : l'absoluité, l'exclusivité et la perpétuité¹⁷⁸. Quel que soit le poids des critiques portées contre le dernier caractère¹⁷⁹, il n'en demeure pas moins qu'il reste aussi justifié pour la plupart des auteurs. Étant donné que l'on a identifié la mise en circulation en tant qu'élément porteur de toute la charge de l'épuisement des droits, il faut retenir les deux premiers caractères qui montrent indéniablement l'essence du monopole de commercialisation : l'absoluité et l'exclusivité.

41. Des droits privatifs. La relation entre la réservation et l'exploitation débouche sur une relation privative, exclusive et opposable à tous¹⁸⁰. L'absoluité est ainsi présente dans le droit de propriété industrielle principalement sur la réservation économique. Le but du droit de la propriété industrielle est la légitimation d'un droit fort pour en assurer l'exclusivité aux titulaires. Et l'on convient tout naturellement que l'essence du droit de propriété réside dans le *pouvoir d'exclure*¹⁸¹.

42. Cependant l'épuisement des droits se pose justement comme une limite à l'absoluité et à l'exclusivité du monopole de commercialisation. Il traduit ainsi la prévalence du critère économique (A) qui est proportionné, puis limité à la première mise en circulation (B).

¹⁷⁸ J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets*, PUF, Thémis, 1991, p. 272 et 273 ; S. GUTTIERREZ-LACOUR affirme quant à elle que « l'objet de la propriété intellectuelle étant la valeur de la création immatérielle, et que, celle-ci s'altérant nécessairement avec le temps, allant même jusqu'à disparaître, la propriété peut donc en être limitée dans le temps sans que ses caractères principaux ne soient atteints dans leur fondement » : *Le temps dans les propriétés intellectuelles. Contribution à l'étude du droit des créations*, Préface de M. VIVANT, Litec, 2003, p. 127. Le professeur MOUSSERON relève particulièrement que « la perpétuité n'est pas essentielle au droit de propriété » : *Le droit du breveté d'invention- Contribution à une analyse objective*, LGDJ, 1961, n° 250, p. 275.

¹⁷⁹ S. GUTTIERREZ-LACOUR, *Le temps dans les propriétés intellectuelles. Contribution à l'étude du droit des créations*, Préface de M. VIVANT, Litec, 2003. L'auteur met l'accent sur le fait que la logique temporelle des droits de propriété intellectuelle doit être renouvelée par rapport aux utilités économiques de ces dernières.

¹⁸⁰ S. ALMA-DELETTRE, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », *op.cit.*, p. 31.

¹⁸¹ Selon le Professeur STRICKLER, l'exclusivité caractérise son effet : « l'exclusion » : STRICKLER, *Les biens*, PUF, Thémis, 2006, n° 259, p. 367 ; Ph. SIMLER : « La propriété reste fondamentalement, l'exclusion de l'autre », *Qu'est-ce que la propriété ? Qu'en est-il de la propriété ? L'appropriation en débat*, Toulouse, 27 et 28 octobre 2005, Droit et Ville, n° 61/2006, p. 358

A. La prévalence du critère économique

43. Une réservation économique originelle. À la vérité, on perçoit que la mise dans le commerce est un élément moteur, car elle subsume le critère économique des droits de propriété industrielle qui doivent circuler pour créer de la valeur¹⁸². En même temps, leurs titulaires doivent être préservés de toute spoliation. Toute dévalorisation entraînerait *de facto* une "expropriation subreptice" des titulaires de ces droits. La mise dans le commerce n'en constituerait véritablement l'élément fondamental que si, par cet acte, se réalise la finalité originelle ou intrinsèque du droit de propriété industrielle. C'est la raison pour laquelle le monopole de la première commercialisation est un droit exclusif du titulaire fondamentalement lié à l'économique.

Ainsi, le critère économique détermine si le droit est épuisé ou non¹⁸³. Proche de la composante de la jouissance des fruits de l'exploitation des droits (le fructus), il est justement concentré uniquement sur « *l'échange ou le commerce* »¹⁸⁴ à travers le monopole qu'attribue la loi au breveté ou au titulaire de la marque. Plus que pour tout autre bien, les biens intellectuels sont fortement monopolistiques, car les titulaires de ces droits jouissent d'une exclusivité sans pareil sur le plan juridique¹⁸⁵. La création d'un tel monopole est le centre d'intérêt des droits de la propriété industrielle dont la jouissance est inscrite dans le « *pouvoir d'interdiction* »¹⁸⁶ aux tiers de profiter des utilités économiques. La réservation de la mise dans le commerce en est l'un des traits les plus saillants. Cette réservation ne peut être déconnectée de l'intérêt de la protection des titulaires au risque de ruiner l'effort créateur et d'anéantir l'essence de la propriété industrielle¹⁸⁷.

¹⁸² J. CLAM, *op.cit.*, p. 34.

¹⁸³ J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui, op. cit.*, p. 374.

¹⁸⁴ A. REY, (sous la dir.), *Dictionnaire historique de la langue française*, Dictionnaire Le Robert, Paris, 2000.
« *commercium* » : « *négoce, lieu où se fait un échange économique, droit de commercer* ». On retrouve le sens très étroit du négoce dans le terme commerce qui est celui de la vente de marchandises. Cependant, l'édition de 1694 du Dictionnaire de l'Académie française note que « *commerce signifie aussi communication et correspondance ordinaire avec quelqu'un* ». Ce dernier sens intéresse n'intéresse pas notre sujet.

¹⁸⁵ M.-A. HERMITTE, « Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation : l'exemple des droits intellectuels », *APD*, n° 30, 1985, pp. 331.

¹⁸⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 12 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle, op.cit.*, n° 160.

¹⁸⁷ U. SCHATZ, « L'épuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon », *préc.*, p. 452.

Cependant, elle doit faire conserver et préserver de façon proportionnelle l'avantage concurrentiel du titulaire des droits, sans l'outrepasser ; d'où la limitation dont elle est l'objet en ce qui concerne cette mise dans le commerce.

B. La limitation du monopole de mise en circulation

44. Une limitation logique. Un certain nombre d'observations utiles peuvent être faites sur le rapport entre l'économique et l'épuisement. En premier lieu, la mise en circulation est unique. La technique juridique de l'épuisement apparaît d'abord comme une limitation¹⁸⁸ qui se conjugue parfaitement avec le monopole économique tiré des droits conférés par la propriété industrielle. Cette saine adéquation permet au titulaire de jouir d'une forte protection de son droit dont la signification ultime est perçue à travers l'acte de réservation absolue de la mise en circulation¹⁸⁹. Ce monopole justifie la quintessence des droits de propriété industrielle, exactement comme si « *la mise dans le commerce était conçue pour rétribuer* »¹⁹⁰ l'avantage concurrentiel. C'est une limitation logique des droits du titulaire sur un plan purement économique.

45. Une limitation raisonnable. En second lieu, cette limitation induit que la première mise dans le commerce doit apporter au titulaire « *tous les avantages économiques liés à l'exploitation* »¹⁹¹. Et l'épuisement les cantonne juste à l'essentiel, à leur stricte, mais suffisante mesure, sans empiéter sur la plénitude des droits de propriété découlant de l'acquisition postérieure des produits incorporant ces droits¹⁹².

¹⁸⁸ F. POLLAUD DULIAN, *La propriété industrielle*, op.cit., n° 576, 1580 ; J. SHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 187, p. 79.

¹⁸⁹ C.-A. RENOUARD a mis en exergue la question de la préservation du monopole comme fondamental à la propriété intellectuelle.

¹⁹⁰ P. KAMINA, *L'utilisation finale en propriété intellectuelle*, thèse, Université de Poitiers, 1996, p. 150. V. également M.-A. FRISON-ROCHE, « Vers une rente pour autrui », in *Droit et Patrimoine*, préc., p. 73. J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Éditions d'organisation, 2007, pp. 19-21.

¹⁹¹ G. Van OVERWALLE, « L'intérêt général, le domaine public, les communs et le droit des brevets d'invention », in M. BUYDENS et S. DUSOLLIER (sous la dir.), *L'intérêt général et l'accès à l'information*, Bruylant, 2008, pp. 149-173. « *La réservation économique s'entend du monopole sur l'exploitation de la réservation intellectuelle* » (p. 166).

¹⁹² U. SCHATZ estime que ce sont les actes par lesquels le breveté doit normalement réaliser les fruits de son droit exclusif : « Épuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon », op. cit., p. 452. Dans la célèbre affaire DIOR/Evora dans laquelle se posait le problème de cumul de droit d'auteur et de droit sur la marque, Michel VIVANT note l'évolution du droit des marques en même temps qu'il s'interroge sur l'épuisement évoqué par la Cour de justice et sa question est celle-ci : « *En effet, s'il y a épuisement pour autant que le droit a été exercé, quand y a-t-il eu, dans le cas de figure, épuisement du droit de reproduction ? Quand et en quoi le titulaire des droits d'auteur a-t-il été rémunéré pour ce droit ?* » : « Quand la marque bouscule le droit de propriété intellectuelle » in *Droits de la propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges BONET*, coll. IRPI, n° 36, 2010, p. 528. L'auteur

On perçoit alors le lien entre le marché et la propriété intellectuelle qui est aux origines de ces droits¹⁹³. L'épuisement les protège et se résout à l'aune d'une solution équitable pour l'acquéreur final afin que ce dernier puisse jouir de son droit de propriété sur le corpus qui est rendu disponible après l'acquisition du bien. Le droit exclusif de commercialisation est maintenu. Cependant, il se perd partiellement *de facto* au bénéfice d'une autorisation explicite de l'acquéreur désormais capable de pouvoir faire circuler subséquemment le produit¹⁹⁴. La mise en circulation coupe le pont entre le monopole et la réservation économique : la fonction du droit exclusif de commercialisation se réalise. Elle n'aurait plus sa raison d'être.

46. Une limitation acceptée par la doctrine africaine. La doctrine africaine n'a jamais concrètement critiqué cette réservation économique. En effet, M. René KIMINOUE soutient qu'« un droit de première mise en circulation est reconnu au titulaire »¹⁹⁵. En appréciant la mise en circulation comme un monopole *in abstracto*, on retrouve sa valeur dans l'Accord de Bangui révisé de 1999 qui met fin à toute hésitation¹⁹⁶ sur l'existence ou non de la théorie de l'épuisement dans l'espace OAPI. Plus, en optant clairement pour une technique d'épuisement automatique, le législateur de l'OAPI fait de la mise dans le commerce avec les brevets et la vente avec les marques, un principe de limitation qui se mue en une limitation inhérente au droit de la propriété industrielle exactement comme c'est le cas dans les arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne¹⁹⁷.

47. Il convient d'accepter que la mise en circulation des produits est l'acte fondateur et indispensable de l'épuisement, car il est intrinsèquement lié à la fonction même des droits de

estime d'ailleurs que la marque entraîne une vision mécanique des choses et cela peut constituer une menace pour les droits de la propriété intellectuelle : V. aussi dans ce sens, J. SCHMIDT SZALEWSKI, « Conclusions » in *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle. Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves REBOUL*, coll. CEIPI, LITEC, n° 56, 2010, p. 195 ; V.-L. BENABOU, « Épuisement des droits, épuisement des droits... », préc., p. 115 ; M. ROTTINGER, « L'épuisement du droit d'auteur », *RIDA*, juillet 1993, n° 157, p.51.

¹⁹³M.-A. HERMITTE, Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation : l'exemple des droits intellectuels, *APD*, n° 30, 1985, pp. 331 ; J. SHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit. n° 7 ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 20 ; A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., n° 155-185 ; M.-A. FRISON –ROCHE, « L'interférence entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de marché, » in M-A FRISON ROCHE et A. ABELLO, *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2005, p. 15.

¹⁹⁴B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op. cit., n° 57.

¹⁹⁵R. KIMINOUE, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », op. cit., p.21.

¹⁹⁶K. NIKIEMA, « L'OAPI entre droits nationaux et droits supranationaux », Mémoire de DEA, Montpellier, 2000.

¹⁹⁷CJCE, 8 juin 1971, Deutsche Grammophon : La Cour de justice de l'Union européenne considère que si l'article 30 du Traité CE permet des restrictions à la libre circulation des produits ou la libre concurrence, justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle ou commerciale, ces dérogations ne sont conformes au droit communautaire que « dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété ». On ne manquera pas d'examiner cette relation entre la mise dans le commerce et la rétribution des titulaires.

propriété industrielle. Elle est une condition nécessaire de l'épuisement à cause de l'exclusivité de l'exploitation économique découlant du monopole dont l'acte de mise en circulation est l'une des expressions les plus singulièrement attachées à l'économique. Elle marque aussi la fin ultime ou la limite du droit de commercialisation comme si celui-ci est alors « consommé ».

Paragraphe II : La mise en circulation, facteur de l'épuisement des droits

48. La perte de la maîtrise de la circulation des produits. Après la première commercialisation avec son consentement du produit (sur le territoire de protection du droit¹⁹⁸), la maîtrise en échappe au titulaire. Le parcours économique devient libre alors qu'il était jusque-là verrouillé et entré uniquement dans le giron des actes d'exploitation du titulaire. On dirait que les produits sont « libérés » de l'étau restrictif de la propriété industrielle épuisée par le titulaire du fait du profit qu'il a su en tirer dès la première commercialisation. Cela suggère la thèse défendue par Madame Valérie – Laure BENABOU qui est celle de la consomptibilité des droits de propriété industrielle. On y perçoit l'aspect de limitation au sein même du régime de propriété que confère la mise en circulation ; l'intérêt étant de relâcher le monopole des titulaires après la première commercialisation qui leur est exclusivement réservée. Deux grandes idées marquent le mouvement d'une telle conception. La première est que les droits de propriété industrielle seraient des droits de premier usage (I), et la seconde, que la consommation¹⁹⁹ du droit de commercialisation en serait la conséquence (II).

I. Des droits de premier usage

49. L'effritement de la réservation économique. En réalité, il est sous-entendu que dès que le titulaire a mis le produit sur le marché, il a tiré parti de toutes ses utilités économiques ; il aurait consommé son droit exclusif de commercialisation : l'*abusus* du produit incorporel devient, de fait, disponible. C'est donc la réservation économique sur la commercialisation qui s'effrite. Le titulaire du droit exclusif n'y aurait plus aucune part. Son monopole n'est pas un phénix qui

¹⁹⁸ Cf. Titre II de cette première partie : n° 174 – 278.

¹⁹⁹ Y. BASIRE évoque pour remplacer le terme d'épuisement celui de « neutralisation ». Cependant ce terme ne traduit pas la réalité de la théorie de l'épuisement des droits. Mais on relève que l'auteur a bien spécifié que ce ne sont pas les droits de propriété industrielle qui s'éteignent : *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du droit de marque*, thèse, Strasbourg, 2011, n° 315.

pourrait renaître de ses cendres... à moins qu'un changement ne soit intervenu après la commercialisation comme pour les marques : une véritable métempsychose du caractère intouchable du monopole²⁰⁰. L'avantage concurrentiel, loin d'être évanescent, s'éclipse néanmoins avec la réalisation de la valeur économique.

50. Un premier usage suffisant. Si le contrôle de la commercialisation subséquente est interdit à cause de la théorie de l'épuisement des droits, et si l'on considère la première mise en circulation comme devant être l'unique acte par lequel se réalise la valeur économique du droit de la propriété industrielle, alors le premier usage serait l'apanage des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI conformément à l'esprit de la législation sur l'épuisement des droits. Il réalise à lui seul l'objet de ces droits²⁰¹. Objectivement, les droits de propriété industrielle constituent « *une anomalie* »²⁰² au sein du régime de la libre concurrence et de la libre circulation. On estime néanmoins qu'il est préférable de permettre à un innovateur par exemple « *de s'approprier la rente inhérente à l'innovation... comme la garantie la plus sûre pour assurer la concurrence et la croissance à long terme* »²⁰³. Il y a un seuil de tolérance à cette anomalie pour qu'elle ne heurte pas, en même temps, le principe essentiel de la liberté du commerce et de l'industrie : l'épuisement en est le terme.

51. La prohibition d'un abus. Si, par exemple, l'on considère que le droit de brevet autorise la récompense²⁰⁴ du titulaire par l'attribution d'une juste rémunération, « *il ne saurait aller au-delà et justifier un enrichissement illégitime : l'abus de monopole est donc prohibé* »²⁰⁵. La règle de l'épuisement s'offre principalement comme un moyen efficace de prohibition de l'abus de droit ou du monopole²⁰⁶. Elle assure ainsi le libre commerce et la libre concurrence. Le droit de marque n'y échappe pas non plus. Si l'on s'en tient à son rôle de police de concurrence et donc d'organisation du marché, elle est un élément essentiel d'un système de concurrence non

²⁰⁰ Infra. n° 147 s.

²⁰¹ CJUE, 4 oct. 2011, aff. Jtes. C-429/08 Football Association Premier League Ltd. RTDE, 2011, p. 855, E. TREPPOZ : « *La restriction à la libre circulation... ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la protection de la propriété intellectuelle en cause* ».

²⁰² Y. REINHARD, « Les limites de l'autonomie dans les contrats relatifs aux brevets d'invention », préc., p. 566.

²⁰³ OCDE, rapport cité, conclusions p. 119 s.

²⁰⁴ Malgré la critique de la doctrine, c'est sur la rémunération qu'est fondée l'idée de l'épuisement du droit de breveté : J. SCHMIDT-SZALEWSKY, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 10.

²⁰⁵ Y. REINHARD, préc., p. 567.

²⁰⁶ Cependant un auteur, en l'occurrence Ulrich SCHATZ, va plus loin en refusant la situation d'un abus de droit. Il estime que le droit en question est inexistant dès la première commercialisation ayant entraîné la réalisation des fruits découlant du droit exclusif qu'il ne peut plus y avoir d'abus : « *Il n'y a pas abus, il y a absence de droit* » : « *Épuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon* », préc., p. 452.

faussée²⁰⁷. Seul le premier usage permet de garantir la consistance des droits de propriété industrielle. Au-delà, ils peuvent apparaître comme exorbitants si la possibilité est donnée aux titulaires d'avoir un droit de suite ou même de négocier un droit de suite, notamment en cas d'épuisement facultatif.

52. Dans l'épuisement automatique centré principalement sur la mise dans le commerce avec le consentement du titulaire, l'évidence est frappante que l'Accord de Bangui révisé peut être interprété justement comme consacrant une consommation par le premier usage.

II. La consomptibilité, corollaire de la mise en circulation

53. Le terme de l'épuisement des droits ne se retrouve pas dans l'Accord de Bangui. En réalité, la signification de l'épuisement suppose une fatigue extrême ou un tarissement²⁰⁸. La consommation n'en est pas loin. Signifiant le fait d'être consommé qui peut s'assimiler au fait d'être consommé²⁰⁹, le terme se rapporte à la notion de consomptibilité en droit civil : « *des biens qui se détruisent par le premier usage* »²¹⁰. La doctrine²¹¹ s'est donc évertuée à rechercher le mot juste qui traduirait la réalité de l'épuisement. Cependant, il y a lieu de rejeter l'assimilation de l'épuisement à la servitude (A) et d'admettre l'expression de la consomptibilité du droit de commercialisation (B).

A. L'échec de l'assimilation de l'épuisement à la servitude

54. Épuisement ou servitude ? M. Benoît HUMBLLOT²¹² a proposé la « servitude » pour traduire le fait que le droit du titulaire n'est pas en principe disparu ou consommé lors de l'épuisement. On sait que la servitude est définie comme « *la charge établie sur un immeuble*

²⁰⁷ V. par exemple : CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Kninklikje Philips Electronics, Rec. CJCE 2002, I, p. 5475 ; JCP E 2003, 1434, n° 1, obs. N. BOESFLUG, P. GREFFE et D. BARTHELEMY ; PIBD 2003, 756, III, 37 ; *Propriété Intellect.*, 2002, n° 5, p. 83, obs. E. JOLY ; *Propriété Ind.*, 2002, comm. 71, obs. P. GREFFE ; *RTD Com* 2003, p. 500, obs. J. AZEMA ; CJCE, 17 oct. 1990, HAG II, *Grands arrêts de la Propriété intellectuelle*, op. cit., Dalloz, 2003, n° 32, comm. J.-M. BRUGUIERE et V. NISATO ; JCP E 1990, I, 20958.

²⁰⁸ On donne l'exemple des mines...

²⁰⁹ On peut surtout rapprocher ce terme de consommer qui signifie dans un second sens : « *amener une chose à destruction, en faire un usage qui la rend inutilisable : absorber, boire, manger – brûler, consumer* » : *Dictionnaire Petit Robert* : V° Consommer.

²¹⁰ G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, V° bien consomptible.

²¹¹ C'est le cas de M. André PINA ANTUNES DOS SANTOS qui relève que l'introduction du produit sur le marché ne provoque pas un épuisement mais plutôt une « *compression de la sphère de pouvoir du titulaire de la marque* » : V. A. PINA ANTUNES DOS SANTOS, *Propriété intellectuelle et droit communautaire : contribution pour l'étude de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle*, Thèse, Université Panthéon Assas (Paris II), 2002, p. 106.

²¹² B. HUMBLLOT, *Linguistique de la marque*, thèse Montpellier, 2003, n° 677, p. 262.

pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire »²¹³. Pour l'auteur, la logique de l'article L. 713-4 du Code français de propriété intellectuelle, n'a rien de commun avec son étiquette de l'épuisement des droits, mais elle aurait « *toutes les apparences de la servitude* ». Elle constituerait ainsi une propriété mise en réserve, une propriété maintenue, mais inopérante. Autant dire que le titulaire reste le propriétaire du droit et qu'une permission est donnée à l'acquéreur de l'utiliser. M. HUMBLLOT ne précise pas l'étendue de cette utilisation ni le caractère de l'autorisation qui le permettrait. Cet argument a sa force et sa faiblesse.

D'une part, il traduit la réalité incontestable que l'épuisement n'emporte pas le transfert de propriété du « droit intellectuel » au profit de l'acquéreur. C'est donc la quintessence même de la propriété maintenue. Autant dire qu'à la vérité, le titulaire par le fait de la première mise en circulation n'est jamais dépouillé de son droit d'exploitation ou de quelque partie de son droit exclusif. Ce dernier reste, en principe, « entier », mais son usage intellectuel est partagé. Le monopole de fabrication et de commercialisation demeure dans son patrimoine en tant qu'il reste et demeure le titulaire du droit exclusif. Ce dernier n'est pas transféré suite à l'épuisement. La servitude ne peut être alors cantonnée à l'épuisement, elle semble rémanente dans la philosophie des droits de propriété intellectuelle à partir de la distinction fondamentale des deux types de propriété que sont la propriété corporelle et la propriété incorporelle. C'est là la force de l'argument de M. HUMBLLOT car il prétend que l'épuisement est une limitation « *forcée* »²¹⁴.

D'autre part, et c'est là sa faiblesse, c'est que la théorie de l'épuisement ne semble pas avoir grand-chose avec la contestation du droit exclusif. L'argument ne relève pas la distinction fondamentale entre la propriété incorporelle et la propriété corporelle. De fait, lors de la première mise en circulation, est transférée juste la propriété corporelle sans la propriété intellectuelle, soit la possibilité de commercialisation des produits. C'est aussi la raison pour laquelle, l'épuisement n'est rien d'autre qu'une limitation naturelle. Il est vrai que l'auteur a surtout cantonné son argument au fait que l'épuisement en ce qui concerne la marque, peut être mis entre parenthèse en cas de modification ultérieure constituant des motifs légitimes de renaissance du droit²¹⁵. Cependant, la mise en circulation ne signifie jamais un transfert des prérogatives des titulaires des droits de propriété industrielle. L'usage par autrui du droit de marque après la mise dans le commerce du produit « *changé* », « *modifié* » ou « *transformé* » est hors de l'épuisement du

²¹³ G. CORNU, *Vocabulaire juridique, op. cit.*, V° servitude.

²¹⁴ B. HUMBLLOT, *op. cit.*, n° 676 : « *L'épuisement du droit est forcé et non en quelque sorte naturel* ».

²¹⁵ *Infra* n° 160 et s.

droit. Tout ce qui touche au produit marqué après la mise en circulation faite par le titulaire affecte le droit de marque et rend inopérant l'épuisement car les prérogatives d'ordre intellectuel ne se transmettent, ni ne s'épuisent après la première vente. Accepter l'idée de servitude peut amener à concevoir la théorie comme facultative et non automatique. Ce serait alors une sorte de négation de la valeur libératoire de l'épuisement des droits sur la circulation ultérieure des produits.

Enfin, la servitude s'applique au bien immobilier²¹⁶ alors que les droits de propriété industrielle sont considérés comme des biens mobiliers incorporels. Cette différence n'est pas moins fondamentale lorsqu'on sait toute l'importance de la distinction entre les biens immobiliers et les biens mobiliers. À cet égard, un auteur²¹⁷ a estimé que le régime de la servitude apparaît bien indiqué pour l'appellation contrôlée. Rejetant la qualification juridique de droit de propriété industrielle à l'appellation contrôlée, Mme S. VISSE-CAUSSE estime qu'elle est « *un droit réel d'usage à fin d'exploitation d'une dénomination issue d'un tènement et accessoire de la propriété foncière* »²¹⁸. C'est sur un autre terrain qu'il faut rechercher l'adéquation juridique du terme.

B. L'admission de la consomptibilité du droit de commercialisation

55. L'épuisement, une consommation du droit de commercialisation. Le professeur Ulrich SCHATZ a assimilé l'épuisement à la « *consommation des droits* »²¹⁹. Un autre auteur a évoqué l'idée des droits qui sont « *consumés* »²²⁰. L'expression se justifie, si l'on comprend l'extrapolation de la partie qui réunit la totalité. Il s'agit seulement du droit de commercialisation qui est consommé. Selon Mme V.-L. BENABOU²²¹, les droits de propriété intellectuelle sont des biens consomptibles du seul fait que la règle de l'épuisement prive les titulaires d'opérations

²¹⁶ Des auteurs affirment que « *le concept de servitude est propre au droit immobilier* » : F. TERRÉ & P. SIMLER, *Droit civil. Les biens, op. cit.*, n° 865 et 868, p. 751.

²¹⁷ S. VISSE-CAUSSE, *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, ADEF, 2001, pp. 191-209. Contra. M.-C. PIATTI, « L'appellation d'origine. Essai de qualification », *RTD Com*, 1999, p. 577. L'auteur défend une cotitularité de l'appellation d'origine entre l'État et les titulaires en relevant le caractère éclaté de ce droit entre le public et le privé.

²¹⁸ S. VISSE-CAUSSE, *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir, op. cit.*, p. 11 ; V. également en ce sens J. AUDIER qui estime que : « *L'autorité publique est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur l'appellation d'origine qu'elle a reconnue ; elle confère un droit d'usage de cette appellation d'origine aux personnes et aux groupements de personnes dans les conditions qu'elle détermine* » : J. AUDIER, « De la nature juridique de l'appellation d'origine », *Bulletin de l'OIV*, 1993, p. 28.

²¹⁹ U. SCHATZ, « Épuisement des droits conférés au breveté et contrefaçon », préc., p. 453.

²²⁰ U. NORDMANN-ZIMMERMANN, « Importations parallèles et droit des marques », préc. p. 11 : « *L'épuisement des droits... a pour effet de consumer les droits du titulaire...* ».

²²¹ V.-L. BENABOU, *Droits d'auteur et droits voisins en droit communautaire*, Bruylant, 1994.

subséquentes pouvant leur faire accumuler des profits sur le plan économique. La consomptibilité s'entend en droit des biens comme le fait pour les produits de disparaître après le premier usage²²². Autrement les denrées périssables ou autres sont dites de premier usage. Du reste, on admet que la consomptibilité tient en partie à la nature des choses,²²³ mais aussi à la volonté des parties à un contrat²²⁴. En effet, les parties peuvent rendre consomptibles des choses qui ne le seraient pas par nature. Une extension d'un tel point de vue peut servir d'appui aux arguments tendant à faire des droits de la propriété intellectuelle des biens consomptibles. C'est l'unique prérogative monopolistique, la commercialisation, qui est alors consomptible au cas où on le considérerait comme un bien²²⁵ : « *le citron ne se presse qu'une seule fois* »²²⁶.

Cette théorie de la consomptibilité des droits de propriété intellectuelle en général semble apparaître avec beaucoup plus de force avec les droits de propriété industrielle. La règle de l'épuisement y est plus nettement et facilement lisible à cause de la logique économique très prononcée de ces droits²²⁷. Cependant lorsqu'on analyse la conséquence de la première commercialisation qui doit faire entrer le titulaire du droit dans ses investissements, on comprend vite que la règle est aussi valable pour le droit d'auteur qui s'épuise tout comme le droit de marque ou de brevet à la première commercialisation. Elle aurait alors trait aux supports mis en vente. La règle de l'épuisement est ainsi un apanage des droits de propriété intellectuelle. Elle en fait des droits consomptibles. Ce qui disparaît ou ce qui est consommé, c'est bien la valeur économique tirée de l'exemplaire ou du lot mis dans le circuit commercial²²⁸.

56. Une notion consubstantielle à l'épuisement. Il faut souligner que la notion de consomptibilité des droits de propriété intellectuelle est consubstantielle à la théorie de

²²² F. TERRE et Ph. SIMLER, *Les biens*, op.cit. n° 10, p. 14.

²²³ Selon R. LICHBACHER, « *un ébéniste qui utilise du bois, à la fois pour se chauffer et pour fabriquer des meubles, traite la matière comme consomptible dans le premier cas, mais comme durable dans le second temps* » : *Rép. Civ. Dalloz*, v° Biens, n° 35.

²²⁴ Ph. MALAURIE et L. AYNES, *Les biens*, op. cit., n° 153 : « *La volonté des parties peut jouer un rôle dans la qualification : soit en rendant consomptibles des choses qui ne le seraient pas naturellement (ex : dans le prêt d'une chose déterminée, s'il est stipulé que la restitution se fera en argent : le prêt à usage devient un prêt de consommation) ; soit, au contraire, en ôtant à des choses naturellement consomptibles (ex : la monnaie) leur consomptibilité (ex : en imposant à l'emprunteur d'une somme d'argent l'obligation de le placer ou d'employer) : les parties ont comme pour la fongibilité une liberté limitée de qualification* ».

²²⁵ Voir l'assimilation des droits aux biens.

²²⁶ Outre G. BONET, M. Yves REINHARD a utilisé cette même expression dans son article « L'autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets d'invention : analyse de droit interne » in *Mélanges offerts à J.-J. BURST, LITEC*, 1998, p. 568.

²²⁷ J. SCHMIDT-SZALEWSKY & J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 6, p. 2 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Economica, 2011, n° 31 ; C. RODA, *Conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle. Droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais*, op. cit., n° 1, p. 14.

²²⁸ G. BONET, *Commentaire, RTDE*, 1998, p. 599.

l'épuisement même dans son étymologie. Aussi a-t-il été fortement souligné que le titulaire qui a mis le produit fabriqué dans le commerce sous cette protection, qui exclut la concurrence d'autres personnes, a joui des avantages que le droit exclusif lui conférait : il « *a ainsi consommé son droit* »²²⁹.

Concernant les droits de propriété industrielle, l'épuisement, en provoquant la consommation du droit exclusif de commercialisation, peut être considéré de fait comme un principe²³⁰ découlant de la protection. Provoqué uniquement par la première commercialisation, on comprend que le champ de l'épuisement est immense puisque visant tous les actes ultérieurs susceptibles d'être entrepris en aval de cette commercialisation initiale. L'hypertrophie économique des droits de propriété industrielle est ainsi paralysée en principe par l'épuisement. Aussi, ce dernier instaure non pas une exception, mais un principe négatif, c'est-à-dire la non-extension du monopole sur les commercialisations subséquentes du produit grevé d'un droit de propriété industrielle, donc le refus d'un *droit de suite*²³¹. Ce refus réalise les deux objectifs contradictoires des droits de propriété intellectuelle qui sont d'une part de conférer un droit exclusif qui octroie un monopole d'exploitation au titulaire et, d'autre part, de faire profiter toute la société de l'invention ou de la création en les rémunérant.

La limitation de la mise en circulation apparaît donc comme le facteur idoine qui permet d'atteindre ces deux objectifs. Aussi la théorie de la consomptibilité des droits de propriété industrielle, comme l'*abusus*, est-elle interdépendante de la réalisation de la valeur économique dont le noyau dur est l'avantage concurrentiel. D'où « *l'importance cruciale* »²³² de la commercialisation initiale qui entraîne la « *consommation* »²³³.

57. Un principe lié au critère essentiellement économique des droits de propriété industrielle. L'épuisement est véritablement plus prononcé avec les droits de la propriété industrielle du fait du primat de l'économique²³⁴ et des limites des contrats pouvant porter sur ces droits. Tel n'est pas toujours le cas en matière de droit de propriété littéraire et artistique qui se

²²⁹ U. SCHATZ, « L'établissement du Marché commun et le problème des brevets parallèles », préc., p. 516.

²³⁰ V.-L. BENABOU : « *En propriété industrielle, l'épuisement est de l'ordre du principe et le retour au droit exclusif après la commercialisation est de l'ordre de l'exception* » : « Épuisement des droits, épuisements des droits », préc., p. 122.

²³¹ Voir A. FRANÇON, « L'épuisement du droit des marques », *JCP* 1992, II, 15669.

²³² V. AGOSTINI, note sous C. Cass. Com. 2 déc. 1997, *Ocean Pacific*, *D.* 1998. J. p. 604.

²³³ U. SCHATZ, « L'établissement du Marché commun et le problème des brevets parallèles », préc., p. 516.

²³⁴ G. KOUMANTOS, « Nouvelles technologies et titulaires des droits », in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec, Collection IRPI, n° 11, 1993, pp. 15-23 : Pour les brevets et les marques, « *l'acquisition des droits est fondée sur l'accomplissement de certaines formalités... Ce point de départ est riche de conséquences* ».

dérobe à une pure « *lecture économique* »²³⁵ et du coup à l'épuisement comme un principe²³⁶. Il est reconnu aux droits de propriété industrielle une valeur plus commerciale qu'au droit d'auteur avec son côté romantique du droit moral²³⁷. Il y a une impossibilité d'un alignement rigide de la théorie sur le droit d'auteur qui risque d'être bafoué, si l'on ne prend pas en considération le droit moral, son épine dorsale²³⁸. Il y a aussi d'autres droits qui ne peuvent être automatiquement épuisés comme le droit de représentation ou le droit de reproduction. La doctrine a évoqué à juste titre la notion d'un épuisement « restreint »²³⁹ pour le droit d'auteur du fait que seul le droit de distribution des supports tangibles s'épuise. Il importe de relever néanmoins que les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne militent ouvertement pour une extension de la notion de distribution qui embrasserait désormais le marché dématérialisé des logiciels. Une équivalence se fait jour entre la transmission des copies

²³⁵ M. VIVANT, « Économie et droit : une interrogation sur les lois : le point de vue du juriste », in *PA*, 19 mai 2005, n° 99, p. 35.

²³⁶ Dans son analyse de la théorie de l'épuisement en ce qui concerne les marques, le professeur V.-B. BENABOU estime très judicieusement : « En propriété industrielle, l'épuisement est de l'ordre du principe et le retour au droit exclusif après la commercialisation constitue l'exception, d'interprétation stricte » : *Épuisement des droits, épuisement des droits : une approche globale de la théorie est-elle possible ?*, préc., p. 122.

²³⁷ L'on pense particulièrement à l'inaliénabilité du droit moral en général, mais aussi du droit de divulgation en matière d'épuisement des droits : L'auteur seul a le pouvoir de décider de ce droit de divulgation en raison du fait que dès l'exercice de ce droit, l'œuvre sera confrontée à une appréciation du public dont il n'est pas forcément prêt à assumer les conséquences. C'est donc à raison que lui revient seul ce droit par lequel il est à même de déterminer les conditions de divulgation : TGI Paris, 22 janv. 1972, *RIDA* juil. 1972, p. 223 : il convient de ne pas diffuser sous forme de livre une œuvre dont l'auteur en a décidé uniquement une divulgation par voie télévisuelle ; CA Paris, 13 févr. 1981, *RIDA* avril 1982, p. 126 : la divulgation d'une photographie publiée dans un hebdomadaire n'autorise pas qu'elle soit montrée à la télévision ; T. civ. Seine, 7 janv. 1959, *RIDA* avr. 1959, p. 53. Selon Ch. CARON, « *il s'agit incontestablement d'une décision importante, certainement la plus délicate que l'auteur est amené à prendre. C'est ce qui explique que, de toutes les prérogatives du droit moral, le droit de divulgation soit incontestablement la plus intense* », *op. cit.*, n° 260 ; A. FRANÇON a clairement précisé son point de vue dans son article : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit, épuise-t-il son droit de divulgation par le premier usage ? », *GRUR Int.* 1973, Vol. 6/7, p. 264 ; P. GAUDRAT, « Réflexions sur les œuvres plurales créées en ligne », *RTD Com.* 2008, p. 326. L'auteur appréhende la divulgation non comme un fait, mais comme un acte juridique : « *car c'est une manifestation de volonté... tournée vers un effet de droit. L'effet de droit n'étant pas accidentel, mais objet même de cette manifestation de volonté, on est bien en présence d'un acte juridique* » : p. 328. F. POLLAUD-DULIAN, « Les multiples facettes de droit de divulgation », *Propriété intellectuelle*, octobre 2010, n° 37, pp. 955-965. L'auteur n'est pas favorable à l'épuisement du droit de divulgation.

²³⁸ B. EDELMAN, « Valeurs non marchandes et ordre concurrentiel » in *Mélanges en l'honneur de Pirovano*, Coll. Frison-Roche, 2003, pp. 253-260. L'auteur met l'accent entre le droit d'auteur français et son élément moral et le copyright américain et sa cristallisation dans la valeur pécuniaire de l'œuvre. Il est admis que le droit de distribution s'épuise au contraire des droits de la représentation et de la reproduction.

²³⁹ S. CARRE, « Le rôle de la Cour de justice dans la construction du droit d'auteur de l'Union », in *Contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, (Sous la dir. de C. GEIGER) Collection CEIPI, n° 60, 2013, pp. 1-58 (spéc. p. 9).

immatérielles à travers le téléchargement et la transmission des supports matériels, les juges ayant affirmé que le téléchargement autorisé de logiciel d'occasion épuise le droit de distribution²⁴⁰.

Dans tous les cas, les droits de propriété industrielle uniquement confinés dans l'impératif économique et s'exprimant essentiellement dans le contrôle de la fabrication et la commercialisation²⁴¹, sont perçus de façon « *minimaliste* »²⁴² à travers la conception étroite du critère économique. L'on atteint ici, le souci d'adéquation du droit à une fin : la consommation après le premier usage²⁴³ du droit de commercialisation.

58. Une sortie du « droit exclusif de commercialisation » du patrimoine. Par le terme de consomptibilité bien connu en droit des biens, il faut donc entendre une sortie du bien du patrimoine en fonction de sa valeur pécuniaire comprise ici uniquement comme sa valeur économique ou le prix que paie le tiers pour y avoir accès. C'est cette explication que donnait M. JAUBERT Pierre à la consomptibilité : « *au sens objectif du mot, qui est aussi le sens vulgaire du terme, on peut donc dire que sont des choses consomptibles les choses qui sont détruites par le premier usage* »²⁴⁴. En considérant que les droits de propriété industrielle sont des valeurs, il y a incontestablement une sortie du patrimoine du droit exclusif de commercialisation équivalant à une forme de consommation. L'auteur évoque d'ailleurs dans son analyse le rapport de la consomptibilité avec le fonds de commerce qui renferme des marchandises qui sont loin de se consommer par premier usage et qui sont, justement, destinées à être vendues. Dans l'épuisement, c'est justement le monopole de commercialisation qui se perd sur le produit qui sort du patrimoine du titulaire. On peut alors valablement suggérer le transfert subreptice, mais manifeste du droit de propriété corporelle qui est ainsi libéré du droit de propriété intellectuelle²⁴⁵.

59. Une consomptibilité par destination : le caractère singulier de l'épuisement. On peut ainsi soutenir l'idée d'une consomptibilité subjective en matière de droit de propriété industrielle, car c'est par le fait de « destination » que l'exploitation des droits est affectée : « *la consomptibilité subjective ne découle pas d'une véritable classification des biens puisque toute*

²⁴⁰ CJUE, 3 juil. 2012, aff. Usedsoft C-128/11, D. 2012, p. 2142, note A. MENDOZA-CAMINADE; *RTD Com* 2012, p. 542, obs. F. POLLAUD-DULIAN.

²⁴¹ Cependant, rien n'empêche de reconnaître l'équivalent d'un droit moral au breveté ou d'un droit de représentation en matière de marques. V.-L. BENABOU, *préc.*, p. 119.

²⁴² V.-L. BENABOU, *préc.*, p. 121.

²⁴³ F. TERRE et P. SIMLER, *Les biens*, Dalloz, éd. 2006, n° 10 ; N. REBOUL-MAUPIN, *Droit des biens*, Hypercours, n° 113. Ce qui correspond effectivement à l'idée du citron qui ne se presse qu'une seule fois.

²⁴⁴ P. JAUBERT, « Deux notions du droit des biens : la consomptibilité et la fongibilité », *RTD Civ.* 1945, p. 6 ss.

²⁴⁵ *Infra* n° 134 et s.

chose pourra être consommable par destination. Et la caractéristique essentielle de cette consommabilité subjective, c'est donc que la chose est considérée du point de vue de sa valeur pécuniaire »²⁴⁶. Les droits de propriété industrielle sont réifiés sur le plan économique et peuvent se prêter à une telle réduction du fait de la maîtrise de la première commercialisation²⁴⁷, symbole de leur destination et synonyme de la réalisation de leur valeur. Le monopole de la mise dans le commerce se dissipe ou encore disparaît après cette première commercialisation.

On comprend ainsi pourquoi le Professeur J. SCHMIDT-SZALEWSKY évoque la notion d'« *extinction partielle* »²⁴⁸ des droits du titulaire. En réalité, le terme partiel traduit bien la prudence, voire la méfiance de l'auteur ; sachant que l'épuisement ne signifie jamais une extinction du droit de propriété. Ici, il faut rappeler l'adéquation du terme de l'épuisement à ce qui se produit réellement : la mise sur le marché du produit aurait pour but de faire retirer au bénéficiaire du droit exclusif tous les profits concentrés dans la marchandise concernée. Alors ses droits se trouveraient « épuisés uniquement sur ce produit » par le seul acte de mise en circulation et jamais sur son droit qui reste encore entier sur des produits non encore fabriqués et mis dans le commerce²⁴⁹. C'est la raison pour laquelle la doctrine et la jurisprudence relative à l'épuisement soulignent le caractère « *singulier* »²⁵⁰ de l'épuisement à l'égard des produits mis en circulation.

60. Tout compte fait, la mise en circulation n'est pas la seule condition qui intervient dans l'épuisement des droits. Il y a une condition fondamentale liée à l'auteur de l'acte de la commercialisation. Ainsi la loi décide que la consommation ne se réalise qu'avec le consentement du titulaire du droit de propriété industrielle.

²⁴⁶ P. JAUBERT, préc., p. 25.

²⁴⁷ V.-L. BENABOU, préc., p. 122.

²⁴⁸ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, op. cit., n° 187, p. 79.

²⁴⁹ Il faut relever ici que l'*usus* ne se confond pas à l'*abusus* comme il en est de l'usage des choses consommables : « *L'usage des choses consommables, surtout s'il s'agit des choses qui se consomment par le premier usage, se confond avec l'abusus, c'est-à-dire la disposition de ces choses* » : F. TERRE et P. SIMLER, *Les biens*, Dalloz, éd. 2006, n° 121, p. 123.

²⁵⁰ CJCE, 1^{er} juil. 1999, aff. C-173/98, Sebago : Rec. I-4103 ; PIBD 1999, 684-III-414 ; RTDeur. 2000, p. 117, G. BONET ; Gaz. Pal. 1999, II, jur., p. 776, ; « Le point sur l'épuisement des droits », D. 1999 ; A. DESMAZIERES de SEYCHELLES, D. 1999, AJ, p. 22.

Section II : Le rôle déterminant du consentement

61. Définition. Le consentement joue un rôle cardinal dans l'épuisement des droits. Sa définition est très simple : « *c'est l'action de donner son accord* »²⁵¹. Sur le plan juridique, c'est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique²⁵². Il a donné naissance à la doctrine de l'autonomie de la volonté²⁵³ : « *élément fondamental de tout acte juridique, partant de toute convention* »²⁵⁴. Il traduit donc la volonté d'engager sa personne, ses biens à travers les contrats. Il se concrétise dans la formule de l'article 1134 du Code civil : « *les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties* »²⁵⁵.

En économie, le consentement est au cœur de l'échange et du marché, si bien qu'on y découvre que tout échange volontaire est mutuellement bénéfique aux parties impliquées. Aucune partie ne s'investirait à le faire si elle sait à l'évidence qu'elle court à sa perte. Dans l'épuisement, il se profile que le consentement profite au titulaire du droit dans la réalisation de la valeur économique des droits de propriété industrielle. Le législateur de l'OAPI l'a placé explicitement au centre de la théorie de l'épuisement pour le brevet²⁵⁶, le modèle d'utilité²⁵⁷ et les obtentions végétales²⁵⁸; et implicitement pour la marque²⁵⁹, sur le terrain de la volonté contractuelle, à travers la vente : sans le consentement à la mise dans le commerce, il n'y aurait point d'épuisement des droits.

62. La condition subjective de l'épuisement. Le consentement apparaît ainsi dans la mise en circulation comme un acte qui profite à toutes les parties : aux titulaires des droits de propriété industrielle comme aux acquéreurs. C'est la raison pour laquelle la condition posée pour que la mise en circulation soit licite est qu'elle soit autorisée par le titulaire. Son absence permet à ce dernier, lorsqu'il n'a pu mettre lui-même ses produits sur le marché, d'interdire leur circulation. De ce simple fait, on peut tirer une conséquence évidente : le consentement libère la commercialisation ultérieure comme s'il « *médiatise le rapport entre l'obligation et la*

²⁵¹ *Dictionnaire Larousse*, V° Consentement.

²⁵² Il est défini comme : « *accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit ; rencontre des volontés qui est la condition de formation du contrat* » : G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, V° Consentement.

²⁵³ On peut dire que c'est la faculté qu'a la volonté de se donner elle-même sa loi et de définir sa propre morale. Le contrat n'existerait que si et les parties l'ont voulu.

²⁵⁴ P. CHAUVEL, *Le consentement*, Rep. Civ. Dalloz, mars 2011, p. 3.

²⁵⁵ Article 1134 du Code civil.

²⁵⁶ Article 8. 1. a) de l'Annexe I.

²⁵⁷ Article 9. 1. A) de l'Annexe II.

²⁵⁸ Article 31 de l'Annexe X.

²⁵⁹ Article 7. 4 de l'Annexe III.

volonté »²⁶⁰. Il y a, ici, une face négative dont l'effet peut s'interpréter comme une renonciation. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a assimilé à plusieurs reprises le consentement à une « *renonciation du titulaire à son droit exclusif* »²⁶¹ de commercialisation. Il apparaît comme la condition subjective de l'épuisement.

Le consentement joue un rôle déterminant dans l'épuisement des droits parce qu'il est important dans l'appréciation de la renonciation du titulaire au contrôle du produit mis en circulation. Il faut donc souligner, d'une part, l'importance du consentement (paragraphe I) et, d'autre part, en appréhender la manifestation (paragraphe II).

Paragraphe I : L'appréhension du consentement dans la théorie de l'épuisement

63. La mise en circulation licite du produit entraîne deux effets d'égale ampleur. D'une part, elle traduit la quête du profit assurant à juste titre le retour sur investissement. D'autre part, par suite de la réalisation du profit du titulaire, le produit est « *libéré du monopole* »²⁶². Le consentement apparaît à l'origine d'une saine adéquation entre la rémunération et la renonciation provoquant la conversion du monopole à travers la mise sur le marché. On pourrait extrapoler en affirmant que c'est ce consentement qui entraîne la libre circulation des produits. Quant à l'adéquation, elle est à la fois stimulatrice et rédemptrice comme l'exprime clairement le professeur Marie-Anne FRISON-ROCHE : « *La propriété nécessaire cesse d'être la propriété retenue, puisqu'une fois l'objet mis sur le marché, il ne peut qu'y circuler. L'immobilisation, l'exclusion de tout tiers, n'est plus concevable ; la face négative de la liberté qu'exprimait la propriété est perdue. Le consentement au marché suppose ce renoncement* »²⁶³.

C'est dans ce renoncement que se lisent la signification de l'exigence du consentement (I) à partir de l'identification de ses auteurs et son appréciation (II).

²⁶⁰ M.-A. FRISON-ROCHE, préc., p. 73.

²⁶¹ CJCE 1^{ère} ch. 15 oct. 2009, aff. C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV et al. c/Diesel SpA, comm. A. FOLLIARD MONGUIRAL, *Propri. Ind.*, n° 1, janv. 2010.

²⁶² B. EDELMAN, Propriété littéraire et artistique. Droit communautaire, droit d'auteur et droits voisins dans la liberté des échanges, *J-Cl. Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1810. 2007. n° 16.

²⁶³ M.-A. FRISON-ROCHE, « Les biens d'humanité : débouché de la querelle entre marché et patrimoine » *in* M. VIVANT (Sous la direction), *Propriété intellectuelle et marchandisation. La propriété intellectuelle, est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2006, p. 169.

I. La signification de l'exigence du consentement

64. Consentement et obligation. On sait en droit que le législateur n'a pas prévu une forme de manifestation du consentement. Il n'en demeure pas moins qu'il est considéré comme « *une volition précédée d'une réflexion* »²⁶⁴. Il est une volonté manifestée et extériorisée. L'émission du consentement constitue, selon le Doyen CARBONNIER, une sorte de dépouillement du titulaire d'une prérogative. En effet, il estime que : « *émettre, c'est jeter dehors, c'est perdre la maîtrise* »²⁶⁵. À l'émission, la volonté perd, dès ce stade, la maîtrise de l'objet du consentement qui « *adhère alors à l'objet économique et permet sa circulation, sans plus que la volonté n'intervienne* »²⁶⁶. C'est la signification du consentement dans la perte de la maîtrise du monopole de commercialisation du produit par le titulaire. La partie qui consent dans un contrat s'oblige parce que justement elle perd la « *maîtrise de sa volonté* » étant donné que le consentement est en lui-même « *l'expression d'une soumission à autrui et comporte une aliénation d'une fraction de liberté* »²⁶⁷. Le consentement est donc au-delà de la simple confrontation des volontés, car toute partie qui consent, doit subir volontairement les effets de la situation à laquelle elle a consenti : elle y est assujettie ou obligée²⁶⁸.

65. Dans le cas de l'épuisement, on l'aura compris, le consentement équivaut donc à la renonciation du titulaire à son droit de commercialisation sur le produit. Il le transmet à l'acquéreur, ou au licencié. Mais il est exigé que ce soit l'auteur qui soit à l'origine de l'émission du consentement qui épuise son droit. On peut percevoir alors la nette distinction entre le consentement direct émis par le titulaire (A) et le consentement indirect (B) qui engagent les titulaires des droits de propriété industrielle.

A. Un consentement direct

66. Si l'on s'accorde sur le fait que la mise dans le commerce « *réalise la valeur économique* »²⁶⁹ du droit de propriété industrielle, alors la seule manière de permettre à ce que cette mise en circulation du produit réalise cette valeur économique est de la soumettre à la parfaite maîtrise du

²⁶⁴ F. TERRÉ, P. SIMLER & Y. LEQUETTE, *Droit des obligations*, Précis Dalloz, 2006, n° 93, p.108.

²⁶⁵ J. CARBONNIER, « Le code civil », in *Les lieux de mémoire*, II. La nation. 2. Le territoire, l'État, le patrimoine, Gallimard, 1986, p. 293-315.

²⁶⁶ M.-A. FRISON-ROCHE, « Volonté et obligation », *APD* n°44, 2000, p. 141.

²⁶⁷ M.-A. FRISON-ROCHE, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », *RTD Civ*, 1995, p. 573. V. également M. MEKKI, « Le discours du contrat : quand dire, ce n'est pas toujours faire », *RDC*, 2006, p. 2 : « *le contrat enjoint et contraint. Il symbolise l'engagement irrévocable et contrarie de ce fait la liberté absolue* ».

²⁶⁸ L'article 1108 du Code civil l'affirme très bien : « le consentement de la partie qui s'oblige ».

²⁶⁹ CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, Peak Holding, *Propr. Intell.*, n° 15, avril 2005, p. 185.

titulaire découlant du consentement. La prérogative essentielle atteindra alors son objectif. L'Accord de Bangui révisé de 1999 est dans la droite ligne de cet esprit. Il interdit la première commercialisation de produits réalisée « *en l'absence d'autorisation du titulaire* »²⁷⁰, c'est-à-dire au cas où toute commercialisation pourrait priver ce titulaire de la possibilité de retirer la récompense que lui assure son droit. Le consentement joue alors un rôle de préservation du monopole de la mise en circulation. On ne doit donc considérer que l'opération d'introduction du support matériel de l'idée inventive ou de la marque dans le circuit commercial, entendu au sens large. L'OAPI garantit la préservation du consentement direct du titulaire lors de la mise du produit protégé sur le marché.

Toutes les fois que la mise dans le commerce n'a pu se dérouler avec le consentement de l'inventeur ou du titulaire de la marque, on peut considérer que les conditions ne sont pas remplies pour que l'épuisement puisse être invoqué. Il est « *l'élément déterminant de l'épuisement de ce droit* »²⁷¹. Le titulaire n'ayant pas dans ce cas précis retiré les profits attendus ou réalisés par l'introduction illicite des produits dans le commerce.

67. Cependant, une acception aussi restrictive du consentement ne saurait traduire la réalité des droits de propriété industrielle. Il faut alors l'entendre dans un sens large qui comprend d'autres auteurs du consentement qui est alors indirect.

B. Un consentement indirect

68. Même dans le silence de l'Accord de Bangui, on peut comprendre le consentement donné par le titulaire dans un sens qui regroupe toutes les situations où il aurait indirectement consenti à la mise en circulation des produits.

En ce qui concerne les brevets d'invention, cet élargissement ne devrait pas poser de problèmes. En effet, l'article 8 I) a) de l'Annexe I relatif à l'épuisement énonce une mise dans le commerce qui peut s'entendre aussi dans un sens large. En Europe, il faut tout de même retenir que le consentement du licencié a été retenu depuis 1974 dans l'objet spécifique du brevet : « *notamment à assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit*

²⁷⁰ Que ce soient pour le brevet, les modèles d'utilité, la marque ou les obtentions végétales, on retrouve le consentement ou l'autorisation du titulaire comme tant incontournable.

²⁷¹ CJCE 23 avril 2009, aff. C-59/08 Copad, Rec. 2009, p.-3421, pt. 42. JCP E 2009, n° 27, 1675, note C. CARON.

exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon »²⁷².

En ce qui concerne les marques, l'article 7 4) de l'Annexe III énonce la « vente » des produits qui est un acte direct. Cependant, en s'inscrivant dans le sillage de la Cour de justice de l'Union européenne, on peut affirmer que le consentement du titulaire peut être indirect²⁷³ et provenir des licenciés à condition qu'ils aient reçu l'autorisation et qu'ils respectent les conditions émises par le titulaire²⁷⁴. Il y a, à titre illustratif, une différence entre une autorisation de fabrication et de marquage et un consentement à la commercialisation²⁷⁵. On ne peut déduire d'une simple autorisation de fabrication et de marquage un consentement à la commercialisation qui épuiserait le droit du titulaire. En revanche, il a été décidé que « des sociétés entretenant des liens économiques et juridiques particuliers tels que ceux qui existent entre des sociétés appartenant au même groupe »²⁷⁶ épuisent leur droit de mise en circulation sur la base d'un consentement indirect.

69. Cette situation doit pouvoir inspirer les juges des États de l'OAPI lors des contentieux de droit de propriété industrielle. Dans tous les cas, le consentement à la mise en circulation doit être clairement exprimé par le titulaire du droit exclusif pour que l'épuisement puisse être invoqué par les acquéreurs.

II. L'appréciation du consentement

70. Une condition *sine qua non*. Le consentement du titulaire à la première commercialisation du produit revêtu d'un droit de propriété industrielle est une condition *sine qua non* de l'épuisement. Il faut donc, dans tous les cas, bien s'assurer de son existence. C'est par le consentement à la mise en commercialisation qu'il perd la maîtrise de son objet et qu'il est supposé réaliser *de facto* son profit ou tirer son avantage concurrentiel déterminant de

²⁷² CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/Sterling Drug, aff. n° 15/74, Rec. I. 1974, p. 1147.

²⁷³ R. KOVAR & J. LARRIEU, Marques, Rép. Communautaire, Dalloz, 2009, n° 246 ; CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/Sterling Drug, aff. n° 15/74, Rec. I. 1974, p. 1147.

²⁷⁴ CJCE 23 avril 2009, aff. C-59/08 Copad, Rec. 2009, p.-3421, pt. 42. JCP E 2009, n° 27, 1675, note C. CARON.

²⁷⁵ CJCE 1^{ère} ch. 15 oct. 2009, aff. C-324/08, Makro Zelbedieningsgroothandel CV et al. c/Diesel SpA, comm. A. FOLLIARD MONGUIRAL, *Propriété Ind.*, n° 1, janv. 2010. Selon M. FOLLIARD MONGUIRAL, « l'absence de consentement à l'apposition de la marque sur les produits est un obstacle immédiat au consentement à la mise sur le marché ».

²⁷⁶ CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/Sterling Drug, aff. n° 15/74, Rec. I. 1974, p. 1147.

l'épuisement de ces droits. L'autorisation ne doit pas être mise en doute. Elle doit être vérifiée pour les produits authentiques étant donné que l'épuisement concerne uniquement ces genres de produits et non des produits contrefaits : « *l'authenticité des produits ne constitue pas un obstacle à la vérification du consentement du titulaire de la marque* »²⁷⁷. De même, la mise en circulation des produits contrefaits ne peut épuiser les droits du titulaire. Dans ce cas, le titulaire pourra alléguer la contrefaçon sans aucun risque de se voir opposer l'épuisement des droits²⁷⁸.

71. Un vide jurisprudentiel dans l'OAPI. Les Tribunaux dans l'espace OAPI n'ont malheureusement pas eu assez souvent l'occasion de se prononcer sur les cas d'épuisement des droits pour évaluer à juste titre la portée du consentement. Les solutions empruntées à la Cour européenne ne peuvent entièrement satisfaire dans ce domaine particulier du droit de propriété intellectuelle qui est un chantier délicat en construction dans cet espace²⁷⁹.

Cependant, à l'analyse, en tant qu'une autorisation directe de la mise en circulation, le consentement doit être réel (A) et non équivoque (B).

A. Un consentement réel

72. Il faut insister sur le fait que le consentement doit être réel. Seule une autorisation précise de mise en circulation du titulaire permet d'invoquer l'épuisement de ses droits. À cet égard, Mme B. CASTELL rappelle que : « *le consentement doit être exprès... La conséquence qu'il implique est trop grave pour qu'il puisse être déduit d'un simple comportement. Une mention explicite s'avère nécessaire* »²⁸⁰. Le consentement dans sa forme doit apparaître comme l'abandon par le titulaire de son droit à s'opposer à des actes de commercialisation subséquents²⁸¹. C'est la raison pour laquelle il est appréhendé comme constituant un motif de

²⁷⁷ TGI Tours 3 avril 1997, *PIBD* n°637-III-444

²⁷⁸ J. AZEMA, « Vers un épuisement mondial des droits de propriété intellectuelle. Aspects juridique. L'épuisement communautaire » in *Quel droit de la propriété intellectuelle pour le troisième millénaire ?*, Collection CEIPI, n° 47, Litec, p. 308 : « *il est évident qu'il n'y a aucun épuisement à partir du moment où le produit a été mis en circulation par un contrefacteur. Il serait tout de même paradoxal qu'un produit, contrefaisant un droit de propriété intellectuelle, puisse impunément contrefaire les droits parallèles dans tous les autres pays d'importation* ».

²⁷⁹ Infra. n° 397 s et 512 s.

²⁸⁰ B. CASTELL, *op.cit.*, n° 283, p. 169.

²⁸¹ La cour de cassation a jugé que « *les produits en cause ayant été mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen, la cour d'appel qui a constaté qu'après leur importation dans cet espace, le titulaire en avait seulement autorisé l'écoulement par l'importateur, dans des conditions particulières que ce dernier n'avait pas respectées, a souverainement apprécié l'intention commune des parties (...) et a pu retenir que ces circonstances ne caractérisaient pas le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce des produits ..., ni ne*

renonciation²⁸². En effet, la légitimité des droits de propriété intellectuelle « *tient dans cette liberté, dans l'acceptation de la situation de pouvoir, qui justifie que des obligations naissent directement de la situation* »²⁸³. Or pareilles obligations ne peuvent se concevoir en dehors de la volonté des titulaires. Ne pas tenir compte d'un consentement réel serait annihiler la substance du droit privatif lors de la circulation des produits et laisser aux tiers la possibilité inouïe de décider de la destination du droit subjectif alors qu'ils en sont légalement exclus par l'acte conféré de réservation. Le consentement des titulaires doit être protégé afin de contribuer efficacement à la réalisation de la valeur économique. Il doit être réel pour être efficace. Le consentement implicite serait donc dépourvu d'efficacité.

B. L'inefficacité d'un consentement implicite

73. La négation. Quid du silence en droit de propriété intellectuelle notamment en ce qui concerne la mise en circulation qui entraînerait l'épuisement ? On sait que le droit positif est fixé en ce qui concerne le silence depuis plus d'un siècle avec l'arrêt du 25 mai 1870 de la chambre civile de la Cour de cassation : « *en droit, le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée* »²⁸⁴. La place du silence ne peut être que réduite²⁸⁵ dans une problématique de mise en circulation, car il peut sérieusement porter atteinte au monopole des titulaires du droit exclusif. En même temps, le silence peut parfois être assimilé à un élément de langage valant acceptation dans le cadre de relations d'affaires antérieures dans le but d'éviter les excès inhibiteurs du formalisme. C'est une question de nécessité pratique, notamment celle de la célérité imposée dans les habitudes propres à un milieu professionnel²⁸⁶. Il n'empêche pas qu'il

traduisaient une renonciation, expresse ou même implicite, à son droit de s'opposer à cette importation » : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n° 05-12580.

²⁸² F. POLLAUD-DULIAN estime que « *le consentement résulte alors d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs... qui doivent traduire de façon certaine une renonciation du titulaire de son droit de s'opposer à une mise en dans le commerce* » : *La propriété industrielle*, op. cit., n° 1586, p. 920.

²⁸³ M.-A. FRISON-ROCHE, « Volonté et obligation », *APD* n°44, 2000, p. 140.

²⁸⁴ Civ., 25 mai 1870, *GAJC*, 2000, n° 147, p. 11.

²⁸⁵ Selon les dictons : « *on lie les bœufs par les cornes, on lie les hommes par la parole* » ou encore « *comme par les cornes les bœufs on lie, ainsi par leurs mots les gens font folie* ».

²⁸⁶ Trois exceptions sont généralement signalées en matière de droit des obligations depuis surtout un arrêt du 24 mai 2005 où la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que « *si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation* », Civ. 1^{ère}, 24 mai 2005, D. 2006, 1025, note A. BENSAMOUN, « Précisions sur la place du silence en droit » ; Com. 18 janv. 2011, D ; 2012, 459. Voici les trois hypothèses particulières : existence d'un usage contraire, relations d'affaires préalables, offre faite dans l'intérêt exclusif du destinataire. Dans ce dernier cas, la doctrine a évoqué une

recèle « *un vide par définition trop équivoque pour lui octroyer des effets juridiques* »²⁸⁷. C'est la raison pour laquelle, il a été recalé à un statut d'exception par la chambre civile de la Cour de cassation. Son caractère obscur devrait entraîner sa négation. Une telle décision doit être saluée et doit continuer à imprimer sa ligne directrice à tout le droit des obligations²⁸⁸. À cet égard, le consentement doit receler une suffisante clarté afin de rendre parfaite la première mise en circulation des produits incorporant les droits de propriété intellectuelle.

74. Le tempérament. Dans ce cas et dans l'espace OAPI, le silence²⁸⁹ ne peut engager le titulaire d'un droit de propriété industrielle au nom de quelque pragmatisme que ce soit²⁹⁰. Le droit exclusif de commercialisation des produits ne peut s'éteindre alors que le titulaire n'aurait pas clairement exprimé son consentement à la mise dans le commerce des produits. Formellement, l'Accord de Bangui révisé s'oppose à cette éventualité, à moins que le consentement, malgré le silence, soit d'une clarté incontestable. Ce sera la jurisprudence africaine qui en précisera la portée. Il sera ainsi soumis à l'appréciation souveraine des juges. Il en est d'ailleurs ainsi en droit européen²⁹¹. Les juges européens ont ainsi décidé qu'un consentement implicite peut entraîner l'épuisement lorsqu'il « *résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui... traduisent de manière certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif* »²⁹². Ce critère peut être alors rapporté à la troisième exception sur le silence dans les « relations d'affaires préalables » en droit des obligations. Il n'en demeure pas moins que le consentement implicite résultera donc d'un ensemble d'éléments caractérisant une situation exceptionnelle que le juge appréciera souverainement dans l'espace OAPI.

conception rénovée du silence : V. sur le sujet M. FABRE-MAGNAN, *Droit des obligations, I, Contrat et engagement unilatéral*, 2^e éd., PUF, 2010, p. 266-267.

²⁸⁷ Y. GUENZOU, *La notion d'accord en droit privé, op. cit.*, n° 114.

²⁸⁸ Voir ce rappel récent de la même solution : Civ 1^{ère}, 4 juin 2009, *D.* 2009, 2137.

²⁸⁹ Contra. Cependant, le consentement peut être implicite dans l'EEE et entraîner l'épuisement des droits comme l'a caractérisé un arrêt très important de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 avril 2002 (*D.* 2002, 1759). Le contrat en question ne précisant aucune « restriction quant à la fabrication, la commercialisation et l'exportation des produits couverts par la marque » la Cour de cassation en avait déduit que la Société avait renoncé à se prévaloir du principe de la territorialité des marques et à s'opposer à l'importation et à la commercialisation sur le territoire de la Communauté européenne des produits revêtus de la marque déposée au Brésil. C'est en précisant la notion d'un consentement implicite que les juges ont jugé que le simple silence du titulaire de la marque est de nature à autoriser une distribution des produits sur le territoire EEE. V. également A. FERREIRE, *Le silence dans les contrats de cession et de licence de brevet*, Mémoire de DESS, Université Panthéon Assas, Juin 2004, p. 3.

²⁹⁰ G. BONET, « En matière d'épuisement du droit de marque, qui ne dit mot ne consent pas nécessairement », *Propr. Int.*, avril 2002, n° 3, p. 9.

²⁹¹ CJCE 20 nov. 2001, aff. Zino Davidoff, pt 42 et 43 *Rec.* 2001, I, p. 8691.

²⁹² CJCE 1^{ère} ch. 15 oct. 2009, aff. C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV et al. c/Diesel SpA, comm. A. FOLLIARD MONGUIRAL, *Propr. Ind.*, n° 1, janv. 2010.

75. La charge de la preuve. Chaque fois que le titulaire du droit exclusif a été lui-même l'auteur de la première commercialisation, il est clair que son consentement à la mise dans le commerce ne doit pas faire l'ombre de doute²⁹³. Sur le terrain probatoire, la preuve du consentement de la mise sur le marché des produits incombe au défendeur²⁹⁴. Elle doit être établie pour l'ensemble des produits concernés sur le marché du revendeur et non pour une partie seulement²⁹⁵.

Il faut donc distinguer l'acte de commercialisation effectué par le titulaire lui-même qui épuise le droit, de celui effectué par des personnes liées économiquement ou juridiquement au titulaire. Le consentement peut alors se manifester de diverses manières.

Paragraphe II : La manifestation du consentement

76. Le consentement peut être appréhendé positivement à travers les actes de dessaisissement rendant possible l'épuisement des droits (I). Mais il est parfois difficile à apprécier de telle façon qu'il peut y avoir inexistence de renonciation (II).

I. Les contrats générateurs de l'épuisement

77. Consentement et disponibilité de fait des produits. Le consentement à la mise en circulation qui épuise le droit peut être aussi obtenu par toutes les formes d'actes de dessaisissement des produits ou des titres. En effet, il ne peut être exigé que ce consentement émane toujours directement du titulaire pour une mise en circulation rendant disponible ses produits. Le seul fait que le consentement ou l'autorisation de la mise sur le marché soit une condition de l'épuisement implique que ce ne peut être uniquement la vente des produits, mais aussi tous les contrats relatifs au titre c'est-à-dire au brevet ou à la marque, ces contrats remplissant logiquement les conditions de validité du droit commun, le consentement étant une des conditions essentielles. Il doit être extériorisé d'une manière ou d'une autre afin que l'on

²⁹³ CJCE, 3 juin 2010, « Coty Prestige Lancaster c/Simex », aff. C. 127/09, PIBD, 2010, n° 922.III.480. Dans cette affaire, la Cour de justice a jugé que l'on ne peut pas déduire un consentement implicite du fait qu'un parfumeur a fourni à ses revendeurs, sans transfert de propriété, des flacons de parfum comme testeurs avec des mentions « démonstrations » et « vente interdite ».

²⁹⁴ En droit européen, cette charge peut être renversée si le défendeur parvient à établir que le titulaire des droits opère un cloisonnement du marché à partir de la distribution sélective : CJCE, 8 avr. 2003, aff. 244/00 Van Doren, Rec. I-305 ; D. 2003, J. p. 2358, note E. ARNAUD.

²⁹⁵ Cass. com. 7 avr. 2009, aff. Epson, préc.

découvre réellement la position du titulaire du droit lors de la mise sur le marché. Par ailleurs, il ne faut pas ignorer que la vente elle-même constitue un contrat spécial²⁹⁶. Toute disponibilité de fait occasionnée par un contrat est donc considérée comme épuisant le droit du titulaire.

Dans certains cas, le consentement est tout simplement induit des actes relatifs au titre. Les licenciés, ou les cessionnaires sont directement concernés par cette délégation du consentement. En effet, les titulaires tirent des redevances en ce qui concerne la licence et un prix en ce qui concerne la cession qui satisfont le critère économique de la mise sur le marché. C'est donc judicieux de considérer que ces contrats épuisent les droits car constituant une mise en circulation des produits.

78. On pressent ici le rôle cardinal joué par le consentement lors de la conclusion des contrats de cession ou de concession de licence si bien qu'il est impossible au cédant d'empêcher par des clauses restrictives la libre circulation des produits dans tous les États membres de l'OAPI. Dans cette optique, l'idée que la mise dans le commerce est constituée par la simple stipulation d'un contrat qui rend le produit susceptible d'être utilisé par autrui, même indépendamment de sa livraison²⁹⁷ en tant que tout contrat constitue une base crédible sur laquelle on peut se fonder pour induire de façon inéluctable que la force des obligations engage les titulaires dans la voie du dessaisissement juridique de leurs droits intellectuels sur les produits.

Une telle lecture ne peut obérer le droit exclusif de la première commercialisation qui reste entièrement protégé dans les cas des contrats relatifs au titre (B) à côté de la vente des produits (A).

A. La vente des produits

79. La vente des produits apparaît comme l'expression la plus directe du consentement à la mise en circulation. La vente est définie comme « *un contrat par lequel une personne le vendeur, transfère ou s'engage à transférer un bien à une autre personne, l'acheteur qui a l'obligation d'en verser le prix en argent* »²⁹⁸. Le point focal de cette définition est bien le transfert de

²⁹⁶ P. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, *Les contrats spéciaux*, Défrénois, 2009, n° 60, p. 40.

²⁹⁷ La mise en circulation ne consiste pas en des actes purement factuels qui préparent ou accompagnent cet acte juridique.

²⁹⁸ G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° vente.

propriété d'une chose à un acquéreur « *en contrepartie d'une somme d'argent* »²⁹⁹. La rencontre de volonté est si importante que sans la concordance entre le transfert de propriété et la contrepartie que constitue le prix, il est impossible que le contrat se forme. L'existence d'un contrat de vente est donc le résultat de ce concours de consentements réciproques tel que le rappelle le Code civil lui-même : « *la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer* »³⁰⁰. En tant que contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, la vente ne déroge pas au droit des obligations et en tant que contrat translatif et commutatif, elle reste l'un des plus « *prodigieux instruments d'échange économique* »³⁰¹. Elle démontre assez facilement l'objet même de la mise en circulation des droits de propriété industrielle dans le lien avec le critère économique, notamment le prix³⁰² considéré la valeur de la chose vendue.

80. La vente et l'épuisement du droit des marques. Si dans la législation de l'OAPI sur les marques en matière d'épuisement des droits, la vente a été directement désignée comme épuisant les droits des titulaires, on relèvera la prudence du législateur à l'égard du droit de brevet, puisqu'en cette matière il fait mention de mise dans le commerce. Il est donc plus restrictif avec les marques.

81. Une approche restrictive. La première remarque suscitée par ce vocabulaire est que le droit de marque doit automatiquement s'épuiser à la vente des marchandises du fait que la vente réalise de *facto* et de *jure* un transfert³⁰³ de propriété. Cela induit une conception assez restrictive de la mise dans le commerce. On ne peut donc douter de l'idée qu'en droit de marque, l'épuisement a lieu avec la vente du produit comme l'énonce l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé de 1999. Elle part du principe que la mise en circulation correspond à un acte de dessaisissement du produit corporel. Par la vente, le titulaire de la marque déciderait, en somme, de laisser circuler librement le produit, d'où un transfert des prérogatives d'usus, fructus et abusus sur le produit corporel provoquant ainsi la libre distribution de celui-ci³⁰⁴.

²⁹⁹ P. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, *Les contrats spéciaux*, Défnenois, 2009, n° 60, p. 40.

³⁰⁰ Article 1582 du Code civil

³⁰¹ P. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, *op. cit.*, n° 61, p. 41.

³⁰² P. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, *op. cit.*, n° 60, p. 43 : « *L'élément le plus caractéristique de la vente est l'existence d'un prix, qui la différencie d'autres actes juridiques* ».

³⁰³ C'est au caractère translatif de la vente qu'on recourt dans les systèmes d'échanges économiques.

³⁰⁴ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, *op. cit.* : « *Cette idée est intéressante. Elle part du principe que la mise en circulation correspond à un acte de dessaisissement du produit de la part titulaire du droit intellectuel* », n° 326. Mais l'auteur est pourtant contre cette

La vente réalise les intérêts du vendeur qui perd ses droits sur les produits aliénés³⁰⁵ ainsi que l'induisent l'obligation de délivrance et l'obligation de payer le prix de la chose vendue ou achetée. Cette double obligation paraissant comme l'objet d'un accord de volontés dépend absolument du croisement des consentements des parties en présence. On pourrait aller jusqu'à dire que les droits qui s'épuisent sur les produits marqués vendus sont aussi le signe de la « *volonté épuisée* »³⁰⁶ des titulaires.

82. Une approche non exclusive. La seconde remarque est que cette expression ne peut pas non plus être considérée comme exclusive pour la marque. En effet, dès que le breveté aussi vend lui-même ses produits, il les met dans le commerce et épuise ses droits. Mais dans tous les cas, une telle appréhension de la mise sur le marché constitue forcément une appréhension minimaliste qu'il faut nécessairement étendre pour les marques dans l'espace OAPI. On peut ainsi affirmer que d'une manière générale, la vente apparaît tout simplement comme l'opération par excellence qui épuise les droits de propriété intellectuelle à partir du critère de "transfert de propriété" qui se dessine dans la distribution des produits protégés³⁰⁷. Elle ne serait donc pas l'apanage de l'épuisement des produits marqués³⁰⁸.

83. Il faut pencher pour une conception large même si en droit OAPI, le législateur n'a pas fait mention de la possibilité d'élargir les horizons de la mise dans le commerce en ce qui concerne le droit sur les marques. La vente ne peut donc constituer à elle seule l'acte de mise sur le marché qui doit être entendu de façon plus étendue pour englober tout acte de disposition juridique comme le laisse paraître l'expression « *mise dans le commerce* »³⁰⁹ utilisée en ce qui concerne le brevet dans ce même espace OAPI qui sous-tend l'idée d'un consentement délégué à travers les contrats.

modalité qui est désormais fortement affirmée par la jurisprudence de la Cour de justice l'Union européenne qui en relève la pertinence : CJUE, 3 juil. 2012, arrêt Usedsoft, préc.

³⁰⁵ V. les articles 1602 à 1615 du Code civil.

³⁰⁶ M.-A. FRISON-ROCHE, « Volonté et obligation », *APD* n°44, op. cit., p. 129.

³⁰⁷ J. HUET, « Le marché des logiciels d'occasion et la libre circulation des produits culturels », *D.*, 2012, p. 2101.

³⁰⁸ Le droit d'auteur n'est pas épargné par une telle conception avec le droit de distribution des supports. Elle est même entraînée dans un courant qui suppose « un alignement du support juridique des copies matérielles et immatérielles de programmes d'ordinateur » admettant ainsi que « la copie dématérialisé de logiciel puisse faire l'objet d'un contrat de vente » : A. MENDOZA-CAMINADE, « Vers une libéralisation du commerce des logiciels en Europe ? », note sous CJUE, 3 juil. 2012, *D.* 2012, p. 2142.

³⁰⁹ Article 6 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord OAPI.

B. Les actes relatifs au titre : les contrats

84. Il faut alors envisager tous les actes de dessaisissement relatifs au titre comme pouvant légitimement épuiser les droits des titulaires. On serait en présence d'un consentement délégué. La cession (1), l'apport en société (2), la licence volontaire (3) et l'accord de non-opposition (4) en sont les principales expressions.

1. La cession

85. Définition. La cession est définie comme une « *transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel à titre onéreux ou gratuit* »³¹⁰. Elle opère donc en principe transfert de propriété. Le contrat portant sur une telle opération est dénommé cession de brevet ou de manière plus exacte selon une partie de la doctrine, « *la cession d'une invention brevetée* »³¹¹, puisque le brevet est un bien incorporel. En effet, ce n'est pas le brevet qui est cédé, mais l'invention que protège le brevet. Selon la doctrine, il serait plus juste de parler de la cession de l'invention brevetée³¹² ; cession qui aura des conséquences sur l'exploitation du brevet. Il est évident que le titulaire du brevet ne cède pas son titre qu'est le brevet, mais seulement l'objet de ce brevet qui est l'invention³¹³. Quoi qu'il en soit la cession aura pour effet le transfert de la propriété de l'invention au cessionnaire³¹⁴.

86. La cession assimilée à un contrat de vente. L'article 33 de l'annexe I de l'Accord de Bangui évoque la transmission et la cession des droits. Il évite ainsi la confusion que pourrait engendrer la formule de la cession des brevets rappelant que ce sont les droits sur l'invention qui sont cédés. L'article 26 alinéa 3 de l'annexe III autorise à penser que la cession de la marque est libre à un « *double point de vue* »³¹⁵ : d'une part, le concédant a encore la possibilité d'avoir des marques parallèles à celles cédées dans un autre pays ; d'autre part, il a aussi la possibilité de céder la marque indépendamment du fonds de commerce.

³¹⁰ *Vocabulaire juridique, op. cit.* V° cession.

³¹¹ J. AZEMA et C. GALLLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 444.

³¹² J. -M. MOUSSERON, *Le droit du brevet d'invention, op. cit.*, n° 250 ; PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, LGDJ, n° 11.

³¹³ J. FOYER, et M. VIVANT, *Le droit des brevets, op. cit.*, p. 395.

³¹⁴ J.-Cl. Brevets, Cession du brevet, Fasc. 4730.

³¹⁵ J. PASSA, *op. cit.* n° 395, p. 559.

La plupart des auteurs sont d'accord pour reconnaître que la cession est une « *espèce particulière de contrat de vente* »³¹⁶ qui obéit aux conditions du droit commun du contrat de vente³¹⁷, le caractère civil ou commercial de l'opération étant déterminé par les règles du droit commun³¹⁸ obéissant aux dispositions des articles 1512 et suivants du Code civil. En effet, si « *la cession a lieu entre commerçants à l'occasion de l'exercice de leur commerce, elle aura un caractère commercial et nécessitera la capacité de passer des actes de commerce ; si, en revanche, un inventeur non commerçant cède son brevet à un commerçant, le contrat sera mixte* »³¹⁹. Par l'effet de la cession, le droit de propriété sur l'invention est transmis du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Ce dernier devient ainsi le nouveau titulaire du brevet et il bénéficie à cet égard de toutes les prérogatives afférentes à cette qualité.

87. Cession de l'invention brevetée. Conformément au droit commun, un contrat portant sur la cession des droits de brevet doit avoir un objet qui est l'invention brevetée. Il est juste de noter à cet égard que ce contrat n'est pas aléatoire³²⁰. De même, il n'est pas valablement formé lorsque l'objet en est un brevet déchu ou expiré ou encore lorsque le brevet est annulé après la conclusion du contrat³²¹. Il en est de même lorsque l'invention n'a pu être reconnue comme pouvant faire l'objet d'un brevet au cas où le contrat porte sur un brevet dans le futur. Le cédant doit donc garantir l'existence juridique du brevet³²².

³¹⁶ CHAVANNE et J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5^e éd., n° 271 ; FOYER et VIVANT, *Le droit du brevet*, op. cit., p. 416 ; POUILLET, *Traité du droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 246. Req. 25 mai 1869, DP 1869.1.367 ; Paris, 12 juil. 1971, PIBD 1972.III.28, Toulouse, 17 juin 1976, Ann. Propr. Ind., 1976, p. 219, note J.-J. BURST. V. également T. LAMBERT, « L'exigence d'un prix sérieux dans les cessions des droits sociaux », RS1993, p. 11.

³¹⁷ Article 1582 à 1701 du Code civil.

³¹⁸ F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 668 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J. – L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 255.

³¹⁹ J. SCHMID-SZALEWSKY et J. – L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 256.

³²⁰ « *Dès lors que la prestation du cédant a un objet certain, un bien déterminé, à savoir le transfert de la propriété du brevet et que... la prestation du cessionnaire, c'est-à-dire le paiement du prix est également certaine au moment du contrat, sans doute, est –il impossible d'évaluer a priori la valeur et le rendement d'une invention, mais cet élément d'indétermination de la chose cédée, inhérent à la cession de tout brevet ne change pas la nature du contrat. C'est donc à tort que le tribunal a analysé le contrat comme un contrat aléatoire* », CA Paris, 2 octobre 1978, D. 1980, p. 139, note MOUSSERON.

³²¹ Req. 25 mai 1869 DP 1869 I. 367 ; Bordeaux, 23 novembre 1896, DP 1897, 2. 397 ; Trib. Com. Nantes, 28 février 1912, Ann. Propr. Ind., 1913. 223 ; et plus récemment : Paris, 12 juil. 1971, PIBD., 1972.III.28. Les auteurs approuvent en général la solution : A. Casalunga, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, t. 1, 1949, p. 417, n° 726 ; P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, op. cit., n° 181, p. 255 ; J. M. Mousseron, *Rép. Dr. Comm.* V° Brevet d'invention, 2^e éd. 1972, n° 417. TGI Toulouse, 21 juillet 1975, D. 1976, 262, note J.-J. BURST ; Com. 16 juin 1980, PIBD. 268. III. 207.

³²² Com. 3 mai 1978, D. 1979, p. 247, note J.-J. BURST.

Assimilée donc au contrat de vente, la cession épuise normalement le droit à l'égard du cédant. Ce transfert a des conséquences sur les produits qui seront mis en circulation. Le titulaire du brevet aura épuisé ses droits et ne peut plus donc intenter une action en contrefaçon contre ceux qui auront mis sur le marché des produits incorporant son invention, notamment contre le cessionnaire, mais surtout, et il faut le préciser, il peut devenir lui-même contrefacteur³²³ selon l'adage de M. NOUGUET : « *donner et retenir ne vaut* »³²⁴. Cela veut dire qu'on ne peut céder des droits et se comporter au même moment comme si on en demeurerait toujours titulaire. Cette contrefaçon apparaîtrait comme une sanction de la mauvaise foi du titulaire initial qui tenterait d'exploiter frauduleusement l'invention qu'il aurait cédée à prix d'argent au tiers. On pourrait affirmer qu'ayant tiré profit de la cession, son droit est épuisé.

88. Cependant, la question a suscité de vives interrogations³²⁵ en ce qui concerne le cas de la cession à des cessionnaires différents et indépendants. Il y a eu des réactions contradictoires en doctrine. Mais la Commission de la Communauté européenne est venue préciser qu'« *une exception au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiable dans le cas de la cession d'un brevet national* »³²⁶.

La cession apparaît indéniablement comme un transfert de propriété qui épuise le droit du cédant. En effet, il y a un dessaisissement qui peut être appréhendé valablement comme une mise dans le commerce opérée par le titulaire cédant. La mise dans le commerce doit donc être comprise dans un sens large qui englobe toutes les opérations de cession à transférer les droits réels ou le droit exclusif des propriétés industrielles. Le breveté ne peut plus interdire la circulation des marchandises après la première mise en circulation.

89. Cession de la marque. En ce qui concerne le droit de marque, le régime de la cession est plus nuancé par rapport à la théorie de l'épuisement. Elle peut être totale ou partielle comme le précise l'article 26.1) de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui. Elle est totale lorsqu'elle ne comporte aucune restriction ni quant aux produits pour lesquels la marque peut être utilisée, ni quant aux modes d'utilisation, ni dans le temps ni dans l'espace. L'écrit est obligatoire sous peine de nullité.

³²³ E. PICARD, *Le droit pur. Cours d'encyclopédie du Droit. Les permanences juridiques abstraites*, Bruxelles, Larcier, 1899.

³²⁴ Selon la modification du célèbre adage : « donner et retenir ne vaut » de NOUGUET proposée par A. WEBER, in *Expertises*, 1997, n° 210, p. 390 « donner au marché et retenir ne vaut » : cité par Ch. CARON, « Refus de l'épuisement international du droit en matière de logiciel » art. précit., p.16.

³²⁵ R. KOVAR, Liberté des échanges et droit des brevets, *J.-Cl. Droit de brevet*, n° 129. L'auteur relève la position de DEMARET qui peut arriver à des solutions catégoriques.

³²⁶ Avis de la Commission CEE, n° 75/597/CEE, du 26 sept. 1975, J.O.C.E.

Le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant et le contrat est opposable aux tiers à condition que l'acte soit inscrit au registre³²⁷ spécial des marques tenu par l'OAPI³²⁸. Une décision très importante de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française a eu l'occasion de préciser que : « *n'est pas fondée à demander le renouvellement, puis à agir en usage illicite, une société qui a omis d'inscrire auparavant au registre national des marques la mutation dont cette marque a fait l'objet* »³²⁹. Cette décision doit être approuvée. La Cour suprême du Togo a d'ailleurs rendu un arrêt similaire en relevant l'admission de l'enregistrement d'une marque cédée dont les formalités n'ont pas été accomplies entraînant du coup la perte des droits du cessionnaire³³⁰. Connaissant bien la raideur du formalisme en droit de la propriété industrielle, on n'ignore point qu'« *aucun substitut, aucun équipollent de la formalité légale n'est admis* »³³¹ en la matière.

90. Sur la question relative à l'épuisement, la cession de la marque n'emporte pas automatiquement l'application de la règle. La solution est d'autant plus évidente avec l'Accord OAPI que le mode de l'épuisement est national³³². Mais on dira que c'est à l'interne que la cession joue pleinement son rôle en épuisant les droits à l'interne. Les importations parallèles se retrouveraient alors paralysées par le non-épuisement des droits.

91. L'apport en société assimilé à la cession par la doctrine épuise également les droits des titulaires.

2. L'apport en société

92. Importance de l'apport dans le contrat de société. On sait que l'apport est un « *élément essentiel du contrat de société* »³³³. Il constitue une opération moins courante s'agissant des droits de propriété industrielle, mais très pratique eu égard aux objectifs du titulaire du droit exclusif. En effet, le titulaire d'un brevet peut encore transférer son invention brevetée par la technique de

³²⁷ F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op. cit.*, n° 1593 ; J. AZEMA et C. GALLOUX, *op.cit.*, n° 1494 ; P. LEVEL, « Le formalisme en droit de propriété industrielle », *RTD Com* 1961, p. 241.

³²⁸ Article 27. 1. Annexe 3 de l'OAPI

³²⁹ Cass. Ass. Plén., 16 juil. 1992, Bull. Civ. n° 10. Contra : TGI Paris, 5 mars 1997 : *PIBD* 1997, III, 411 : « *Le changement d'adresse de la société titulaire du signe distinctif n'affectant pas les droits attachés à la marque, l'absence d'inscription de sa nouvelle adresse au registre national des marques n'est pas de nature à rendre son action irrecevable* ».

³³⁰ Cour suprême du Togo, 21 juillet 2011, aff. Nosoco, Comm. A. P. SANTOS et A. JOHNSON-ANSAH, *RTSJ*, n° 1.

³³¹ C. ATIAS, *Questions et réponses en droit*, PUF, L'interrogation philosophique, 2009, p. 235.

³³² *Infra.* n° 231s.

³³³ B. DONDERO, *Droit des sociétés*, Dalloz, 2^e éd., 2011, n° 38, p. 35.

l'apport en société³³⁴. L'invention ayant fait l'objet d'une appropriation par la prise d'un brevet s'analyse en un bien corporel qui, en tant que tel, peut faire l'objet d'un apport en société. Cet apport pourra être un apport en propriété ou en jouissance analysé au regard de l'article 1843-3³³⁵ du Code civil.

93. Apport en propriété. Dans le cadre de l'apport en propriété, le breveté perd la propriété de son invention au profit de la société bénéficiaire de l'apport. On serait alors en présence d'un apport translatif de propriété. Un tel apport s'apparente incontestablement à la vente à la seule différence que la contrepartie varie d'une espèce à l'autre. La contrepartie de la vente est constituée par le versement d'un prix qui est celui de la cession alors que celle de l'apport est constituée par l'attribution des droits sociaux. Selon M. Yves REINHARD, l'apport se distingue de la vente en tant qu'il « *s'inscrit dans un contexte juridique d'une opération de plus grande envergure* » puisque la société fait appel à la réunion de trois éléments : l'apport lui-même, auquel il faut ajouter l'élément psychologique de l'*affectio societatis*³³⁶ et l'élément très matériel de la vocation à participer au partage des bénéfices ou des pertes.

Il faut noter que la marque également peut aussi naturellement faire l'objet d'un apport en société. Dans le cas précisément d'un apport translatif de propriété, compte tenu du fait que la marque constitue un élément essentiel du fonds de commerce, son apport entraîne, dès lors « *apport de la clientèle et, en conséquence, apport du fonds de commerce* »³³⁷. Le fonds de commerce est alors automatiquement inclus dans l'apport de la marque³³⁸ dans certains cas.

³³⁴ Cet apport est régi par le droit commun des sociétés : Voir J. REINHARD, « L'apport en société des droits de propriété industrielle », in *Mélanges offerts à A. Chavanne*, Litec, 1990, p. 287.

³³⁵ « *Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur...* »

³³⁶ « *Expression latine évoquant un lien psychologique entre associés qui désigne un élément constitutif de la société dont les composants sont l'absence de subordination entre associés, la vocation de collaboration à la conduite des affaires sociales, l'acceptation d'aléas communs, mais dont l'intensité varie les formes de société et les catégories d'associés* » : V° *affectio societatis*, *Vocabulaire juridique*, op. cit. La jurisprudence la définit comme « *la collaboration effective à l'exploitation d'un fonds dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité avec les autres associés* » : Com., 3 juin 1986, 585, note Y. GUYON.

³³⁷ Com., 24 mai 1980, Bull. Civ. IV, n° 142, p. 111 ; JCP 1980, IV, 224.

³³⁸ D. LEGAIS estime que « *le fonds de commerce comprend fréquemment les droits de propriété industrielle* » : D. LEGAIS, *Droit commercial et des affaires*, Armand Colin, 16^e éd. 2005, n° 171, p. 85.

94. Apport en jouissance. En ce qui concerne l'apport en jouissance, le titulaire du droit industriel restera propriétaire de son invention³³⁹ ou de sa marque³⁴⁰. Mais dans tous les cas, l'épuisement des droits du breveté pourra être invoqué du seul fait que ces actes peuvent être assimilés à une mise dans le commerce, tout comme la licence d'exploitation concédée sur le brevet ou la marque. Toutefois, et cela apparaît comme un avantage considérable³⁴¹ par rapport à l'apport en propriété, le titre restera dans le patrimoine de l'apporteur en jouissance même si la société a la latitude d'utiliser toutes les prérogatives découlant du droit exclusif lors de cet apport. La jouissance s'apparente ainsi à la licence conformément à lecture des articles 1843-3 alinéas 4 du Code civil et 47 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et de groupement d'intérêt économique de l'OHADA qui énoncent dans les mêmes termes : « *Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur...* ».

95. Il est alors important d'appréhender la notion de licence en droit de propriété industrielle par rapport à la question de l'épuisement des droits.

3. La licence volontaire

96. Définition : assimilation de la licence au contrat de louage. Le contrat de licence de brevet d'invention³⁴² est le contrat par lequel le titulaire d'un brevet concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d'exploitation, moyennant le paiement d'une redevance³⁴³. Une appréciation juridique et économique des rapports qu'entretiennent le donneur de licence et le licencié conduit à inclure le contrat de licence dans l'ensemble des actes de mise en circulation.

97. Selon G. WARIN et A. TUBIANA : « *La licence est un titre de propriété, une valeur immatérielle et monnayable (...). Elle est cédée à un tiers à des fins commerciales contre le*

³³⁹ J. REINHARD, « Apport en société des droits de propriété industrielle », *op.cit.*, Litec, 1990, p. 297.

³⁴⁰ F. POLLAUD –DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1626.

³⁴¹ J. REINHARD, « L'apport en société des droits de propriété industrielle », *préc.*, p. 305.

³⁴² La définition est valable aussi pour la marque et les autres droits de propriété intellectuelle.

³⁴³ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle* : Sirey 1952, t. 1, 1954, t. 2. - J.-J. BURT, *Breveté et licencié : leurs rapports juridiques dans le contrat de licence* : Litec 1970, coll. CEIPI, n° 13, p. 17.

versement de redevances par ce dernier à son propriétaire ou ayant droit »³⁴⁴. Cette définition fait ressortir clairement l'enjeu de la licence et sa qualification juridique : un contrat de louage.

98. La jurisprudence. D'une part, la jurisprudence a fini par admettre définitivement que la licence s'analyse en un contrat de louage. Les juridictions françaises l'ont affirmée dans plusieurs décisions³⁴⁵. Un arrêt de 1892 affirmait déjà : « *considérant que le contrat [...] constitue un louage et non une vente ; que Liebert (concedant) n'a pas aliéné tout ou partie de son brevet ; qu'il en a concédé une simple jouissance, sous des conditions restrictives quant à la durée et à l'exercice de cette jouissance ; que Lumière ne pouvait transmettre cette jouissance à des tiers ni faire acte de propriété sur le brevet, ni poursuivre les contrefacteurs ; que les principes du contrat de louage sont donc ceux qu'il a le droit d'invoquer* ». ³⁴⁶ Ainsi, la jurisprudence³⁴⁷ a vite fait d'assimiler la licence au louage de chose lorsque la licence est concédée à titre onéreux.³⁴⁸ En conséquence, les textes auxquels il convient de se référer lorsqu'un problème d'interprétation du contrat se pose, ne sont pas, le plus souvent, ceux du code de la propriété intellectuelle³⁴⁹, mais ceux du Code civil. Il convient aussi de se référer aux articles relatifs au droit des obligations, et parmi ceux-ci, en premier lieu, aux articles 1101 et suivants qui concernent les conditions

³⁴⁴ G. WARIN & A. TUBIANA, *Marques sous licence*, Editions d'organisation, 2003, p. 1.

³⁴⁵ CA Orléans, 13 juillet 1882, DP, 1893.2.329 ; CA Paris, 22 juin 1992, Ann., 1922, p. 353.

³⁴⁶ Orléans, 13 juill, 1892, DP. 1893, 2, 239 ; et déjà : Civ. 29 juillet 1891, DP. 1892, 1, 150.

³⁴⁷ Paris, 22 juin 1922, *Ann. Propr. Ind.* 1923, p. 353 et Trib. Civ. Seine, 20 oct. 1922 *Ann. propr. Ind.*, 1922, p. 288 : « la convention par laquelle la Société Boulard a concédé à Bernier le droit d'usage du Mucor n°2 constitue un contrat de louage » ; et plus récemment : Paris, 1^{re} ch., 21 oct. 1999, D. 2002, p. 1195, obs. SCHMIDT-SZALEWSKI, *PIBD* 2000, 696, III, 181.

³⁴⁸ Lorsque la licence est en revanche accordée à titre gratuit, elle est qualifiée de prêt et l'on se réfère alors aux règles propres au commodat des articles 1874 et s. du Code civil. En ce sens : le terme de licence « *peut recouvrir aussi bien la location quand un prix est stipulé que ce que l'on dénommerait prêt dans l'ordre des biens corporels en l'absence de prix* » : J. FOYER, M. VIVANT, *Le droit des brevets*, *op. cit.*, p. 432. L'hypothèse de la licence gratuite reste « *largement résiduelle* » (F ; MACREZ, *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, M. VIVANT (dir.), Dalloz, coll. « Grands Arrêts », 2004, p. 314). - R. FABRE, « Le prêt à usage en matière commerciale », *RTD Com.* 1977, p. 193 et spéc., pp. 213 et 231 ; en ce sens : le terme de licence « *peut recouvrir aussi bien la location quand un prix est stipulé que ce que l'on dénommerait prêt dans l'ordre des biens corporels en l'absence de prix* » ; J. FOYER & M. VIVANT, *Le droit des brevets*, *op. cit.*, p. 432.

³⁴⁹ Ces conditions et leur application aux contrats de licence ne seront pas discutées dans cette étude, mais lorsque néanmoins, des solutions originales impliquent le droit des obligations, alors, la théorie qui s'y rapporte pourra faire l'objet d'une discussion.

générales de validité de tout contrat³⁵⁰ autant en ce qui concerne les contrats relatifs aux brevets d'invention³⁵¹, qu'à ceux relatifs au droit de marque³⁵².

99. La doctrine. D'autre part, l'analogie entre le contrat de licence et celui de louage a été soutenue par une grande partie de la doctrine³⁵³. On peut valablement inférer que le louage est constitutif de mise en circulation du bien auquel il se rapporte. Il faut alors remarquer que dès qu'un bailleur transmet l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment³⁵⁴, son droit sur le bâtiment en question est épuisé³⁵⁵.

Auprès du bailleur, le locataire ne bénéficie que d'un droit de créance³⁵⁶. Ainsi en est – il du licencié qui ne bénéficie que d'un droit de créance à l'égard du donneur de licence : il n'a pas un droit sur le produit qu'il pourrait invoquer et exercer contre les tiers,³⁵⁷ mais il a le droit de faire usage du produit et cela suffit pour qu'il y ait mise en circulation et épuisement des droits à partir du moment où le donneur perçoit des redevances.

100. Garantie dans la perception des redevances. Le donneur perçoit des redevances ou des royalties qui le mettent à l'abri des aléas qui ne pèsent que sur le licencié. On ne peut passer sous silence le fait que le pire qui puisse arriver au breveté est de ne pas toucher de redevances alors

³⁵⁰ Il convient par exemple que le contrat respecte les quatre conditions posées à l'article 1108 du Code civil, relatives au consentement, à la capacité, à l'objet et à la cause des contrats. Voir S. PORCHY –SIMON, *Les obligations*, Dalloz, Coll. Hypercours, 2012, n° 75 sq.

³⁵¹ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « Les contrats d'exploitation de brevets en droit privé », in *Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'invention*, op.cit., p. 5 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 234 et s.

³⁵² R. KOVAR & J. LARRIEU, *Marques*, Rép. Communautaire, Dalloz, 2009, n° 246.

³⁵³ J.-J. BURST, op. cit., n° 486, p. 294 ; E. POUILLET, op. cit., n° 284, p. 355 ; M ; VIVANT, op. cit., n° 373, p. 358. ROUBIER affirme : « *S'il est vrai que le contrat de licence confère au licencié la jouissance du droit d'exploitation, qui est un des attributs du brevet, il n'y a rien là de plus que dans le contrat de louage, où le preneur obtient aussi la jouissance de la chose par le moyen d'un droit, qui n'est qu'un droit de créance* » ; POLLAUD – DULIAN, *Propriété industrielle*, op. cit., n° 1593. Contra. P. MATHELY qui précise que « *cette assimilation est bien inutile, car les contrats en droit français ne sont pas classés en des catégories définies. En vérité, la licence est une convention sui generis qui tient de son objet et de son but un caractère original* », *Nouveau droit français des marques*, JNA, 1984, p. 322 ;

³⁵⁴ Sur le bail commercial en droit OHADA, V. la thèse de K. ALEMAWO, *Liberté contractuelle dans le bail commercial de l'AUDCG*, Lomé, 2009 ; F. C. MOKOKO, « Le bail commercial dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général », *Bulletin OHADA*, n° 1, août-sept. 2000, p. 8.

³⁵⁵ Voir sur toute la question A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit. ; F. POLLAUD-DULIAN relève le caractère « *intuitus personae* » du contrat de licence et affirme « *qu'il en résulte que, sauf stipulation différente, le licencié doit exploiter lui-même la marque concédée et qu'il ne peut sans l'accord du donneur de licence, donner de sous-licence* » : *Propriété industrielle*, op. cit., n° 1610. V. également J.-J. BURST qui écrivait, s'agissant du contrat de licence du brevet, qu'ils baignent dans l'*intuitus personae*. Il y a de nombreuses références jurisprudentielles sur la question dont celle du TGI Paris, 24 janvier 1994, *PIBD* 1990, n° 480.III.398.

³⁵⁶ V. art. 80 à 83 de l'AUDCG sur les obligations du preneur.

³⁵⁷ R. JOLIET, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *RTD Com.*, 1982, p. 174-175.

que dans la réalité elles sont automatiquement calculées sur le chiffre d'affaires³⁵⁸. Ainsi lors de la conclusion du contrat de licence, le donneur de licence se met à l'abri de certains risques en s'assurant de prendre « *la précaution d'imposer au licencié que des redevances minimales lui soient versées indépendamment des ventes réalisées* »³⁵⁹. Ce sont ces redevances que le licencié paie au titulaire du droit de propriété industrielle qui garantissent à ce dernier une rémunération. Dans tout contrat de licence, le donneur perçoit des redevances en compensation du droit d'utilisation du produit qu'il concède au licencié. Il doit donc épuiser le droit du breveté ou du titulaire de la marque même si ces actes n'opèrent jamais le transfert de propriété. Ainsi H. ALLART écrivait à propos du licencié : « *quelle que soit l'étendue de ce droit, qui comme la cession elle-même, peut porter sur tout ou partie de l'invention, il n'attribue à son bénéficiaire aucune partie de la propriété du brevet* »³⁶⁰. Dans un important arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, le rôle que joue le contrat de licence a été identifié et incorporé dans la définition de l'objet spécifique³⁶¹ du brevet : "la réalisation indirecte de la rémunération initiale".

Selon M. BURST J.-J., « *le contrat de licence a une importance capitale en ce qu'il constitue le véhicule idéal assurant la mobilité du monopole d'exploitant résultant du brevet.* »³⁶². Le contrat de licence de brevet d'invention est d'un intérêt pratique considérable, en particulier à une époque où les transferts de technologie prennent dans la vie des affaires une importance de plus en plus grande³⁶³. Cette opinion a été reprise par Mme ABELLO qui estime que la licence est un « *instrument de régulation* »³⁶⁴ des droits de propriété intellectuelle leur assurant une exploitation efficace à travers la « *superposition des prérogatives de tous les acteurs parties au contrat* »³⁶⁵. Le contrat de licence de brevet constitue le seul moyen pour le détenteur d'une technique brevetée de la transférer à un tiers sans perdre la propriété de son invention, mais aussi de pouvoir réaliser les fruits³⁶⁶ de son droit exclusif à travers la perception des redevances.

³⁵⁸ B. CASTELL, *op. cit.*, n° 356.

³⁵⁹ B. CASTELL, *op. cit.*, n° 350.

³⁶⁰ H. ALLART, *Traité théorique et pratique du brevet d'invention*, Paris, 1911, 3^e éd., n° 244, p. 277.

³⁶¹ CJCE, 10 oct. 1978, Arrêt Centrafarm BV et American Products Home, précité, p. 121 (attendu n° 9, p. 1840) ; « l'objet spécifique de la propriété industrielle en matière de brevet » : Les juges ont affirmé que l'objet spécifique est « *d'assurer au titulaire... le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers* ».

³⁶² J.-J. BURST, *op. cit.*, p. 11-14.

³⁶³ A. ABELLO, *op. cit.*, C. A. TSAKADI, *op. cit.*, p. 177.

³⁶⁴ ABELLO, *op. cit.*, p. 250

³⁶⁵ A. ABELLO, *op. cit.*, p. 254

³⁶⁶ U. SCHATZ, « Épuisement des droits conférés au breveté et contrefaçon », préc., p. 453.

101. La réalisation du critère économique. Le seul fait de percevoir des redevances fait passer les licences dans les actes de dessaisissement juridique. Cela épuise les droits des donneurs de licence et les empêche d'avoir la possibilité absolue de contrôler les chaînes de production et de distribution en amont³⁶⁷. Le donneur de licence perçoit des redevances équivalant déjà largement à la rémunération qu'il attend des produits sur lesquels il aurait concédé des licences. La licence contribue donc incontestablement à la disponibilité du produit et épuise ainsi les droits du titulaire³⁶⁸. Étant donné que la condition de mise sur le marché est déterminante dans la théorie de l'épuisement cette assimilation se comprend du fait que sur le plan économique le contrat de licence permet au « *licencié de mettre le produit sur le marché* »³⁶⁹. On se retrouve ainsi en présence d'un consentement délégué entraînant automatiquement la licéité de la mise en circulation des produits.

102. Il est un autre type de transaction que connaissent les droits de propriété industrielle qui se différencie sensiblement de la licence et qui peut être considéré comme pouvant aussi épuiser les droits de propriété intellectuelle.

4. Les accords de non-opposition

103. Définition. Les accords de non-opposition ou encore de coexistence n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie en matière des droits de propriété industrielle. C'est de manière très latérale qu'ils sont le plus souvent abordés par rapport essentiellement à la licence³⁷⁰. Un accord de non-opposition est un contrat élaboré par la pratique qui ne fait l'objet d'aucune réglementation d'où le désert textuel, voire doctrinal, qui apparaît lorsqu'il est abordé³⁷¹. Il s'agit d'un accord qui consiste à « *prévenir les litiges en instaurant un modus vivendi entre le titulaire*

³⁶⁷ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels...*, op.cit., n° 357 : « *Le fait d'exclure la licence contractuelle de la catégorie des actes de mise en circulation peut dont entraîner une structure de distribution rigide favorable à la grande entreprise et même conduire à un oligopole et de la distribution, c'est-à-dire à un marché où les groupes de sociétés les plus puissants ont le monopole de l'offre. Comme les petites et les moyennes entreprises n'ont généralement pas la possibilité de réaliser une intégration verticale d'une telle envergure, les titulaires de droits intellectuels qui se trouvent à la tête de ces sociétés sont désavantagés* ».

³⁶⁸ M. Johannes s'est fondé sur ces dispositions pour soutenir que « *le simple fait de concéder une licence d'exploitation d'un brevet dans un pays épuise le droit exclusif de fabriquer, utiliser et vendre le produit à l'intérieur de la Communauté* ».

³⁶⁹ A. ABELLO, op. cit., p. 256 sq.

³⁷⁰ J. AZEMA et C. GALLOUX, *Doit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 485.

³⁷¹ C. CARON, « *La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques* », *JCP G*, n° 5, 28 janv. 2013, doct. 123. Selon l'auteur, la discrétion de ces accords est illusoire : « *Quoiqu'il en soit, cette discrétion législative, jurisprudentielle et doctrinale est trompeuse car, en pratique, l'importance des accords de coexistence est considérable* ».

*d'un brevet et une autre personne qui peut elle-même aussi posséder un brevet : par cet accord, un breveté (...) s'engage à ne pas opposer son titre au contractant, à ne pas agir en contrefaçon contre lui »*³⁷².

104. À la lisière de l'incertitude et du flou. De la définition de l'accord de non-opposition, se dégage, selon le professeur POLLAUD-DULIAN, une incertitude quant à sa nature. Une partie de la doctrine l'assimile aux transactions³⁷³ relatives aux droits de propriété industrielle. Cependant, une autre partie de la doctrine l'assimile de manière assez audacieuse à la licence³⁷⁴, ce qui est tout à fait nouveau. Il faut noter que cet accord fait coexister deux titulaires de brevets (ou de marques) dont les limites paraissent floues³⁷⁵, s'engageant chacun à ne pas faire ombre à l'autre, c'est-à-dire, à « *ne pas opposer leur propre titre à l'autre* »³⁷⁶. C'est ainsi que de tels accords permettent aux entreprises « *de combiner leurs techniques dans les conditions les plus favorables* »³⁷⁷.

Contrairement à la licence, un tel accord ne crée pas de communauté d'intérêts. Ce qui est recherché, c'est « *la garantie à ne pas être poursuivi ou que les poursuites seront abandonnées* ». Dans ce cas, l'accord de non-opposition s'apparente réellement à une transaction³⁷⁸ telle que définie par l'article 2044 du Code civil. Par rapport à l'épuisement des droits de propriété industrielle, la question est de savoir si une partie tierce peut invoquer un tel accord entre deux

³⁷² F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 744, p. 386. En ce qui concerne les marques, on parle d'accord de coexistence de marques qui sert à « *délimiter le rayon d'action respectif de chacun afin de ne pas se gêner mutuellement et de pas engager d'action en contrefaçon l'un contre l'autre* » : n° 1352, p. 757.

³⁷³ P. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, *op. cit.*, n° 1102. V. Article 2044 Code civil : « *La transaction est un contrat par lesquels les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit* » : V. C. CARON, « La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques », *JCP G*, n° 5, 28 janv. 2013, doct. 123 ; J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets, op. cit.* p. 452 ; M. VIVANT, note sous Cass. Com., 5 janvier 1983, *JCP* 1983 20182 : « *Dès lors que la convention de non-opposition est essentiellement une renonciation à agir en justice, indépendamment de toute appréciation portée a priori par les parties sur le bien-fondé de leurs droits. Elle prend place, sous cet aspect, dans la catégorie des clauses (des conventions) de différend* ».

³⁷⁴ F. SIGNORE et A. DUVIVIER, « L'épuisement du droit de brevet par les accords de non-opposition », *Propr. Intellect.*, avril 2010, n° 35, p. 704.

³⁷⁵ P.-Y. GAUTIER, « Les transactions en matière de propriété industrielle. Accord de coexistence de marques », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet, op. cit.*, p. 239-247. En ce qui concerne la coexistence pacifique de marques, au-delà des concessions réciproques concernant les sacrifices que se consentent réciproquement les parties afin d'éviter l'aléa judiciaire et de tout perdre ou de tout gagner qui est le signe de la renonciation partielle, il y a surtout le caractère confidentiel dont la rupture est une cause possible de résiliation de l'accord.

³⁷⁶ J. AZEMA et C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 485.

³⁷⁷ Y. REBOUL et Y. BASIRE, Licence de brevets, formation du contrat, conclusion du contrat : *J.-Cl. Brevets*, fasc. 4740, n° 28, févr. 2009.

³⁷⁸ P.-Y. GAUTIER, « Les transactions en matière de propriété industrielle. Accord de coexistence de marques », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet, préc.*, p. 239-247.

sociétés après la mise dans le commerce effectuée par l'une des sociétés pour commercialiser les produits brevetés. Autrement dit, est-ce que l'accord de non-opposition peut être considéré comme une mise dans le commerce épuisant les droits du breveté qui en aurait tiré tous les profits possibles jusqu'à la péremption de son droit exclusif de commercialisation ? Dans l'espace OAPI, une telle question demeure théorique. Elle peut néanmoins éclairer sur la portée de tels accords. Dans tous les cas, elle ne doit pas être négligée malgré son apparente illisibilité étant donné que la nature de la transaction est parée par l'écran de la discrétion et d'invisibilité : « *un contrat par lequel les parties terminent une contestation et préviennent une contestation à naître* »³⁷⁹.

105. Le brevet et les accords de non-opposition. En ce qui concerne les brevets, la question a récemment fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel fédéral du 8 avril 2009³⁸⁰ aux États-Unis. La Cour d'appel fédérale a tout simplement assimilé l'accord de non-opposition à une licence considérée exclusivement en droit américain comme « *un engagement de ne pas poursuivre le licencié* ». Ce qui semble être le cas en droit français. Le droit de l'OAPI ne donne aucun contour d'une telle éventualité. Cependant, la décision est intéressante. À partir du moment où la société a reçu le paiement de la somme de 4,5 millions de dollars, elle a reçu un gain permettant de « *récompenser l'effort créateur de l'inventeur* »³⁸¹. Économiquement, le droit est consommé : il y aurait alors épuisement.

Cette considération du droit américain fait tomber l'incertitude liée à l'accord de non-opposition³⁸² du moins en ce qui concerne l'épuisement. Même s'il faut l'appréhender avec la plus grande prudence en exigeant que de tels accords fassent l'objet d'une interprétation stricte³⁸³ limitée à l'esprit transactionnel³⁸⁴ qui les porte, ils ne peuvent manquer d'être soumis à la théorie

³⁷⁹ Article 2044 du Code civil.

³⁸⁰ Aff. Transcore LP c/ Electronics Transaction Consultants : décision commentée par F. SIGNORE et A. DUVIVIER, « L'épuisement du droit de brevet par les accords de non-opposition », *Propriété Intellect.*, avril 2010, n° 35, p. 704. La société Transcore et la société Mark IV avaient conclu un accord de non-opposition des brevets de Transcore en échange de paiement de la somme de 4,5 millions de dollars. Les systèmes faisant l'objet de l'accord ont été vendus par la société Mark IV bénéficiaire de l'accord de non-opposition à la société Ista qui engage la société ETC pour l'installation des systèmes. La société Transcore intente une action en justice pour contrefaçon de brevet. La société ETC allègue adroitement et judicieusement l'épuisement des droits du breveté. Dans sa décision, la Cour d'appel fédérale a considéré que les ventes effectuées par la société Mark IV à la société Ista étant autorisées, les droits du breveté sur les produits vendus étaient épuisés.

³⁸¹ Arrêt Centrafarm, préc.

³⁸² M. VIVANT, note sous Cass. Com., 5 janvier 1983, *JCP* 1983 20182 : Pour l'auteur, « *la polysémie du mot est indiscutable, même si on doit la juger regrettable* ».

³⁸³ Paris 4 juil. 2008, « Eurostar », *D.* 2009, p. 1185, note J. HUET.

³⁸⁴ Le professeur J. AZEMA concède aussi que les accords de non-opposition doivent pouvoir épuiser les droits de propriété industrielle. Il explique qu'il a été jugé que « *la mise sur le marché à la suite d'une transaction mettant fin à un litige avait été acceptée et était licite sans qu'il y ait une formalisation d'un véritable contrat de licence, mais il*

de l'épuisement à partir du moment que les clauses de ces contrats semblent assez claires et explicites de manière à ne pas laisser le champ au doute.

106. Les marques et les accords de coexistence. En ce qui concerne le droit des marques, l'accord de coexistence permet la cohabitation de deux signes distinctifs, les parties s'accordant sur la représentation du signe qu'elles peuvent utiliser sur leurs libellés avec des limitations dans leurs rayons d'action respectifs³⁸⁵. Un tel accord contient forcément des renonciations réciproques qui peuvent avoir des conséquences sur la circulation des produits. Ainsi en est-il lors de la violation d'un accord transactionnel par un importateur, celui-ci n'ayant pas respecté les conditions particulières d'écoulement des produits³⁸⁶. *A contrario*, le respect de la transaction aurait épuisé les droits du titulaire. Les conventions de non-opposition ou de coexistence doivent ainsi être soumises à la théorie de l'épuisement des droits afin d'empêcher les titulaires de constituer une entente prohibitive de la circulation des biens incorporant les droits de propriété industrielle. Étant donné qu'elles constituent pour la plupart du temps une transaction visant à interdire toute action en justice, le défendeur peut exciper du motif de l'épuisement.

107. Accord de Bangui de 1977. Dans l'Accord de 1977, tous ces actes découlant des divers contrats relatifs au brevet et à la marque impliquent nécessairement une mise dans le commerce qui épuisait les droits des titulaires sur l'ensemble du territoire OAPI³⁸⁷. Visant à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, le législateur de l'OAPI semblait manifestement insister sur l'impossibilité d'opposer de tels accords au libre commerce des produits incorporant les droits de propriété industrielle.

108. À côté de ces occurrences où le droit des titulaires s'épuise, on note aussi des circonstances où le consentement étant inexistant, le droit exclusif subsiste.

II. L'appréciation de l'inexistence du consentement

109. Absence de consentement et indisponibilité de fait des produits. Le défaut d'un consentement réel à la mise en circulation des produits peut traduire une situation équivoque

y avait eu en l'espèce autorisation et par conséquent consentement », « Vers un épuisement mondial. Aspects juridiques. L'épuisement communautaire », préc., p. 309.

³⁸⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op.cit.*, n° 1623, p. 942 ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle...*, *op. cit.*, n° 1289, p. 893.

³⁸⁶ Cass. Com, 21 oct. 2008, pourvoi n° 05 – 12580, Levi Strauss c/Metro : « ces circonstances ne caractérisaient pas le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce de ces produits dans l'EEE, ni ne traduisaient une renonciation, expresse ou même implicite, à son droit de s'opposer à cette importation ».

³⁸⁷ *Infra.* n° 246s.

caractérisant l'indisponibilité des produits. Cette situation peut résulter soit des licences obligatoires en droit de brevet (A), soit d'une appréciation particulière de l'absence de consentement en droit de marque (B).

A. Les licences obligatoires en droit de brevet

110. La particularité des licences obligatoires dans la disqualification du consentement. Il a été admis que les licences obligatoires ne peuvent épuiser le consentement des titulaires à cause notamment du défaut de consentement. La solution a été dégagée de l'arrêt *Pharmon*³⁸⁸. En effet, en ce qui concerne cette forme de licence, les juges de la Cour de justice estiment que le titulaire du droit n'a pu décider de la mise sur le marché des produits et qu'« *autoriser le titulaire du brevet à interdire l'importation et la commercialisation dans un État membre de produits fabriqués par un licencié qui lui a été imposé par les autorités d'un autre État membre sur un de ses brevets parallèles est nécessaire pour lui garantir la substance de son droit exclusif* »³⁸⁹. Ce qui compte, c'est l'effectivité du consentement du titulaire du droit à la mise en circulation des produits. On ne pouvait donc considérer le licencié qui bénéficie d'une licence obligatoire comme faisant partie d'un groupe de sociétés avec le titulaire de sorte que la mise dans le commerce opérée par lui soit considérée comme ayant été opérée avec le consentement de ce dernier³⁹⁰. Le

³⁸⁸ CJCE, 9 juillet 1985, aff. C-19/84, *Pharmon c/ Bv Hoechst*, Rec. 1985, p. 2291 : Les faits de l'espèce révèlent que la société HOECHST était titulaire d'un brevet en République fédérale d'Allemagne et de brevets parallèles aux Pays-Bas et au Royaume-Uni portant sur la même invention : un procédé de médicament appelé furosémide. En ce qui concerne le brevet parallèle déposé au Royaume-Uni par la société Hoechst, une société britannique DDSA a obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation de l'invention sur la base de l'article 41 du Patent Act de 1949. La DDSA ne pouvait donc que commercialiser les médicaments sur l'étendue du territoire britannique. Mais avant l'expiration du brevet britannique, la société DDSA n'a pas respecté cette interdiction et elle a vendu un lot important de ces médicaments à la société néerlandaise Pharmon ; celle-ci voulait les commercialiser aux Pays-Bas. Pour faire interdire la vente de ces médicaments sur le marché néerlandais, la société Hoechst a assigné la société néerlandaise Pharmon devant les juridictions de fond néerlandaises. La question préjudicielle adressée à la CJCE était : « *Les règles relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun s'opposent-elles à ce que le titulaire d'un brevet exerce le droit que lui confère la législation d'un État membre de s'opposer à la commercialisation, dans cet État, d'un produit protégé par le brevet, lorsqu'ils s'agit de produits qui sont fabriqués dans un autre État membre et qui sont directement vendus et livrés, à partir de cet État membre, à un acheteur résidant dans le premier État membre par le titulaire d'une licence obligatoire pour un brevet parallèle que même le titulaire du brevet détient dans cet autre État membre ?* »

³⁸⁹ R. KOVAR, préc., n° 120.

³⁹⁰ B. CASTELL, *op. cit.*, n° 365.

titulaire d'une licence obligatoire apparaît comme un tiers au breveté dans le sens d'un « *impetus extranei* »³⁹¹. Ainsi la licence obligatoire ne rend pas disponibles les produits brevetés.

111. Une solution critiquée dans l'espace OAPI. La doctrine africaine³⁹² analysant la question de l'absence de consentement a suggéré que cette solution ne puisse pas s'appliquer dans le droit de l'OAPI et que les produits découlant d'une licence obligatoire puissent librement circuler dans tout l'espace. Elle défendait notamment la prise en compte des intérêts de la population africaine en face des pandémies comme le VIH et autres. Cette position ne résout pas la question du consentement et de son importance dans la mise en circulation. Cette dernière est toujours limitée territorialement en cas de licence obligatoire à l'État qui l'a octroyée. Une telle position est donc fondée sur des raisons humanitaires et non sur des raisons juridiques. La législation de l'OAPI n'ouvre pas, aujourd'hui, la voie à une telle considération³⁹³.

112. En droit des marques, le rôle du consentement est encore plus marqué. L'approche qui y est faite est alors tout à fait différente.

B. L'absence du consentement en droit des marques

113. Mise en circulation et défaut du consentement. Outre le fait que l'absence du consentement en droit des marques peut rendre caduc l'épuisement à travers les motifs légitimes, il faut distinguer le cas des cessions (1) des autres solutions (2) où l'on note un défaut d'une mise en circulation consentie par le titulaire.

1. Le cas des cessions de marques

114. L'absence de consentement. Il faut retenir principalement les cas de la cession des marques dans des pays différents. Selon la jurisprudence des arrêts HAG II³⁹⁴ (cession forcée) et Ideal Standard³⁹⁵ (cession volontaire), la cession de marque ne produit pas l'effet de l'épuisement des

³⁹¹ Arrêt Pharmon BV c/ Hoechst AG ; commentaire de G. BONET, *RTDE*, 1986, p. 281-286 ; B. CASTELL, n° 365, p. 216.

³⁹² R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 28.

³⁹³ *Infra* n° 398 s.

³⁹⁴ CJCE, 17 oct. 1990, « HAG II », aff. C. 10/89, Rec. I. 3711.

³⁹⁵ CJCE, 22 juin 1974, C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik c/Ideal-Standard, Rec. 1994, p. I-2789 : suite à une question préjudicielle de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf.

droits. Ces deux arrêts ont montré significativement que le « *consentement à la cession de la marque n'a rien à voir avec le consentement à la mise en circulation des produits marqués qui, seul, emporte épuisement du droit* »³⁹⁶. Cette solution est fondée sur la fonction de garantie d'identité d'origine mise au point depuis l'arrêt Terrapin³⁹⁷. En effet, dans le cas de la cession fractionnée des droits de marque ou de cession territoriale exclusive, chaque titulaire conserve son droit exclusif sur son territoire.

Le consentement joue un rôle important dans cette situation, car en droit des marques, et contrairement au brevet, la fonction de garantie de provenance entraîne une dissociation dans la production des marchandises qui peuvent être différentes. Le cédant étant dans l'impossibilité de contrôler la qualité des marchandises du cessionnaire, il est donc fondé à s'opposer à l'écoulement des produits de ce dernier sur son marché³⁹⁸ et inversement.

115. Il apparaît que ces occurrences sont très rares dans l'espace OAPI à cause de la faiblesse de production et de l'exigüité du marché. À l'avenir, de pareilles situations peuvent survenir. Alors, il faudrait s'inspirer des solutions du droit communautaire en européen.

2. Les cas n'entraînant pas la mise en circulation des produits

116. Les actes préparatoires. On a estimé que les actes préparatoires à la commercialisation ne constituent pas une mise en circulation des produits. C'est l'exemple du produit placé dans la vitrine n'étant qu'un simple spécimen de ceux se trouvant à l'intérieur du magasin³⁹⁹. Il en est de même de la livraison d'échantillons⁴⁰⁰ pour les soumettre à l'examen de l'acquéreur potentiel dans le cadre de pourparlers précontractuels. Il en est également ainsi des testeurs de parfums qui

³⁹⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 1591 et 1592.

³⁹⁷ CJCE 22 juin 1976 aff. 119/75, Rec. 1976, arrêt Terrapin, p. 1039. Cet important arrêt a dégagé la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque : les juges ont estimé que le titulaire de la marque Teranova est fondé à s'opposer à l'importation dans son pays des produits en provenance d'un autre État membre. L'affaire portait sur des matériaux de construction.

³⁹⁸ R. JOLIET, « L'abandon de l'arrêt HAG I », *RTDE*, 1991, P. 169 : « Le titulaire de la marque doit pouvoir s'opposer à l'importation des produits provenant d'un cessionnaire avec lequel il n'a aucun lien économique puisqu'il n'a aucun moyen d'exercer un contrôle sur la qualité des produits écoulés par le cessionnaire ». G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », *L'avenir de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 89.

³⁹⁹ CJUE, 3 juin 2010, aff. C-127/09, Coty Prestige Lancaster c/Simex Trading, CCE n°9, sept. 2010, comm. 85 : Ch. CARON : « la livraison d'échantillons pour les soumettre à l'examen de l'acquéreur potentiel dans le cadre de pourparlers précontractuels ».

⁴⁰⁰ CJUE, 3 juin 2010, aff. C-127/09, Coty Prestige Lancaster c/Simex Trading, CCE n°9, sept. 2010, comm. 85 : Ch. CARON. La Cour a rappelé que « l'épuisement des droits conférés par la marque n'a lieu que s'il peut être conclu au consentement exprès ou implicite du titulaire de la marque à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen des produits pour lesquels cet épuisement est invoqué »

ne peuvent que rester en « *démonstration dans les rayons pour faire aimer les parfums étant donné que l'épuisement des droits ne permet pas de vendre ce qui ne peut l'être* »⁴⁰¹. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la seule mention « vente interdite » inscrite sur les parfums démontre l'inexistence de quelque autorisation de mise en circulation. Cette seule mention est une « *preuve éclatante de l'absence de consentement à une mise dans le commerce puisque, précisément, aucune vente des produits n'est autorisée* »⁴⁰².

On note dans tous ces actes une absence d'épuisement pour faute de consentement des titulaires à la mise en circulation.

Le consentement joue un rôle absolu dans l'épuisement des droits des titulaires sur la commercialisation ultérieure des produits protégés. Il apparaît donc comme la condition subjective de l'épuisement des droits offrant au titulaire l'exclusivité de la première mise en circulation. Même si dans le droit de l'OAPI, l'occasion n'a pas encore été donnée d'apprécier l'épuisement des droits dans sa pleine mesure, il n'en demeure pas moins que le consentement constitue l'élément déterminant de l'épuisement. En ce sens, son défaut entraîne la paralysie de la circulation ultérieure du produit organisée par les tiers.

⁴⁰¹ Note C. CARON, préc.

⁴⁰² C. CARON sous CJUE, 3 juin 2010, préc.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

117. Une prévalence indiscutable du critère économique. Dans cette étude comparée, c'est le droit européen, à travers ses décisions, qui permet d'apprécier les contours de la mise en circulation. Elle contribue à la valeur des droits de propriété intellectuelle qui doivent impérativement circuler. Les priver de ce caractère équivaut à les livrer à une forme d'impéritie. L'épuisement est une modalité de circulation de ces biens qui préserve leur essence de propriété intellectuelle. Toute l'exclusivité de l'exploitation attendue des droits doit revenir au titulaire des droits de propriété intellectuelle. À travers la mise dans le commerce du produit incorporant le droit de propriété intellectuelle se réalise une grande part de la réservation économique. La législation de l'OAPI n'a pas dérogé à cette règle cardinale qui est au centre du droit de la propriété intellectuelle.

Un droit exclusif sur la fabrication sans un droit exclusif de mise dans le commerce serait inefficace pour assurer le profit du titulaire⁴⁰³. Le critère de la récompense « *permet le mieux de légitimer l'épuisement des droits* »⁴⁰⁴ à cause du critère économique, donc du caractère marchand des droits de propriété industrielle. La mise en circulation est son fondement. La fonction du droit exclusif de commercialisation est ainsi assumée par cette récompense et le droit de propriété du titulaire est sauvegardé. La commercialisation est logiquement incluse dans les actes d'exploitation permettant aux titulaires de réaliser la valeur économique des droits de propriété industrielle. La mise en circulation, en tant que droit réservé, fait apparaître le monopole de commercialisation à travers l'usus, le fructus et l'abusus qui sont subordonnés à cet acte ; ils interdisent aux tiers de détourner les profits qui pourraient en résulter en privant le titulaire des prémisses de son monopole. Le rôle du consentement paraît absolu. La mise en circulation doit être faite avec l'autorisation ou le consentement du titulaire. Cependant, le consentement ne peut être limité à la simple vente des produits. Une approche extensive permet de conclure que les contrats relatifs au droit de propriété tels que la cession, la licence ou l'accord de coexistence réalisent ce but économique. Une chose paraît certaine : les juges des États membres de l'OAPI doivent toujours s'assurer de la mise dans le commerce effective des produits avant de statuer sur l'éventuel épuisement des droits des titulaires.

⁴⁰³ B. CASTELL, *Épuisement des droits en droit allemand, français et communautaire*, op. cit., p. 83.

⁴⁰⁴ R. KOVAR, « L'incidence du droit communautaire sur la propriété industrielle », *Clunet* 1976, p. 213.

CHAPITRE II : LA MANIFESTATION DU CARACTÈRE ABSOLU DE LA MISE EN CIRCULATION

118. Transfert. La protection de la propriété intellectuelle se fait par la sanction de la contrefaçon⁴⁰⁵. Cette admission de la contrefaçon traduit la force de ce droit qui, à la vérité, n'a qu'un seul objet : celui d'interdire⁴⁰⁶. L'épuisement des droits interdit d'invoquer la contrefaçon face à la commercialisation ou à l'importation des produits authentiques autorisés par le titulaire qui perd alors son monopole de commercialisation par la mise sur le marché de ses produits. Il y a eu un transfert de la mise en circulation du produit. La mise sur le marché fait place à deux types de propriétés⁴⁰⁷ : la propriété corporelle qui est transférée et qui peut être objet de commercialisation ultérieure et la propriété intellectuelle qui, n'étant pas un accessoire de la propriété corporelle, ne suit pas le même mouvement. Cependant, il faut rappeler que lors des contrats qui épuisent le droit, le corporel n'est pas impliqué directement, mais indirectement.

Il y a donc une disqualification de la propriété de l'acquéreur sur l'incorporel ou l'immatériel nonobstant l'ubiquité qui est l'apanage des droits de propriété industrielle. Cela veut dire que le simple transfert de la mise en circulation n'équivaut pas au transfert de la propriété incorporelle⁴⁰⁸. C'est ce que traduit l'épuisement des droits de propriété industrielle dans la difficile conciliation des droits sur la propriété incorporelle et sur la propriété corporelle. Cette difficulté se manifeste de manière particulière en droit des marques avec notamment le changement effectué sur les produits qui annihile l'épuisement malgré la mise en circulation licite.

119. Plan. Il s'agira de montrer dans les développements qui vont suivre le caractère absolu de la mise en circulation des droits. Il se manifeste péremptoirement dans un premier temps par la disqualification de la propriété de l'acquéreur sur l'incorporel (section I). Dans un second temps, l'effet principal de cette disqualification peut être incidemment induit de l'article 7. 4) de l'Annexe III relatif à l'épuisement du droit de marque. En effet, cet article évoque assurément la

⁴⁰⁵ La contrefaçon est définie ainsi : « atteinte portée à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle (reproduction, vente, mise en vente) » : G. CORNU, *Vocabulaire juridique, op. cit.*, V° Contrefaçon.

⁴⁰⁶ Ce pouvoir d'interdiction se traduit par une opposabilité *erga omnes* ainsi qu'on le rappelle souvent avec le droit réel comme une obligation passive universelle : V° PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil*, 1^{ère} éd., t. 1, n° 2158. V. infra n° 568 s. La théorie de l'épuisement met fin à ce pouvoir d'interdire aux tiers la commercialisation subséquente à une première mise en circulation.

⁴⁰⁷ B. CASTELL, *op. cit.*, n° 109.

⁴⁰⁸ Ce qui n'est pas toujours le cas pour la cession.

possible renaissance du droit de propriété des titulaires du droit de la marque qui suspend l'épuisement (section II).

Section I : La disqualification de la propriété des tiers sur l'incorporel

120. Une séparation étanche entre la propriété incorporelle et la propriété corporelle. La caractérisation de la propriété intellectuelle procède de la séparation étanche et nette entre les deux types de propriétés, corporelle et incorporelle⁴⁰⁹. Les droits sur le produit ne la traduisent qu'imparfaitement, notamment en ce qui concerne leur circulation et le monopole de commercialisation qui est un droit exclusif donnant la prérogative de l'interdiction d'exploiter ou plus précisément de commercialiser. On en arrive ainsi à cette énigme que porte intrinsèquement la théorie de l'épuisement qui laisse subsister à côté du monopole affecté, une propriété intouchable. Il s'instaure une dialectique qui découle même de l'originalité des droits octroyés pour que leur usage soit toujours en « partage ». C'est la circularité de cet usage qui est interrogé dans la technique de l'épuisement des droits sous le couvert de la possession à travers un double affermissement des droits incorporels et des droits corporels.

L'épuisement libère donc le produit des droits monopolistiques en dissociant les deux types de propriété, tout en excluant toute forme de possession possible du droit intellectuel⁴¹⁰. On note alors la place résiduelle de la possession dans la théorie à travers une dissociation pertinente des droits sur le produit de ceux réservés au titulaire du droit de propriété intellectuelle en même temps qu'une importance du droit de propriété de l'acquéreur.

121. La disqualification de la propriété de l'acquéreur sur le produit traduit le fait que la possession a une place mitigée en droit de propriété intellectuelle (paragraphe I) d'où l'impossible accès à la propriété industrielle par ce moyen. Par conséquent, la propriété de l'acquéreur est fragilisée, car demeurant uniquement sur le corporel (paragraphe II).

⁴⁰⁹ E. TREPPOZ, « La détermination du propriétaire du support d'une œuvre », *CCE* 2006, étude 17 ; l'auteur soutient à juste titre l'indépendance des régimes de propriété du meuble corporel et la propriété intellectuelle.

⁴¹⁰ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 38, p. 21 : « Surtout, la possession, rouage essentiel du régime des biens corporels ne peut trouver application dans celui des biens incorporels ». Contra. A. PELLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, Dalloz, 2001 ; TAFFOREAU, « Possession et propriété intellectuelle » in BRUGUIERE (J.-M.), MALLET-POUJOL (N.) & ROBIN (A.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, 2007, p. 111-122.

Paragraphe I : La place mitigée de la possession en matière de propriété industrielle

122. Définition de la possession. L'ancien article 2228 du Code civil définit la possession comme « *la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit* »⁴¹¹. Elle est surtout appréhendée comme « *un pouvoir de fait (corpus : détention matérielle) exercé sur une chose avec l'intention de s'en affirmer le maître (animus domini)* »⁴¹². On peut dire alors que la possession résulte de l'appréhension d'une chose ou d'un droit. Cela veut dire tout simplement que la possession ne peut s'analyser qu'au-delà de la détention d'une chose ou la jouissance d'un droit. C'est tout simplement mettre la chose dans une position qui correspond à la propriété⁴¹³, car il doit s'établir entre le possesseur et la chose un rapport de maîtrise⁴¹⁴. Cependant, la détention d'une chose matérielle incorporant un droit de propriété intellectuelle ne peut faire l'objet de possession que partiellement, car en réalité, ce qui est possédé « *c'est beaucoup moins une chose qu'un droit réel sur une chose* »⁴¹⁵. La possession de droits est donc difficilement envisageable en matière de propriété industrielle. En effet, « *posséder une chose, c'est l'avoir en sa puissance, la garder sous sa maîtrise, la tenir en son pouvoir ; il n'y a de possession véritable et proprement dite que celle qui implique une idée de maîtrise et de domination* »⁴¹⁶. Il est important de noter que la règle de l'épuisement confirme le droit de propriété des titulaires sur les biens incorporels. La mise en circulation, comme un acte réservé au titulaire, transforme les biens en valeur⁴¹⁷ sans transfert de la propriété du droit intellectuel. Et c'est la raison pour laquelle, il est impossible d'appliquer la règle « *en fait de meubles, la possession vaut titre* » (ancien article 2279⁴¹⁸) aux produits grevés d'un tel droit.

123. Le droit intellectuel y échappe⁴¹⁹. Il ne fait pas, en principe, l'objet de possession à travers la détention du corporel⁴²⁰. La possession reste une inconnue faiblement acceptée en droit de la

⁴¹¹ Ce qui équivaut à l'actuel art. 2255 du Code civil : « *La possession est la détention et la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom* ».

⁴¹² G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Possession.

⁴¹³ R. VON IHERING, *Etudes complémentaires de l'esprit du droit romain, II, Fondement des interdits possessoires*, trad. O. de MEULENACE, 2^e éd. Paris, 1882, p.176.

⁴¹⁴ A. PELLICIER, *Possession et meubles incorporels*, op. cit., p. 33.

⁴¹⁵ M. PLANIOL et G. RIPERT, *Traité pratique de droit civil français*, t.III, Les biens.

⁴¹⁶ V. MARCADE, *Explication du Code de Napoléon, De la prescription*, Paris, 1851, p. 57.

⁴¹⁷ J. M. MOUSSERON et M. VIVANT, « Valeurs, biens et droits », *préc.*, p. 280 : « *Le concept de valeur n'acquiert, donc, tout son sens que lorsque le souci de réservation se prolonge par celui de commercialisation ; il suppose, donc, une vie à plusieurs* ».

⁴¹⁸ Nouvel article 2276 du Code civil.

⁴¹⁹ J. FOYER, « Introduction à la propriété intellectuelle » in Colloque de l'IRPI, *Fiscalité de la propriété intellectuelle*, 22 et 23 mars 1989, p. 18.

propriété industrielle d'une part (I) et d'autre part, elle semble totalement exclue en matière d'épuisement (II).

I. Une inconnue faiblement acceptée

124. D'une manière générale, la place de la possession est faible en matière de droit de propriété industrielle. Toutefois, elle jouit d'un statut d'exception comme peuvent le supposer la possession personnelle antérieure (A) et les marques notoires (B).

A. La possession personnelle antérieure, étrangère au droit exclusif

125. La possession antérieure, un droit consacré par l'OAPI. En matière de brevet, la possession antérieure qui est une forme de possession de l'invention ; une possession qui ne confère aucun droit privatif. L'OAPI a consacré une réservation spéciale des inventions non brevetées à travers la possession antérieure. Elle est traduite par l'article 8 alinéa 1 d selon lequel les droits découlant du brevet ne s'étendent pas « *aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de la priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré et sur le territoire d'un État membre, utilisait l'invention, ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou envisagée* »⁴²¹.

Cette disposition autorise la réservation d'une invention non encore brevetée par l'octroi à son possesseur d'un droit d'exploitation personnelle. Ce droit est différent d'un droit privatif et ne relève pas des dispositions des droits conférés juridiquement au breveté. Il n'offre notamment aucune exclusivité, mais comme l'indique l'article, juste une protection fondée sur un droit, la possession antérieure. Cette règle obéit à une forme d'équité qui consiste à « *protéger les intérêts d'une entreprise (qui n'est pas nécessairement l'inventeur) qui, en possession d'une invention, a préféré ne pas la breveter et la garder au secret. Si ultérieurement la même invention est réalisée*

⁴²⁰ La règle « en fait de meuble, la possession vaut titre » est cantonné par la jurisprudence « *aux seuls meubles corporels individualisés* » : Com. 7 mars 2006, *RTD Com* 2006, p. 348 ; si le possesseur du support matériel exerce les droits d'auteur, il se meut inévitablement en contrefacteur : Paris, 17 févr. 1988, *D.* 1989, som. , p. 50.

⁴²¹ En droit français, on retrouve la même disposition dans l'article L.613-7 du Code français de la Propriété intellectuelle.

par un tiers qui dépose une demande de brevet, le possesseur antérieur de l'invention ne pourra en obtenir la nullité pour absence de nouveauté, puisque son invention n'était pas accessible au public »⁴²². En retour, le breveté ne pourra pas interdire au possesseur antérieur l'exploitation de l'invention. Priver cet inventeur qui a été moins diligent de tout droit d'exploitation serait manifestement injuste.

Le doyen ROUBIER, s'attachant à l'analyse du terme possession rejette la simple connaissance de l'invention : « *La possession consisterait uniquement dans les faits d'utilisation ou d'usage, et, si elle mérite d'être prise en considération, c'est bien à ce point de vue, parce que l'usager antérieur a exposé des dépenses, fait des frais pour entretenir une exploitation... (et) qu'il n'est plus permis de douter de l'intention arrêtée chez l'inventeur de parvenir à une exploitation immédiate et réelle de sa découverte* »⁴²³.

Sans doute, dans le droit de possession antérieure, il subsiste un relent de l'élément intentionnel. Celui-ci permet d'attribuer objectivement à travers la volonté expresse de l'inventeur, une maîtrise industrielle, un pouvoir de fait sur l'incorporel en question. Si le droit privatif lui échappe pour la simple raison qu'il n'a pas pu ou voulu, par négligence, faire un dépôt pour l'acquérir, le droit personnel d'exploitation de l'invention ne doit guère lui être ôté. La loi lui accorde la permission d'exploiter personnellement cette invention à l'exclusion de tout droit privatif.

126. Ubiquité et appropriation. Il faut retenir que l'incorporel de l'invention, à cause de l'ubiquité, est partout présent. Celui qui bénéficie du droit de possession antérieure est donc celui-là qui a mis en œuvre des préparatifs sérieux en vue de l'exploitation de l'invention non encore brevetée donc jusque-là inconnue du public⁴²⁴. Avant même que le droit sur le brevet ne fût acquis par un dépôt, il y a donc un autre inventeur qui peut se prévaloir de cette invention. Cet aspect montre la particularité des droits de propriété industrielle à l'amont, avant même l'acquisition du droit de brevet. Il apparaît ainsi que ces droits ont toujours existé, mais sans appropriation. C'est l'appropriation « publique » qui confère le titre et le droit exclusif, au contraire de l'appropriation secrète qui se limite à une possession personnelle. L'ubiquité, à travers la possession personnelle, se place à côté de l'appropriation pour une exploitation

⁴²² J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, *op. cit.*, n° 177. De même le Professeur POLLAUD – DULIAN estime qu'il y a « une prise en considération de l'équité, voire du respect d'un droit acquis » : *op. cit.*, n° 604, p. 329.

⁴²³ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, 1954, n° 162.

⁴²⁴ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 342.

désormais forcément partagée de l'incorporel, nonobstant le caractère exclusif du droit du breveté.

En adoptant les termes « *préparatifs effectifs et sérieux* » pour justifier la possession personnelle antérieure, le droit africain se démarque du droit français qui retient seulement « *la possession de l'objet breveté* ». Il se rapproche par contre de la convention de Luxembourg qui prévoit : « *Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait dans l'un des États contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession sur cette invention jouit dans cet État du même droit à l'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet* »⁴²⁵.

Le droit européen assimile les deux notions de possession et de préparatifs sérieux. N'étant pas un droit privatif, le droit de possession antérieure n'est pas protégé par l'action en contrefaçon, mais prive le titulaire du brevet du droit d'exercer cette action contre l'utilisateur antérieur. Il dispose à cet égard d'un moyen de défense qui fut appelé « *exception péremptoire à la contrefaçon* »⁴²⁶. Selon Mme Anne PELLICIER, le terme péremptoire ne s'entend pas « *dans son sens juridique d'expiration d'un délai, mais plutôt dans son sens courant de catégorique* »⁴²⁷ ; ce qui infère que l'expression est dénuée de sens technique, mais vraisemblablement proche de l'« *aspect procédural du mécanisme* »⁴²⁸. C'est une permission de la loi qui fait obstacle aux actions en contrefaçon. Pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il doit comporter trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Le droit de possession personnelle annihile ou étouffe l'élément légal de la contrefaçon. Ainsi, par l'effet de la loi, ce droit devient « *un fait justificatif* »⁴²⁹ à la contrefaçon puisque cette dernière ne peut jamais être constituée dans ce cas.

127. Un droit d'exploitation limité. En dépit du dépôt du brevet, le droit de possession personnelle permet la réservation d'une invention en conférant au possesseur un droit d'exploitation personnelle opposable à tous⁴³⁰, principalement au breveté lors d'une action en

⁴²⁵ Article 37 de la Convention de Luxembourg.

⁴²⁶ P. ROUBIER, *op. cit.*, n° 162

⁴²⁷ *Op. cit.*, p. 306.

⁴²⁸ C. Le STANC, Brevets – actes de contrefaçon – Élément légal, J-CI Com., n° 452.

⁴²⁹ F. POLLAUD-DULIAN insiste sur le fait qu'« *en lui donnant un droit d'exploitation personnelle, le droit rétablit la justice* » : *op. cit.*, p. 329.

⁴³⁰ Cass., 30 mars 1849, S. 1850, I, 70.

contrefaçon. C'est une dérogation au droit du brevet. Elle paraît en amont de ce droit à travers l'antériorité de l'utilisation par le possesseur de l'invention brevetée ultérieurement.

La fonction protectrice de la possession est détachée du droit de propriété. Elle produit des effets qui lui sont propres. Elle a donc une valeur juridique reconnue par le droit de la propriété industrielle. Le breveté ne peut ainsi tenter aucune action en contrefaçon contre l'utilisateur antérieur de l'invention qui jouit de ce droit de possession personnelle. Cette reconnaissance est en dehors du cadre des droits de propriété intellectuelle, qui ne lui donne aucune garantie, car le possesseur ne jouit pas de droit privatif sur son objet⁴³¹. Autrement dit, l'autorité étatique ne lui accorde aucun titre lui conférant un pouvoir d'interdiction comme c'est le cas du breveté.

Il n'est donc pas protégé par le droit de propriété industrielle. Le cas des marques est aussi, à titre exemplatif, significatif du rôle que peut jouer la possession en droit de propriété industrielle.

B. Le cas des marques notoires : une figure d'exception

128. Fondement. À côté de la possession personnelle antérieure, on relève que la marque notoire aussi fait l'objet d'une forme de possession. La marque notoire est ainsi protégée sans faire l'objet d'un enregistrement préalable. C'est un cas de figure exceptionnelle en droit de propriété industrielle en ce qui concerne le droit de marque. En effet, déjà difficilement soumise au principe de territorialité⁴³², la marque notoire est protégée sans dépôt⁴³³. Son titulaire peut agir en nullité d'un signe risquant de créer une confusion⁴³⁴. Le fondement de la réservation de la marque ne se trouve que dans la notoriété : « *le fait d'être connu d'une manière certaine et générale* »⁴³⁵. Cette dernière s'assimile à « *la manifestation d'un pouvoir de fait sur la marque, constitutif d'une possession, c'est-à-dire, la marque notoire sera protégée*⁴³⁶ ».

⁴³¹ J. FOYER, « Introduction à la propriété intellectuelle » in Colloque de l'IRPI, *Fiscalité de la propriété intellectuelle*, 22 et 23 mars 1989, p. 17 : « *L'exception de la possession personnelle antérieure... ne confère pas, et de bien loin, les avantages d'un brevet* ».

⁴³² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op.cit., n° 1302 : « *La marque notoire s'émancipe aussi d'un autre grand principe du droit des marques : le principe de territorialité* » ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 1448 ; M.-A PEROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », *RTD Com.*, 1966, p. 9 ; P. MATHÉLY, Rapport de synthèse congrès AIPPI, Berlin, 1962, Annuaire 1962, n° 12.

⁴³³ Paris, 29 oct. 1987, PIBD, 1988, 433. III. 216 « Bulgari » ; Cass. Com., 21 mars 2000, *JCP E*, 2000, p. 582, La Tour d'Argent ; Aix-en-Provence, 27 nov. 2003, PIBD, 2004, 783. III. 196.

⁴³⁴ CPI, art. L. 714-4

⁴³⁵ *Dictionnaire Le Petit Robert*, V° Notoriété.

⁴³⁶ A. PELLICIER, *Possession et meubles incorporels*, op. cit., n° 555, p. 291.

129. La notoriété appréhendée par le droit de marque. La marque notoire a été établie par l'article 6 bis de la Convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883. Absente de la rédaction initiale, elle n'y a été introduite que lors de la Conférence de La Haye du 6 novembre 1925, qui a ajouté un article 6 bis au texte initial. Successivement modifié à Londres en 1934, puis à Lisbonne en 1958, dont la teneur présente⁴³⁷ a été reprise par l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les ADPIC. Selon l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :

« Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des États membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi ».

On peut valablement affirmer que la marque notoire fixe un « état de fait⁴³⁸ » où le titulaire apparaît aux tiers comme le titulaire d'un droit privatif. Aucune définition n'est donnée à la marque notoire. La Convention de l'Union se contente d'indiquer qu'il convient de considérer comme notoirement connue une marque « que l'autorité compétente du pays d'enregistrement ou du pays de l'usage estimera y être notoirement connue⁴³⁹ ». On y voit un critère relatif de l'appréciation de la notoriété puisque cette dernière peut varier en fonction des pays, notamment en fonction du pays dans lequel la protection est demandée.

⁴³⁷ « Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office, si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage de fabrique ou de commerce que constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction susceptible de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires, il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ... Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi »

⁴³⁸ Cet état de fait peut entraîner une certaine insécurité dans les décisions. V° FERNAND-JACQ, « Etudes générales : la loi sur les marques de fabrique et de commerce de la concurrence déloyale », in *Propriété industrielle*, 1941 : « Une marque non enregistrée peut mettre en échec une marque enregistrée si elle est notoirement connue comme étant le signe distinctif de son propriétaire. Il s'agit donc avant tout de fixer un état de fait, c'est-à-dire de déterminer si, et jusqu'à quel point le public établit une relation entre la marque et le produit, de connaître l'association d'idées que provoque chez les acheteurs la vue du signe, quant à la qualité, la provenance, l'origine de la marchandise qui en est munie. Le problème est ardu... Pour rendre la décision, le juge doit tenir compte de tous ces facteurs ; il en résulte, il faut le confesser, une certaine insécurité, en ce sens que l'on peut ne pas connaître a priori ... la décision du tribunal... »

⁴³⁹ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, T. 2, 1954, n° 263.

Pour le Professeur Paul ROUBIER, la notoriété signifie avant tout que « *la marque a eu un grand succès et a été appréciée de la clientèle* »⁴⁴⁰. On sait par ailleurs combien le Professeur ROUBIER tient à la notion de clientèle dans les droits de propriété intellectuelle. Cependant, un autre courant de la doctrine considère que l'élément qualitatif n'est pas si déterminant dans la connaissance de la marque notoire et ne peut être une « *composante essentielle de la notoriété* »⁴⁴¹. Selon MM. CHAVANNE et BURST, la conception de la notoriété ne peut être comprise que dans sa tendance évolutive. D'abord conçue comme devant nécessairement s'adosser à la qualité de la marque, ces auteurs affirment qu'elle a subrepticement délité vers un autre critère d'appréciation qui est primordialement publicitaire : « *On peut également observer que jadis la notoriété était presque nécessairement le fruit de la qualité du produit marqué. Aujourd'hui, elle est davantage le fruit d'une technique de lancement et d'une technique publicitaire* »⁴⁴². On ne peut dénier la présence d'un lien entre ces techniques et le public qui y est concerné.

Ainsi, l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC énonce que « *pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné...* » On perçoit que l'Accord sur les ADPIC vise uniquement la population des consommateurs concernés. Par la notion de « *secteur concerné du public* », on entend : « *i) des consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ; ii) des personnes appartenant au circuit de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique ; iii) des milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s'applique* ». La position de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) n'est pas très distante de celle adoptée par la convention internationale de Marrakech. En effet, cette association suggère que soit considérée comme marque notoirement connue celle qui est

⁴⁴⁰ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, T. 2, 1954, n° 263.

⁴⁴¹ C.-A. MAETZ, *La notoriété — Essai sur l'appropriation d'une valeur économique*, Préface J. MESTRE et D. PERROCHIA, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2010, n° 141, p. 137.

⁴⁴² A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Le droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5^e éd. 1998, p. 1027 ; V° aussi M.-A. PEROT-MOREL, « La protection internationale des marques notoires », *JDI*, 1980, p. 279 : « *un grand nombre de marques courantes doivent leur notoriété non pas à la qualité supérieure des produits qu'elles désignent, mais à une qualité moyenne qui en fonction du prix pratiqué, donne satisfaction à une certaine catégorie de consommateurs* ».

« généralement connue dans les sphères économiques concernées par les catégories de produits ou de services en cause⁴⁴³ ».

L'article 2 de la *recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires*⁴⁴⁴, adoptée par l'Union de Paris en septembre 1999, énumère les éléments qui doivent être pris en compte : « le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public... la valeur associée à la marque »⁴⁴⁵. On peut dire que la dynamique de la définition des marques notoires n'est pas à son terme. La notion de marque notoire est donc synonyme de fluctuation et nécessite une prise en compte renouvelée des pratiques.

130. La notoriété appréhendée par les juges togolais. À cet égard, une décision de la Cour d'appel de Lomé⁴⁴⁶ s'est prononcée sur la notoriété d'une marque. En l'espèce, l'établissement Weilliang Lu a enregistré la marque « Panthère noire » à l'OAPI. Cette marque est querellée par l'établissement Madjou L. Tambani (MLT) agissant pour le compte du Sieur Xue Hai Hua propriétaire de la marque PAT en Chine depuis le 5 juin 2003, diminutif de Panthère Noire avec logo formé d'un hexagone contenant une tête de panthère noire séparée de l'inscription « PAT » par un trait horizontal. L'établissement MLT demandait la radiation de la marque Panthère Noire enregistrée à l'OAPI le 31 mai 2006 au nom de l'établissement Weilliang Lu motivant sa prétention par son ancienneté, ses efforts publicitaires et l'importance de ses produits. La Cour d'appel de Lomé a pu apprécier la notoriété en ces termes : « attendu que la marque ‘ Panthère noire ’ d'origine chinoise est distribuée à travers quatre États d'Afrique occidentale dont les populations sont importantes et également mondialement connue dans toutes les zones où sévit le paludisme ; qu'il s'agit indubitablement d'une marque notoire »⁴⁴⁷. De cette décision se dégagent les grandes composantes de l'appréciation de la notoriété selon la jurisprudence : on retrouve le

⁴⁴³ Travaux de l'AIPPI, Barcelone 1990 : « Protection des marques notoires non enregistrées et protection des marques de haute renommée », *Ann. Propr. Ind.*, 1990, n°161, p. 373.

⁴⁴⁴ *Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires* adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle à la trente quatrième série des réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, 20 au 29 septembre 1999, Publication OMPI, 833 (F)

⁴⁴⁵ *Ibid*, article 2

⁴⁴⁶ CA Lomé, 18 septembre 2007, Aff. Etablissement WEILLIANG LU c/Etablissement MLT, Arrêt n° 80, *Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'OAPI, Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle*, T. 1, p. 112.

⁴⁴⁷ CA Lomé, 18 septembre 2007, préc., p. 117. V. également TPI Yaoundé, 23 mars 1986, Aff. DAVIDOFF et Cie c/Société DAVIDOFF COMMERCIO E. INDUSTRIA LTD, jugement n° 52, *Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'OAPI, Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle*, T. 1, p. 103.

périmètre géographique incontesté constitué par certains pays de l’Afrique de l’Ouest, le public à considérer, les populations luttant contre le paludisme. La conclusion est toutefois lapidaire ; ce qui confirme la relativité de la notion de notoriété qui est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond⁴⁴⁸. Ils ne sont liés par aucune technique d’évaluation particulière⁴⁴⁹. La Cour d’appel de Lomé a donc usé de son pouvoir souverain d’appréciation pour qualifier la marque « *Panthère noire* » de marque notoire.

131. Une incidence de la célébrité sur le droit. Analysant l’Accord sur les ADPIC, des auteurs⁴⁵⁰ ont pu soutenir que d’un point de vue pratique qu’« *une marque peut être notoire, même si elle n’est pas enregistrée ni utilisée dans un territoire donné, tout particulièrement si l’on tient compte des stratégies médiatiques internationales portant sur certaines marques* ». On perçoit le rayonnement « aprioristique » des marques notoires en dehors parfois de toute utilisation⁴⁵¹ dans un État qui, cependant, cède en cas de demande de protection à une prompte évaluation. En effet, on concède que « *la notoriété de la marque devra toutefois être évaluée dans le pays où la protection est demandée* »⁴⁵².

Si l’antériorité de la marque notoire fait obstacle à un dépôt de marque qui aurait pour objet le même signe⁴⁵³, il n’est pourtant protégé que par le *droit commun*. Ce qui est assez contradictoire comme l’ont remarqué certains auteurs⁴⁵⁴. En effet, il est indéniable que la marque notoire n’est

⁴⁴⁸ Cass. Com. 16 janv. 1989, Annales 1990, p. 5 ; Cass. Com. 16 janv. 1990, « Bulgari » PIBD 1990, n° 480.III.391.

⁴⁴⁹ F. POLLAUD DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1472.

⁴⁵⁰ D. GERVAIS et I. SCHMITZ, *L’accord sur les ADPIC*, éd. Larcier, 2010, p. 286.

⁴⁵¹ Ce défaut d’utilisation malgré la notoriété dans un État peut poser de certains problèmes dans les États où les marques non enregistrées sont uniquement protégées sur la base de l’usage effectif comme le montre bien l’étude de T. P. TRAINER, « TRIPS Border Measures Implementation : Details to consider », (1995), *Trademark World* p. 24. V° aussi : « E.K. MELTZER, « TRIPS and Trademarks, or GATT Got Your Tongue? », (1993), 83 *The Trademark Reporter*, 18, p. 27 s.

⁴⁵² Ibidem.

⁴⁵³ CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07 Intel Corporation Inc. c/CPM, *Propri. Intell.*, janv. 2010, n° 34, p. 651, note G. BONET. Selon l’arrêt, pour apprécier s’il existe aux yeux du public un lien entre la marque renommée antérieure et la marque postérieure objet d’un litige, le juge doit procéder à une appréciation globale incluant tous les facteurs pertinents parmi lesquels : « Le degré de similitude entre les marques en cause, la nature des produits ou des services que couvrent respectivement les marques en cause, l’importance de la renommée de la marque antérieure, l’importance du caractère distinctif, « intrinsèque ou acquis par l’usage » de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public », p. 653.

⁴⁵⁴ C.-A. MAETZ note ainsi que « *si la notoriété constitue non pas un simple aménagement du principe du dépôt attributif du droit de propriété, mais une véritable exception à celui-ci jusqu’à investir le titulaire d’une marque assortie de notoriété d’une véritable propriété, alors l’incapacité de ce dernier à agir en contrefaçon de sa marque peut être discutée. Car c’est bien en vertu de ce droit privatif que le titulaire d’une marque enregistrée peut exercer une action en contrefaçon, symbole du monopole d’exploitation sur la marque* » : *op. cit.*, n° 144, p. 144. Il cite par ailleurs la loi allemande sur les marques du 25 octobre 1994 qui atteste que « *la notoriété de la marque fait naître un véritable droit de propriété exclusif, au titre duquel le signe est protégé contre toute utilisation non autorisée dans la vie des affaires* ».

pas protégée par une action en contrefaçon⁴⁵⁵ qui suppose obligatoirement l'existence d'un droit exclusif, privatif à défendre.

En réalité, l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, repris par l'Accord de Bangui en son article 6 de l'Annexe III ne vise que le refus, l'invalidation et l'interdiction d'usage de la marque notoire sans que l'action en contrefaçon fondée sur cette disposition ne puisse valablement être accueillie. S'il n'est protégé que par le droit commun, une seule voie lui sera offerte, celle de la responsabilité délictuelle⁴⁵⁶ de l'article 1382 du Code civil. La règle de l'épuisement n'a donc qu'une portée très relative par rapport à la marque notoire dont les effets sont plus tournés vers la possession que la protection par un titre, l'appropriation se définissant fondamentalement par la notoriété⁴⁵⁷.

Il est alors évident de remarquer que la possession n'est que faiblement acceptée en droit de la propriété intellectuelle. Pourtant, comme on peut le constater, elle a toute sa place en ce qui concerne les marques notoires ou la possession personnelle. Dans le cadre de cette théorie de l'épuisement, la possession est tout simplement niée, car l'aliénation du corporel n'a aucun effet direct sur l'incorporel.

II. La possession, une inconnue niée dans la théorie de l'épuisement

132. En ce qui concerne l'épuisement, la règle cardinale de la « *possession vaut titre* » ne peut ni s'appliquer ni justifier la théorie. La règle de l'épuisement dans l'espace OAPI obéit à ce principe en préservant de manière quasi absolue le propriétaire d'un produit incorporant un droit de propriété industrielle dans la jouissance de son droit exclusif par le titulaire du droit, en même temps que l'acquéreur n'a aucune velléité de possession sur le droit de propriété industrielle. Ce dernier n'a pas logiquement non seulement le titre, mais aussi il ne pourrait prétendre faire jouer « *la règle de possession vaut titre* ». En effet, il possède le produit qui lui confère la propriété

⁴⁵⁵ On ne peut pas affirmer que la situation est différente dans l'OAPI qui a presque repris l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris. En droit communautaire européen, la place de la marque notoire et de la marque renommée ne cesse de fluctuer. La Cour de Justice a ainsi admis que la marque renommée jouit d'une protection contre son emploi pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels elle est enregistrée alors même que l'article 5. 2 de la directive subordonne cette protection spéciale à l'existence de l'usage du signe dans la vie des affaires. V. M. LUBY, « Le risque de confusion, un duo dissonant entre la Cour de justice et le juge national », *JDI*, 2001, p. 487 ; J. CANLORBE, « L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de contrefaçon des marques », préc., p. 112.

⁴⁵⁶ *Infra*, n° 571 s.

⁴⁵⁷ C.-A. MAETZ, *La notoriété, ..., op. cit.*, p. 145.

matérielle dénuée de la propriété industrielle selon la dissociation originelle de la propriété incorporelle et de la propriété corporelle (A) ; cette différenciation constituant le facteur déterminant de l'épuisement (B).

A. La différenciation de la propriété corporelle de la propriété incorporelle

133. Possibilité de confusion de propriété en amont de la distribution des produits protégés.

L'un des mérites de la règle de l'épuisement est d'avoir su très tôt faire la distinction originelle, en ce qui concerne le produit mis sur le marché, entre la propriété corporelle et l'incorporel qui y est incorporé. Il faut tout d'abord se situer à l'étape d'avant la mise sur le marché du produit concerné. À ce moment précis, il peut y avoir une confusion « malencontreuse » de la propriété des produits qui sont nécessairement des choses corporelles avec la titularité des droits incorporels. Mais les cas peuvent se présenter de manière plus complexe.

Au cas où le titulaire du droit de propriété industrielle est lui-même le fabricant de l'objet incorporant ces droits, il est évident qu'on ne peut se trouver qu'en présence de l'hypothèse de la réunion de tous les droits de propriété sur la tête d'une seule et même personne. En fabriquant les produits, il use de son droit exclusif qui concerne bien sûr la fabrication ainsi que la mise dans le commerce. Tant qu'il est resté au stade de la fabrication et de la production, les objets lui appartiennent en propre et il jouit de tous les droits de propriété sur ces objets. Il y a confusion de la propriété des produits et de la titularité des droits.

Une deuxième hypothèse se trouve dans le fait que le titulaire des droits n'est pas le fabricant. Ce dernier ne peut réclamer la propriété des objets, ni la titularité des droits. Il est lié au titulaire des droits par un contrat qui consiste dans la simple fabrication des produits ou objets grevés d'un droit de propriété industrielle. Ce contrat est régi par l'article 1134 du Code civil et il doit s'en tenir à toutes les obligations librement consenties qui tiennent effet de loi entre lui et le vrai titulaire des droits. Le fabricant ne peut être considéré comme propriétaire. Mais avant la livraison, il détient les produits qu'il a fabriqués. Il apparaît comme un détenteur précaire qui n'a en réalité aucun droit sur le produit.

Une troisième hypothèse peut découler du cas d'un licencié qui fabrique les objets grevés d'un droit de propriété industrielle. Il n'est certes pas le titulaire direct du droit exclusif, mais il jouit, selon le contrat de licence, d'un certain monopole sur les objets et il y a là encore une

concentration des droits absolus de propriété des objets fabriqués sur la tête du licencié qui jouit des prérogatives que lui confère le contrat de licence sur les droits incorporels.

La question de l'épuisement intéresse tous les stades de la fabrication jusqu'à la mise dans le commerce selon la théorie de la continuité des actes d'exploitation⁴⁵⁸. En effet, si les produits sont mis dans le commerce par le fabricant qui avait un contrat de fabrication sans le consentement du titulaire ou du licencié, il est clair qu'on ne pourrait pas invoquer l'épuisement des droits pour s'opposer à l'interdiction de commercialisation voire d'importation des véritables titulaires des droits.

La confusion du droit de propriété industrielle avec la possession de l'objet corporel peut intervenir donc en l'amont du droit de commercialisation. Le titulaire est considéré alors comme ayant la maîtrise⁴⁵⁹ absolue de son droit de propriété. Mis à part ces cas, la distinction originelle entre la propriété incorporelle et la propriété corporelle est de l'essence même de la propriété intellectuelle qui refuse à toute simplification.

134. Un impératif : l'évitement d'une simplification dangereuse. Un arrêt de la Cour de cassation française du 13 juillet 1961 relatif au droit de marque avait fait cas d'une confusion des droits de propriété intellectuelle et du droit de propriété du produit. L'affaire était relative au refus de vente. Les juges ont expliqué que la marque une fois déposée a une valeur marchande au même titre que le produit lui-même et devient objet de commerce ; l'acheteur qui acquiert un produit revêtu d'une marque se porte acquéreur de la marque autant que du produit⁴⁶⁰.

Il est évident que la valeur marchande⁴⁶¹ de la marque est incontestable puisqu'elle a trait autant aux investissements⁴⁶² du titulaire qu'à la fonction de garantie de l'identité d'origine⁴⁶³ et que naturellement celui qui l'acquiert est porté vers elle par son rayonnement ou un attrait tout particulier. Cependant, il est inadmissible que l'acheteur qui acquiert un produit revêtu d'une marque se porte acquéreur de la marque autant que du produit. Cette interprétation est très

⁴⁵⁸ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op.cit., n° 95 et s.

⁴⁵⁹ J. DABIN, *Le droit subjectif*, op. cit., p. 93.

⁴⁶⁰ Cass. Crim., 13 juillet 1961, D. 1961, II. 525-530

⁴⁶¹ Voir l'article d'Y. REBOUL, « L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009. L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ! », *Légicom*, n°44, 2010, 1-15.

⁴⁶² J. N. KAPFERER estime que la « *marque est le point d'ancrage de toutes les impressions négatives et positives formées par l'acheteur au fil du temps lors de rencontres avec le produit... Elle réalise les fonctions économiques chez les consommateurs* » : *Les marques, capital de l'entreprise*, Eyrolles, 4^e édition, p. 13.

⁴⁶³ *Infra*, n° 147 s.

réductrice pour les titulaires de marque. C'est une simplification perverse qui dénature le droit de marque.

En fait, une telle affirmation montre une « certaine confusion entre le signe distinctif choisi et le support où il est apposé. Elle traduit une assimilation qui a été faite, au début, par la doctrine entre l'idée et sa matérialisation »⁴⁶⁴. C'est une confusion de la propriété du signe distinctif. La marque ne peut être transférée au cours d'une simple opération de vente de marchandises sur lesquelles elle a été apposée.

135. Un refus de la confusion entre les deux types de propriété. La propriété de l'incorporel ne peut se confondre avec celle du produit. L'acquéreur n'entre en possession que du produit et non jamais du droit de propriété industrielle. L'immatériel du produit échappe à toute emprise autre que celle du titulaire du droit privatif. Il ne perd pas ce droit privatif sur le produit, mais il perd la faculté de contrôler sa circulation sur le marché. Par-delà le produit subsiste le droit sur la marque parce que ce droit ne se perd pas avec l'aliénation du produit⁴⁶⁵. C'est uniquement le produit qui est d'ailleurs aliéné et non point le droit de propriété intellectuelle ou industrielle. Et c'est là l'une des difficultés lorsqu'il s'agit de savoir ce qui s'épuise. Ce n'est pas le droit de marque qui s'épuiserait à la seule vente du produit. Il est impossible d'arriver à une telle conclusion. Ce n'est pas non plus le produit qui s'épuise. Ce qui s'épuise ne peut être que la première mise en circulation du droit de propriété industrielle, c'est-à-dire le droit de commercialiser les produits industriels. C'est la raison pour laquelle l'on retient une extinction du monopole de commercialisation. Les actes de fabrication et de production⁴⁶⁶ échappent à l'épuisement. C'est donc le seul monopole de première mise en circulation qui disparaît juste comme une « perte partielle » du droit de commercialisation. Le monopole est ainsi affecté, mais la propriété ne l'est guère ; cette dernière reste intacte. C'est l'absoluité du monopole du fait que le titulaire du droit de propriété intellectuelle devrait être le seul à pouvoir vendre le produit. On rejoint là le fondement même de la propriété intellectuelle.

⁴⁶⁴ B. CASTELL, *op. cit.*, p. 83.

⁴⁶⁵ A. PELLICIER, *op. cit.*, p. 233.

⁴⁶⁶ En matière de droit d'auteur, notamment, les actes de représentation, le droit de location et le droit complémentaire de représentation mécanique ne sont pas concernés par l'épuisement : CJCE, Coditel I, ; CJCE, 17 mai 1988, aff. 158/86, Warner, Rec. 2605 ; *RTD eur.* 1988, p. 647, G. BONET ; *JCP E* 1990, 15719, n° 14, G. BONET, J.-B. BLAISE et M.-A. HERMITTE ; *RIDA*, juillet 1988, p. 84, J. DELMOLY ; *JCP G* 1989, II, n° 21173, B. EDELMAN ; *RTD com.* 1989, p. 73, A. FRANÇON ; CJCE, 9 avr. 1987, aff. 402/85, Basset : Rec. 1747 ; *RIDA*, juil. 1987, p. 168, J. DELMOLY ; *JCP G* 1987, I, 3312, n° 32, B. EDELMAN ; *RTD com.* 1987, p. 391, A. FRANÇON, *JDI* 1988, p. 535.

Le produit aliéné a pour propriétaire l'acquéreur. Mais ce dernier ne détient pas au-delà du corporel ni la propriété ni la possession du droit de propriété industrielle. L'objection soulevée à cet égard est péremptoire. En mettant l'accent sur la possession de l'incorporel, l'on constate qu'il est impossible que l'acquéreur d'un produit incorporant le droit de propriété intellectuelle devienne possesseur ; puis ensuite, qu'il puisse exciper du motif de la possession valant titre pour devenir du coup propriétaire du brevet ou de la marque. Cela constituerait une forme de spoliation⁴⁶⁷ qui est évincée. En ce sens, la distinction entre le droit de propriété matérielle et le droit de propriété intellectuelle avait été mise en exergue au sujet du droit sur la marque : « l'exercice du droit de mettre dans le commerce la marchandise marquée réduit le droit de propriété sur la marchandise, mais pas le droit de propriété sur la marque. Si l'on peut parler d'un épuisement du droit, ce n'est pas du droit de marque, mais celui de la propriété matérielle »⁴⁶⁸. Cela veut dire que la propriété de l'acquéreur sur l'objet matériel est parfaite⁴⁶⁹, sans aucune restriction possible aussi longtemps que l'usage n'interférerait pas avec les prérogatives d'ordre intellectuel. On perçoit ainsi l'importance de la distinction entre les deux types de propriété sans laquelle on arriverait, sans doute, à des simplifications dangereuses pour les titulaires des droits de propriété intellectuelle. Elle s'impose comme un facteur déterminant de l'épuisement des droits.

B. Un facteur déterminant dans l'épuisement des droits

136. L'épuisement et la licéité de la commercialisation ultérieure. L'épuisement des droits du titulaire rend licite la commercialisation ultérieure des produits par les tiers ; sans l'épuisement, cet acte serait une contrefaçon puisqu'ils n'y sont pas autorisés légalement. Avec l'épuisement, on perçoit que le droit de commercialisation qui fait partie du droit exclusif se dissipe et passe à l'utilisateur final⁴⁷⁰, uniquement sur les produits libérés. Ce n'est donc pas le droit d'exploitation qui apparaît dans les droits conférés au titulaire du brevet, mais un simple droit de propriété sur le produit commercialisé dépouillé du droit exclusif. Ce qui revient à l'acquéreur serait d'une utilité économique résiduelle, cependant que son droit de propriété sur le corporel reste plein. Cet accès

⁴⁶⁷ *Dictionnaire Le Robert*, V° spolier : dépouiller d'un bien par violence, fraude ou abus de pouvoir.

⁴⁶⁸ M. CALLMAN cité par B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, *op.cit.*, p. 91.

⁴⁶⁹ J. HUET, « Le marché des logiciels d'occasion et la libre circulation des produits culturels », art. préc., p. 2101 ; J. PASSA, *Distribution et usage de marque*, Litec, 2002, n° 39-47 ; S. VERVILLE, « Notion d'épuisement des droits, évolution et rôle actuel en commerce international », *Cahiers de Propriété Intellectuelle*, 2006, p. 551.

⁴⁷⁰ P. KAMINA, *op. cit.*, p. 175.

toujours ouvert au droit de propriété intellectuelle a disqualifié l'*usus*. Ce qui veut dire que le produit qui circulera lors des importations parallèles ne sera plus jamais en réalité les droits de propriété industrielle, mais juste sa matérialisation. Le titulaire perd son monopole de commercialisation. La faculté revient alors à l'utilisateur de pouvoir faire le commerce du produit comme s'ils lui avaient été transmis à travers le produit corporel dépouillé des droits, l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus* du droit de commercialisation uniquement sur le produit corporel et non sur le droit incorporel.

C'est certainement ici où la dissociation de la propriété corporelle et de la propriété intellectuelle est intéressante et subtile de sorte que le propriétaire du corporel n'est pas le propriétaire de l'incorporel.

137. Le droit de la propriété industrielle est caractérisé essentiellement par le monopole de fabrication et de commercialisation. Le monopole est la concentration du pouvoir de distribution⁴⁷¹ du produit entre les mains d'une seule personne. Ici, il s'agit donc du titulaire du droit exclusif. Cependant, le droit exclusif fait partie des produits en cours de distribution ou commercialisés. Chaque produit marqué ou incorporant une invention qui est mis en vente revêt toujours la technique réservée de l'invention ou la marque, objet d'un droit privatif de l'inventeur ou des titulaires de la marque. De ce fait, la commercialisation est aussi synonyme, non pas seulement de l'exploitation commerciale du produit, mais aussi de l'extension possible du pouvoir du titulaire du droit industriel qui pourtant est exclusif. C'est à ce pouvoir que la règle de l'épuisement vient mettre fin. Elle a pour ambition de le circonscrire sans l'affaiblir. Car sans l'épuisement le titulaire pourrait s'octroyer le privilège de contrôler toute la chaîne de la circulation commerciale du produit⁴⁷². C'est la raison pour laquelle il importe d'appréhender l'importance du droit de propriété de l'acquéreur qui reste, toutefois, fragile.

⁴⁷¹ En droit d'auteur également, la solution est pareille comme l'explique K. SIMLER, *Droit d'auteur et droit commun des biens*, op. cit., n° 200 et 201, p. 152 : « la seule appréhension matérielle du support de l'œuvre ne saurait valoir appréhension de l'œuvre elle-même. Seul un acte d'exploitation peut caractériser le corpus de la possession d'une œuvre de l'esprit... L'exercice du droit de propriété de l'œuvre de l'esprit résulte alors de la conclusion de contrats par lesquels le titulaire des droits confie à un spécialiste l'exploitation de l'œuvre en contrepartie de versement d'une rémunération ». Ainsi d'ailleurs se comprend la raison pour laquelle les juges ont refusé de tirer de la possession de l'épreuve d'une œuvre la qualité de titulaire des droits d'exploitation : CA Paris, 17 février 1988, *RIDA*, oct. 1989, p. 325 ; D. 1989, somm. p. 50.

⁴⁷² UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge, University Press, 2005, p. 93: "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 » à la page 93.

Paragraphe II : La fragilité du droit de propriété de l'acquéreur

138. 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. 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* »⁴⁷³. Les tiers n'ont aucune part à la première commercialisation qui assure l'avantage concurrentiel des titulaires.

139. L'épuisement 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 juridique⁴⁷⁴. 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). Une réserve de contrôle en faveur du titulaire du droit de propriété intellectuelle sur l'objet physique malgré sa vente 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* »⁴⁷⁵. Cette fixation des limites à travers le transfert de propriété procède de l'articulation de l'épuisement : une préservation de l'accès au produit (I) qui fait de l'acquéreur final le propriétaire du produit corporel (II).

I. Une préservation de l'accès au produit

140. Une disponibilité circonscrite. L'épuisement devient une notion clé pour comprendre la dissociation des droits qui sont exercés sur le produit incorporant un droit de propriété industrielle. C'est la propriété corporelle à l'égard du titulaire qui s'épuise. L'acquéreur du produit aurait dès lors la pleine jouissance des droits de propriété sur le produit. Chaque fois que le droit du titulaire n'a pu être épuisé après la première commercialisation, le droit de propriété de

⁴⁷³ S. VERVILLE, « Notion d'épuisement des droits, évolution et rôle actuel en commerce international », *Cahiers de Propriété Intellectuelle*, 2006, p. 551.

⁴⁷⁴ J. RAYNARD, « Propriétés incorporelles, un pluriel bien singulier », *Mélanges J.-J. BURST*, art. préc.

⁴⁷⁵ E. TREPPOZ, « La détermination du propriétaire du support d'une œuvre », *CCE 2006*, étude 17 ; B. CASTELL, *op. cit.*, n° 219, p. 130.

l'acquéreur sur le produit est toujours grevé de la propriété de l'immatériel qui le rend indisponible à la mise dans le commerce. L'épuisement par le monopole de la première mise en circulation est la seule possibilité qui rend le produit ou la marchandise incorporant un droit de propriété industrielle disponible pour l'acquéreur en ce sens que ce dernier peut alors à son tour le commercialiser sans que le titulaire ne s'y oppose. Il ne concerne pas « *le droit d'interdire aux tiers la fabrication du produit incorporant l'invention... ou d'apposer la marque et le droit d'interdire la première mise en circulation du produit couvert par le droit* »⁴⁷⁶. En même temps, on relève l'importance de la perte de ce droit exclusif sur la commercialisation ultérieure traduite dans l'idée de la consommation fondamentalement liée à l'épuisement. Autrement dit, la disponibilité du produit protégé est circonscrite.

La relativité de l'effet d'acquisition du produit est mise en exergue du fait de la propriété du corporel par l'acquéreur.

II. L'acquéreur, propriétaire du « seul » produit corporel

141. Artifice. Cette négation mesurée de la possession dans le droit de la propriété intellectuelle est au fondement de la règle de l'épuisement malgré son caractère artificiel. Elle met en relief le principe même du droit de la propriété intellectuelle dans son ensemble puisqu'elle donne un primat à l'information ou l'immatériel qui forme la substantifique moelle de la matière⁴⁷⁷. Le législateur OAPI a choisi de donner un caractère résiduel à la propriété corporelle à travers la négation de l'accession.

142. L'absence de l'accession. À la vérité, le mécanisme de l'accession⁴⁷⁸ devrait conduire à reconnaître à un propriétaire de la chose corporelle la propriété de l'invention ou la marque ou encore l'œuvre, le droit de propriété intellectuelle y correspondant. Il n'en est pourtant rien de tel, car il n'est point possible à l'acquéreur d'avoir la plénitude de la « propriété ». À l'impossible application de la règle de la possession vaut titre, s'ajoute donc l'échec de l'accession comme

⁴⁷⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Economica, 2011, n° 96.

⁴⁷⁷ E. TREPPOZ, « La détermination du propriétaire du support d'une œuvre », *CCE* 2006, étude 17 ; c'est la conséquence de l'indépendance des régimes de propriété du meuble corporel et la propriété intellectuelle.

⁴⁷⁸ L'accession est définie comme un « *mode légal d'acquérir la propriété par extension du droit de propriétaire d'une chose aux produits de cette chose, à tout ce qui s'y unit ou s'y incorpore* » : G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, PUF, 2007 ; V. également l'article 546 du Code civil : « *La propriété d'une chose, qu'elle soit mobilière ou immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement ou soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession* ».

mode légitime d'accès à la propriété intellectuelle après l'aliénation du produit corporel. C'est le fondement même de la propriété intellectuelle qui serait alors en cause si l'on parvenait à un résultat contraire. Il ne faut pas oublier que la source de cette propriété se trouve uniquement dans l'immatériel dont la démultiplication et la consommation n'affectent pas la quantité⁴⁷⁹. L'objet de cette propriété, étant naturellement décentré, il serait de moindre portée pour faire de l'accession un mécanisme qui conférerait « *la propriété sur l'incorporel aux acquéreurs des produits incorporant l'information ou le droit de propriété intellectuelle* »⁴⁸⁰.

De fait, le simple transfert de propriété corporelle ne justifie pas non plus l'épuisement puisqu'il faut alors identifier le droit réel transféré lors de l'opération. La mise sur le marché ne signifiera jamais un transfert du droit de propriété intellectuelle. On ne peut donc oser le risque de justifier l'épuisement par un transfert de propriété même si l'épuisement en tient compte. La nécessité de l'épuisement s'impose même si « *la première mise en circulation ne s'accompagne pas d'une dissociation des pouvoirs issus du droit réel et du droit intellectuel* »⁴⁸¹. Il faut alors souligner le caractère artificiel de la dissociation des propriétés qui est au fondement de la propriété intellectuelle⁴⁸² exactement comme si « *le corporel et l'incorporel ne sont pas liés* »⁴⁸³. L'épuisement n'est donc qu'une conséquence de cette dissociation à la fois originelle et artificielle qui instaure la propriété intellectuelle comme des droits sur *l'incorporel ou des biens intellectuels*⁴⁸⁴. Il reste que si l'incorporel demeure par-delà le produit aliéné, la propriété du corporel reste confiné dans la corporalité et ne la déborde point, la propriété intellectuelle n'étant pas son accessoire⁴⁸⁵ pour faire l'objet d'une telle extrapolation. L'échec d'un droit d'accession en propriété intellectuelle est la conséquence de l'impossibilité de l'application de la règle de la

⁴⁷⁹ F. LEVÊQUE et Y. MENIERE, *Economie de la propriété intellectuelle*, Ed. La Découverte, 2002, p. 8.

⁴⁸⁰ BERLIOZ, *La notion de bien*, LGDJ, 2006, p. 447.

⁴⁸¹ D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. L'épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit communautaire et selon l'Accord de libre-échange Suisse-CEE*, Librairie Droz, 1988, p. 64.

⁴⁸² Cela a été manifesté d'une autre manière en droit commun des biens avec notamment la question de la propriété de l'image du bien, notamment la célèbre affaire « Café Gondrée » qui a donné lieu à un arrêt de l'Assemblée Plénière : Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, D. 2004, p. 1459, point de vue C. ATIAS, p.1545, note J.-M. BRUGUIERE et note E. DREYER et 2406, obs. N. REBOUL-MAUPIN. V. également Civ. 1^o, 28 juin 2012, D. 2012, note F. POLLAUD-DULIAN, p. 2218.

⁴⁸³ F. POLLAUD-DULIAN, « Images des biens : du droit exclusif au trouble anormal », D. 2012, pp. 2218-2222. Dans le même sens : J.-M. BRUGUIERE, « L'image du Château de Chambord n'est pas un bien du domaine public », commentaire de la décision du Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars, 2012, D. 2012, pp. 2222-2225.

⁴⁸⁴ N. BINCTIN, « Les droits intellectuels : contribution à l'étude des choses », CCE juin 2006, p. 9. ; B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels...*, op. cit., p. 57.

⁴⁸⁵ F. TERRÉ & P. SIMLER, *Droit civil. Les biens*, op. cit., n° 240 s.

maxime « *en fait de meubles, la possession vaut titre* » (art. 2279). L'acquéreur est seulement propriétaire du produit corporel.

143. La cristallisation de la différence entre les deux propriétés : un symbole du caractère absolu de la mise en circulation. L'épuisement du droit de propriété industrielle fait alors apparaître deux notions consubstantielles aux droits conférés en même temps qu'il met l'accent sur la différence fondamentale qui doit y transparaître : la propriété de l'incorporel est toujours sans le produit et la propriété du produit acquis est toujours dépouillée de l'incorporel⁴⁸⁶. Dans tous les cas, « *la première mise en circulation ne signifie pas moins que le droit de commercialisation a été consommé* »⁴⁸⁷. On pourrait rétorquer en faisant valoir que le droit qu'on ne peut plus exercer n'a point de valeur même s'il existe. Mais il n'en demeure pas moins que cette différence, loin d'être superfétatoire, reste, substantiellement, intéressante en matière d'épuisement du droit. Elle permet de spécifier que l'on est en présence du seul droit de première commercialisation⁴⁸⁸ qui s'épuise.

En réalité, la mise sur le marché cristallise la fission des droits sur le produit corporel de l'invention ou du signe. L'éclatement des droits après la mise en circulation libère totalement le produit qui peut dès lors circuler sans aucune opposition du titulaire du droit exclusif⁴⁸⁹, tout juste comme un bien au sens du droit commun. Cette distinction originelle est au fondement des droits de propriété intellectuelle qui dissocie toujours l'immatériel de la corporalité qui porte le signe ou incorpore une invention⁴⁹⁰. Cela traduit la réalité que l'épuisement des droits est fortement attaché à la propriété de l'incorporel et que les produits incorporant les droits de propriété industriels s'en différencient. Il faut aller plus loin et affirmer que les deux droits ne se rencontrent jamais. Comme l'a énoncé clairement un arrêt de la Cour d'appel de Paris, dans une formule reprise par la Cour de cassation, le droit de la propriété intellectuelle (en l'occurrence, le droit d'auteur) « *a un fondement et un objet différents de ceux de la propriété même de la chose* »⁴⁹¹. À juste titre, l'on a pu affirmer « *l'indépendance* »⁴⁹² du droit de propriété

⁴⁸⁶ F. POLLAUD-DULIAN, « Images des biens : du droit exclusif au trouble anormal », D. 2012, pp. 2218-2222.

⁴⁸⁷ D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises...*, *op. cit.*, p. 64.

⁴⁸⁸ La doctrine a relevé à cet égard que les droits de la propriété intellectuelle sont des droits de première commercialisation : M. VIVANT, *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, comm. N° 4.

⁴⁸⁹ J. FOYER et M. VIVANT, *op. cit.*, p. 324.

⁴⁹⁰ BERLIOZ, *op. cit.*, p. 447.

⁴⁹¹ CA Paris, 1^{er} ch., 1^{er} juillet 1964, *Ann. Propr. Ind.* 1965, p. 233; C. cass., 1^{er} ch. civ., 20 déc. 1966, *D.* 1967, p. 159.

⁴⁹² N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n° 17, p. 37.

intellectuelle par rapport à tout support. Le droit de la propriété industrielle ignore la propriété corporelle ; ce qui justifie le caractère absolu de la mise en circulation.

À cet égard, l'épuisement pose des limites qui favorisent les titulaires des droits sur la marque dans la préservation inconditionnelle du monopole de commercialisation en cas de changement. Ce monopole a la faculté de renaître.

Section II : La renaissance du droit de propriété des titulaires de la marque

144. Le phénix, les cendres et les marques ? L'Accord de Bangui pose la théorie de l'épuisement et en donne aussi des limites résultant des opérations réalisées ultérieurement sur le produit. Les limites ainsi posées constituent une forme de protection des droits de propriété industrielle et symbolisent la dissociation de la propriété corporelle de la propriété incorporelle. En effet, la dissociation fondamentale entre la propriété corporelle et la propriété incorporelle interdit à l'acquéreur final de se comporter comme un titulaire du droit exclusif pouvant opérer des modifications sur les produits et d'en tirer par une nouvelle mise dans le commerce des profits économiques qui ne devraient revenir qu'aux seuls véritables titulaires de ces droits. L'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, en posant la règle de l'épuisement pour le droit sur les marques, en a fixé aussi ostensiblement les limites exprimées en ces termes : « *sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement* ».

Cette limite se trouve dans le changement qui a trait « *au changement d'état ou de nature* » ou encore à la « *modification* »⁴⁹³. Ce qui est important à noter, c'est que ce changement intervient après l'« extinction » ou la consommation des droits par une mise sur le marché avec l'autorisation du titulaire lui-même. Il ressurgit ou se relève essentiellement suite à un acte interdit opéré sur le produit. La doctrine a identifié les données du problème de la renaissance des marques en des termes clairs. Selon le professeur J. AZEMA, le cas visé est « *celui dans lequel entre le moment de l'exportation et le moment de l'importation, le produit a été altéré. En ce cas, il paraît effectivement bien légitime que le titulaire de la marque puisse encore invoquer son droit de marque pour s'opposer à la commercialisation d'un produit dans lequel il ne reconnaît plus son*

⁴⁹³ Dictionnaire Le Petit Robert, V° changement.

enfant – parce qu’il a été matériellement modifié »⁴⁹⁴. Alors se comprennent la fragilité de la propriété corporelle et l’importance de la mise en circulation comme un droit absolu. En réalité, un tel acte est indirectement appréhendé comme une contrefaçon qui entraîne du coup la renaissance du droit de marque épuisé (paragraphe I). Le droit comparé européen fournit un grand nombre d’exemples avec l’expression « des motifs légitimes » qui entraînent un élargissement des pouvoirs des titulaires des droits de propriété industrielle même en l’absence de modification ou de changement de nature ou d’état des marques (paragraphe II).

Paragraphe I : La survie du droit exclusif de la marque au changement

145. Le droit africain ne précise pas l’importance du changement qui peut entraîner l’échec de l’épuisement des droits. Toutefois, l’on doit inférer que ce changement a trait à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque qui « *implique que le consommateur ou l’utilisateur puisse être certain que le produit marqué qui lui est offert n’a pas fait l’objet, à un stade antérieur à sa commercialisation, d’une intervention opérée par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originare* »⁴⁹⁵.

Tout changement apporté au produit après la mise en circulation faite par le titulaire doit être autorisé par ce dernier au risque d’une dénaturation qui lui donnerait le pouvoir de s’opposer à toute commercialisation ultérieure (I). Ce changement dénature la traçabilité de la marque et constitue une atteinte à sa fonction d’identification. Il induit une altération substantielle de la fonction de signature des marques qui doivent parfaitement traduire l’image que les entreprises associent au signe et que les consommateurs attendent également (II).

I. Le changement intervenu après la commercialisation du produit marqué

146. La question du changement dans l’espace OAPI interroge à grands frais la préservation de l’essence des droits de propriété intellectuelle. Elle montre le souci primordial du législateur de sauvegarder ces droits malgré un épuisement apparent des prérogatives du titulaire. C’est une question qui ne s’est, en vérité, jamais posée dans la pratique juridique. Il est indéniable que la

⁴⁹⁴ J. AZEMA, « L’épuisement communautaire », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, coll. CEIPI, n° 47, Litec 2001, p. 314.

⁴⁹⁵ CJCE 22 juin 1976 aff. 119/75, Rec. 1976, arrêt Terrapin, p. 1039.

jurisprudence dans l'espace OAPI est tributaire de l'importance relative du droit de propriété intellectuelle encore en gestation⁴⁹⁶. On doit néanmoins rappeler que le droit de l'OAPI reconnaît bien que le changement à la suite de l'épuisement des droits entraîne forcément la renaissance du droit de propriété du titulaire de la marque⁴⁹⁷.

Le droit européen, s'appuyant sur la libre circulation des produits⁴⁹⁸, a invoqué « *les motifs légitimes* »⁴⁹⁹ alors que le droit africain évoque simplement le « changement ». Le cadre du droit européen paraît ainsi plus étendu que celui du droit OAPI. Ce cadre comporte en effet l'extension aux contrats relatifs aux droits sur la marque ; les justes motifs pouvant consister en l'inobservation des engagements résultant d'un contrat de licence.

Mais, ici, il faut se limiter au cadre strict du changement comme le sous-entend l'Accord de Bangui révisé. La condition de changement qui fait renaître le droit sur la marque implique nécessairement que le produit marqué ne peut circuler librement et effectivement que tel qu'il est lorsqu'il a été mis en circulation par le titulaire lui-même. Toute modification portée ultérieurement au produit affecte son état originaire et donc la fonction de la marque qui est « *d'indiquer l'origine du produit* »⁵⁰⁰.

Tous les actes de modification ou de changement portant sur le produit ou la marque elle-même doivent être pris en considération car une dénaturation du produit agit forcément sur la fonction d'identification et la réputation de la marque et vice versa. En revanche, la distinction doit être faite entre les professionnels ou commerçants des simples particuliers n'ayant aucune intention de redistribution des produits. Il faut donc distinguer les actes de changement (A) des auteurs de ce changement (B).

⁴⁹⁶ Il faut essentiellement se reporter au droit européen pour pouvoir analyser les contours de la législation africaine posant le changement non consenti après la mise sur le marché comme une exception à l'épuisement des droits sur la marque.

⁴⁹⁷ Article 7. 3 de l'annexe III.

⁴⁹⁸ G. Bonet, « Propriété industrielle et libre circulation des produits sans la CEE : la règle de l'équipement des droits de propriété industrielle », *Gaz. du Pal.*, 26 mars 1994, p. 345.

⁴⁹⁹ Art. L. 713-4 CPI : « *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 économique européenne ou de l'Espace économique européen* » sous cette marque avec son consentement. Toutefois, faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».

⁵⁰⁰ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Le droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 561.

A. Les actes entraînant un changement des produits

147. Par les actes entraînant la transformation des produits ou leur changement, il faut se reporter à l'apposition de la marque, ou éventuellement à sa modification ou sa suppression.

1. L'apposition de la marque

148. **Un changement affectant le signifié.** Il faut induire que même si le droit de commercialisation du produit marqué est épuisé, le droit du titulaire sur la marque « *subsiste en revanche dans l'ombre et redevient efficace à l'égard de ce produit chaque fois que fait défaut la désignation du produit par le titulaire de la marque* »⁵⁰¹. L'apposition ne consiste pas « *en principe à apposer la marque* »⁵⁰² ; l'acte d'apposition tient dans ce que l'on appelle le remplissage qui consiste à vendre dans un conditionnement portant une marque authentique un produit ne provenant pas du titulaire de la marque⁵⁰³. Cet acte est une contrefaçon et donc une atteinte au droit exclusif du seul fait que l'usage de la marque a un caractère absolu qui est aussi reconnu dans la législation OAPI⁵⁰⁴. Il est exclusivement réservé à la personne ou à la l'entreprise qui en est titulaire afin que « *le signe demeure dans sa nature et remplisse sa fonction* »⁵⁰⁵. Tout changement apporté au produit affecte indubitablement cette fonction. Il peut donc être constitué par une apposition non reconnue ou ne provenant pas du titulaire du signe⁵⁰⁶. Le droit sur la marque doit renaître du seul fait que les produits ont subi un « changement ».

Il faut envisager également l'acte de suppression ou de modification de la marque qui peut être aussi assimilé à un changement.

⁵⁰¹ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels...*, *op.cit.*, n°388, p. 230.

⁵⁰² J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, *op.cit.*, p. 369.

⁵⁰³ « *L'apposition est un cas particulier d'usage ; elle consiste dans le fait d'appliquer une marque pour désigner et accompagner des produits qui ne sont pas authentiques (...)* » : J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 587.

⁵⁰⁴ Article 7 al. 1 : « *Le droit de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser le marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits et services similaire* » ; al. 2 : « *l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher tout tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires...* »

⁵⁰⁵ CA Paris 10 décembre 1929, Ann. 1930, 97.

⁵⁰⁶ L'article L. 713-2 CPI en matière d'apposition vise l'hypothèse de la « *marque authentique qui est employée à la désignation d'objets, produits ou services qui ne proviennent pas du titulaire de la marque* ».

2. La suppression ou la modification de la marque

149. Un changement affectant le signifiant. Toute suppression ou modification⁵⁰⁷ de la marque doit être considérée comme un changement affectant la marque et donc une atteinte au droit de marque. La suppression d'une marque authentique commise par un revendeur sur des produits informatiques rendus obsolètes par la diffusion par le titulaire des nouveaux produits a été jugée comme contrefaisante⁵⁰⁸, même si cette suppression avait déjà été opérée par un revendeur antérieur. Toute suppression d'une marque sur un produit qui est offert en vente doit en principe constituer un acte de contrefaçon.

Cependant une décision a pu considérer que le droit de marque n'est pas violé lorsqu'un opérateur a été contraint de supprimer la marque pour éviter d'être condamné pour usage illicite parce que les produits, modifiés ou altérés après leur mise en circulation avec le consentement du titulaire, ne devraient plus être commercialisés sous la marque sous peine de compromettre sa fonction d'identité d'origine⁵⁰⁹. En effet, dans ce cas précis, l'importance de l'altération ou la modification aurait entraîné la méconnaissance de l'ancienne marque et l'apparition d'un nouveau produit si bien que c'est le maintien de l'ancienne marque sur le nouveau produit qui en aurait trahi la fonction de garantie d'origine. Cette origine aurait aussi changé radicalement avec les modifications en cause.

Il n'en demeure pas moins qu'originellement la suppression et la modification du produit tombent sous le coup de l'atteinte au droit de marque⁵¹⁰. C'est la raison pour laquelle l'épuisement ne peut plus jouer en droit de l'OAPI lorsque les produits faisant l'objet d'une telle opération sont mis dans le commerce. Les auteurs de la transformation ou du changement aussi jouent un rôle cardinal dans la prise en compte de ces actes en cas d'épuisement.

B. Les auteurs du changement

150. Les auteurs du changement ou de la transformation peuvent être soit des professionnels, soit des particuliers.

⁵⁰⁷ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 588.

⁵⁰⁸ C.A. Paris, 20 sept. 2006, *PIBD* 2006, n° 841.III.778.

⁵⁰⁹ Cass.com. 23 janv. 2005, pourvoi n° 03-11770.

⁵¹⁰ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1691, p. 992-993 : « on pourrait soutenir que supprimer ou modifier une marque est une forme d'usage de la marque : si le fait d'apposer une marque est un acte d'usage, l'opération inverse pourrait fort bien être qualifiée de la même façon ».

1. *Le changement opéré par des particuliers.*

151. Actes effectués à titre privé. L'achat d'un produit marqué donne-t-il au titulaire le droit de le modifier impunément ? Tant que l'objet ne subit pas de nouvelle mise en circulation, il n'y a pas d'atteinte à la fonction de garantie d'origine, donc pas d'atteinte au droit de marque. Une modification à titre privé ne peut être considérée comme un usage du signe à titre de marque. On peut dire que la sphère privée de l'acte contredit toute idée d'épuisement. Cet usage ne pose pas moins la question de l'impact de la modification sur le droit du titulaire de la marque.

Il peut y avoir là un enjeu économique considérable dans le cas des produits contrôlables à distance. L'intérêt pour ces titulaires de pouvoir s'opposer à de telles modifications est alors évident. Si la question du contrôle à distance ne pose pas de problème technique, il se heurte au droit de propriété de l'acquéreur du produit ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée.

Le changement opéré à titre privé ne saurait être retenu, le droit de marque étant empreint du sceau des opérations concurrentielles⁵¹¹. La contrefaçon ne peut être invoquée que lors d'opérations commerciales ou d'usage dans la vie des affaires, notions qui s'opposent diamétralement à tout usage dans le cadre de la vie privée, dénuée de toute finalité concurrentielle. La contrefaçon est ainsi subordonnée à l'usage du signe sur le marché⁵¹². Malgré l'atteinte à la fonction d'origine, le cadre de l'usage dans la vie privée bloque l'exercice de l'action en contrefaçon puisque l'acquéreur final ne tire aucun profit sur le plan économique de cette transformation. Il y a ici un conflit entre droit des marques, vie privée et droit de propriété portant sur l'outrance faite à la marque qui, malgré toute apparence, diffère de l'usage des marques à des fins parodiques ou militantes. On en vient pourtant à la même conséquence, à savoir « *hors de commerce, ... il n'y a point de contrefaçon* »⁵¹³. Même l'admission d'une « *contrefaçon d'amateur* »⁵¹⁴ dépasse le cadre de la vie privée et débouche sur la tentative d'une mise illicite sur le marché des produits contrefaits. Cette conception doit être positivement appréciée puisque l'épuisement est lui-même, uniquement, porté par le souci de la circulation commerciale des produits et non l'usage privé.

Ce n'est pas le cas en ce qui concerne le changement opéré par les professionnels ou commerçants qui font usage de la marque transformée dans le cadre de leur univers économique.

⁵¹¹ Article 7, al. 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui

⁵¹² J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, p. 297.

⁵¹³ F. POLLAUD DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1624, p. 946.

⁵¹⁴ CA Paris, 18 oct. 2006, *PIBD* 2007, III. p. 26.

2. Le changement opéré par des professionnels ou commerçants

152. La notion fondamentale d'« opérations commerciales ». La transformation de produit marqué est un acte assez courant. Les produits marqués peuvent faire l'objet de modification, de réparation ou encore de rénovation par des tiers⁵¹⁵. Les produits conservent alors leur individualité ou spécificité, si bien qu'ils restent tout à fait reconnaissables malgré la transformation. Toute modification commise par des professionnels ou des commerçants doit être plus sévèrement perçue,⁵¹⁶ car il y aurait déjà une forte présomption que les produits fassent l'objet « d'opération commerciale »⁵¹⁷.

On note en la matière deux arrêts relatifs à des jeans, rendus par la Cour de cassation française⁵¹⁸ et la Cour d'appel de Paris⁵¹⁹ et reprenant une motivation quasi identique. Dans l'espèce tranchée par la Cour de cassation, une société commercialisait des jeans portant la marque Levi Strauss après leur avoir fait subir, sans l'autorisation de la société Levi Strauss, un traitement chimique donnant au vêtement une apparence délavée. Les juges y virent avec raison un usage illicite de la marque dès lors que le maintien de celle-ci sur le produit modifié tendait à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque était responsable du processus entier de production. La vente de ces jeans, après leur modification, constituait l'équivalent de la mise en circulation d'un nouveau produit porteur de la marque et nécessitait l'autorisation du titulaire. Les changements effectués sur les produits marqués dans le cadre professionnel et tendant à leur mise en circulation sont considérés comme contrefaisants⁵²⁰.

La solution retenue est ainsi compatible avec la fonction de garantie d'origine, c'est-à-dire l'aptitude de la marque « à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises »⁵²¹. La présence de la marque garantit que le produit n'a pas subi, à un

⁵¹⁵ J. PASSA, *Distribution et usage de marque*, op. cit., n°75 et ss., p. 73 et ss.

⁵¹⁶ J. CANLORBE, « L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de la contrefaçon des marques », *Légicom*, 2010, n° 44, p. 114.

⁵¹⁷ Article 7. 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui : « d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services ... ». Comp. Art 5 § 1 de la directive n°89/104 qui dispose : « la marque confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires... ».

⁵¹⁸ Cass. Com., 28 janvier 1992, N° de pourvoi : 90-14.292, Bulletin 1992 IV N° 49 p. 38 ; *JCP G* 1992 n° 13, IV n° 940, p. 101 ; *JCP E* 1992 N°13 Panorama d'actualité n° 398, p. 131 ; *D.* 1992, n° 14 IR, p. 102 ; *Gaz. Pal.* 11 décembre 1992, n° 346-347, *Panorama*, p. 283.

⁵¹⁹ CA Paris, 14 décembre 1992, PIBD 1993, n° 544, III, page 322.

⁵²⁰ R. KIMINO, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *préc.*, p. 32.

⁵²¹ CJCE, 12 nov. 2002, « Arsenal c/ Reed » aff. C206/01, Rec. I, p. 10273 : notion de « garantie de provenance ».

stade antérieur de la commercialisation, une intervention, opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état original.⁵²² En effet, lorsque des produits ont été mis dans le commerce après avoir subi un changement non consenti par le titulaire, il y a une atteinte à la fonction d'identification de la marque qui entraîne automatiquement la renaissance du droit privatif.

II. L'atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine

153. Le raisonnement de la renaissance ou de la survie du monopole du droit à la marque à l'épuisement découle essentiellement de la fonction de la marque. Elle est donc essentiellement de *réserver l'exclusivité du signe dans la spécialité et de garantir l'identification de son signe*⁵²³. Le monopole de l'apposition de la marque ne peut rester intact si la marque subit des modifications ultérieures après la première commercialisation. Le problème posé est donc en réalité de savoir si l'épuisement qui a vocation à s'appliquer après la première mise en circulation des produits peut également être invoqué lorsque les tiers ont remis sur le marché des produits indûment marqués du seul fait qu'ils ont été modifiés ou changés. L'objet spécifique⁵²⁴, en droit européen, intègre bien « *le monopole d'apposition et son corollaire, le droit d'interdire aux tiers des produits qui n'auraient pas été marqués avec le consentement des titulaires* »⁵²⁵. Une décision du Tribunal de la Seine se retrouve dans le même sillage : « *Toute marque de produit est destinée à garantir l'origine des produits dont elle est le signe distinctif... La marque appartient exclusivement à son déposant et nul ne peut s'en servir sans son autorisation* »⁵²⁶. La traçabilité du signe est en péril lorsqu'il est modifié ou changé. Il faut alors admettre que le changement affecte l'identité du produit. Selon le professeur J. PASSA l'identité « *signifie seulement que l'origine indiquée par la marque est toujours la même ou identique... La marque fournit la garantie que l'origine commerciale des produits est toujours la même* »⁵²⁷.

⁵²² CJCE, arrêt du 23 mai 1978, rendu dans l'affaire 102/77 (Hoffman-La Roche c/Centrafarm), point 7 et 8.

⁵²³ Sur toute la question des fonctions de la marque, cf. Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, thèse de doctorat dirigée par M. Reboul, Strasbourg, 2011.

⁵²⁴ L'objet spécifique est « *de protéger le titulaire contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque* » CJCE 23 mai 1978, Arrêt Hoffmann-La Roche, préc., p. 1139. L'objet spécifique a été complété par la fonction « essentielle » qui est celle de la garantie d'identité d'origine.

⁵²⁵ V.-L. BENABOU, « Un nouveau visage pour la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice ; à propos des arrêts du 11 juillet 1996 sur le reconditionnement des produits marqués », *Europe*, 1996, p. 1-6 (2).

⁵²⁶ Tribunal de la Seine, 20 octobre 1924, Ann., 1925, 312.

⁵²⁷ J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 48, p. 65.

De même, l'article 7. 4 de l'annexe III évoque une interdiction de l'usage qui priverait le titulaire de son « droit de propriété » sur la marque qui est fondé prioritairement sur l'exclusion. On peut dire que l'OAPI intègre la fonction de garantie d'identité dans le droit de la marque en protégeant le signe en cas de changement. Ce droit consacre une atteinte à l'exclusivité de la marque (A) et fait présumer un risque de confusion (B).

A. Une atteinte à l'exclusivité de la marque

154. La fonction d'exclusivité. Tout changement fait naître un préjudice qui est une atteinte au droit d'apposition de la marque qui appartient exclusivement au propriétaire⁵²⁸. Selon une jurisprudence constante, toute apposition de marque effectuée sans le consentement du titulaire constitue une contrefaçon⁵²⁹, la fonction de garantie⁵³⁰ ayant été faussée.

Selon le Professeur Jérôme PASSA, la fonction juridique proprement dite de la marque est la fonction d'exclusivité⁵³¹. Il n'écarte pas pour autant la fonction de garantie d'origine qui est précisément en cause lors de l'altération des produits marqués par l'entremise de changement, mais critique l'étroitesse de la notion qui pourrait ne pas englober tous les actes possibles de contrefaçon de la marque⁵³². Toutefois, l'apposition de la marque peut constituer une atteinte

⁵²⁸ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle, op.cit.*, n° 587 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op.cit.*, n° 1787, p. 921.

⁵²⁹ Aix-en-Provence, 28 juin 1951, Ann. 1952, p. 257.

⁵³⁰ A partir de l'important arrêt « Hoffman-Laroche » et selon une jurisprudence constante, la marque a pour fonction « essentielle » de garantir que *tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité* (CJCE, 17 oct 1990, aff. C-10/89, HAG II ; CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, Loendersloot, pt 22, *Rec CJCE* 1997, I, p. 6227 ; CJCE 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, pt 28 : *Rec.* 19998, I, p. 5507 ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, *Rec. CJCE* 2002, I, p. 5475 ; CJCE 12 nov 2002, aff. C-206/01, Arsenal, pt. 48, *Rec.* 2002, I, p. 10273 ; CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline, pt 27, *Rec.* 2007, I, p. 7041.

⁵³¹ J. PASSA, *Droit de la Propriété industrielle, op. cit.* : « Il y a donc, de toute évidence, d'autant moins de raison d'occulter la fonction d'exclusivité exercée par la marque – sa fonction naturelle et, pour cette raison sans doute, la fonction reconnue en premier – au profit de la seule fonction de garantie d'identité d'origine », p. 303. Le professeur J. PASSA regrette que la Cour de Justice n'ait pas pu consacrer une telle fonction alors qu'elle a marqué une attention claire aux fonctions d'investissement, de communication et de publicité dont il critique la portée : J. PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans le jurisprudence de la Cour de Justice : Portée ? Utilité ? », *Cahiers du droit des entreprises*, I/2012, pp. 47-53.

⁵³² « La seule fonction de garantie d'origine était assez dangereux comme excluant la qualification de contrefaçon de marque dans tous les cas dans lesquels l'acte d'usage litigieux n'a pas pour effet de compromettre cette fonction en créant un risque de confusion sur l'origine des produits ou services en cause » : J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 242, p. 301.

autant à la fonction de garantie d'identité d'origine qu'à la fonction d'exclusivité, non encore spécifiquement admise, mais qui apparaît comme fondamentale à la protection de la marque⁵³³.

En droit OAPI, le changement doit être consenti pour que le titulaire du droit ne puisse pas s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits. La seule reconnaissance du monopole d'apposition est un droit de contrôle sur tout changement opéré sur le produit. Ainsi, le seul fait de procéder à un changement sur le produit sans autorisation du titulaire du droit exclusif légitime doit entraîner l'opposition de ce dernier à la commercialisation des produits. Cela veut dire aussi que le droit africain reconnaît d'une manière certaine que le monopole d'apposition de la marque s'exercerait autant sur le « *contenu du produit que sur son conditionnement* ». Il ne serait guère favorable au titulaire de ne lui reconnaître qu'un droit d'apposition qui serait partiel. C'est la raison pour laquelle la condition du changement effectué sur le produit ne peut paralyser le droit du contrôle et épuiser le monopole de commercialisation du titulaire. Les produits remis en circulation après le changement constituent une violation du droit exclusif sur la marque. Il est question donc de la fonction d'exclusivité de la marque : empêcher tout tiers de faire usage de la marque sans l'autorisation du titulaire.

L'analyse de la marque comme un droit de propriété prouve bien que le changement est une violation du droit exclusif qu'il faut préserver. On peut dire sans ambiguïté que l'on est en présence d'une forme de sauvegarde de l'essence des droits de propriété intellectuelle malgré la limite qu'impose l'épuisement des droits. La technique de l'épuisement entendue comme une limitation des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI est tributaire de ce renforcement des droits de propriété industrielle. On pourrait évoquer ici une sorte de renaissance symptomatique du droit de marque qui découle prioritairement de sa fonction d'identification et d'exclusivité. Mais il faut tout de même souligner que le rôle absolu du consentement demeure. Le changement opéré sans le consentement fait renaître de ses cendres le monopole de mise en circulation qui est alors considéré comme n'étant jamais tombé auparavant. Cette situation traduit aussi la disqualification de la possession de l'acquéreur sur le droit de marque ainsi que la séparation originelle entre les propriétés corporelles et incorporelles⁵³⁴.

⁵³³ P. TREFIGNY GOY, « L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque », *Propr. Industr.*, 2010, n° 10, Dossier, n° 5.

⁵³⁴ *Supra* n° 134 et n° 141.

155. Une préservation de l'exclusivité du monopole de première commercialisation. Cette atteinte au droit sur la marque qui entraîne l'annulation de la première commercialisation et la renaissance d'un nouveau monopole de commercialisation est la preuve de l'absoluité et de l'exclusivité même de la commercialisation des produits qui est réservée au titulaire du droit. En aucun cas, le tiers ne peut être le premier à remettre sur le marché un produit marqué, fût-il modifié ou changé. C'est le sens à donner à cette exception à la règle de l'épuisement.

L'apposition ou la suppression ou encore la modification, dans tous les cas, infère une contrefaçon dans l'OAPI avec un risque de confusion⁵³⁵ évident et donc présumé.

B. La présomption du risque de confusion

156. Une violation du droit exclusif : contrefaçon et risque de confusion. Toute atteinte portée au monopole d'apposition de marque peut constituer une violation du droit exclusif. Tout changement intervenu après la mise en circulation du produit par le propriétaire de la marque constitue une atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine. Le produit modifié ou le signe transformé au cours de son périple commercial ne répond plus forcément au critère initial de la mise dans le commerce. Le risque de confusion⁵³⁶ est présumé en droit de l'OAPI. Il est défini par la doctrine comme « *le fait pour le consommateur d'attention moyenne, de croire que le signe désigne des produits ou services ayant une origine commune avec ceux du titulaire de la marque* »⁵³⁷. Il apparaît clairement que le simple fait de commercialiser des produits transformés entraîne une confusion avec l'auteur de la première commercialisation auprès du « *consommateur d'attention moyenne* »⁵³⁸. Le remplissage tient uniquement à ce genre. Il aurait fallu un nouvel accord du propriétaire à la remise sur le marché de ce produit « nouveau ». La jurisprudence

⁵³⁵ Il faut noter qu'en droit français et européen, l'apposition, de même que la reproduction, la suppression ou la modification et l'usage font partie des actes de contrefaçon de marque sans exigence de risque de confusion (article L. 713-2 CPI). Étant incontournable en droit de marque par rapport notamment au consommateur, il est important de le rapporter ici et de souligner l'importance de la notion, eu égard au droit africain qui est en pleine évolution et à sa jurisprudence sur la question.

⁵³⁶ C. GRYNFOGEL, « Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire », *RJDA*, n°6, 2000, p. 494 ; T. AZZI, « Précisions sur l'appréciation globale du risque de confusion » note sous Cass. Com. 30 mai 2007, *JCP G II* 10169.

⁵³⁷ J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui*, Litec, IRPI, tome31, 2007, n° 69, p. 93. F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1674, p. 979-980 : « *Le risque de confusion s'apprécie par rapport au client d'attention normale qui n'a pas simultanément sous les yeux les deux marques...* ».

⁵³⁸ J. PASSA, *Traité du droit de propriété industrielle*, op. cit., p. 412.

africaine est muette sur la question ; ce qui n'est pas un paradoxe, mais une preuve que le droit de la propriété intellectuelle est en formation.

Au premier abord, on croirait que l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III⁵³⁹ relatif au droit de marque évoque le risque de confusion d'une manière assez large et ne semble pas faire la distinction importante du droit français entre les actes interdits aux tiers sans exigence de risque de confusion et les actes interdits avec exigence de risque de confusion⁵⁴⁰. Cette séparation essentielle permet au droit français de distinguer deux hypothèses en matière de contrefaçon : celle de la « *protection absolue et celle de la protection impliquant la démonstration d'un risque de confusion* »⁵⁴¹. Selon le professeur POLLAUD –DULIAN, « *l'énergie du droit de propriété intellectuelle est plus nette dans la première série que dans la seconde* »⁵⁴². En effet, c'est aussi la distinction de deux formes d'usage de la marque d'autrui qui est à l'aune de cette différenciation ; d'une part, l'identité entre la marque et le signe ou entre les produits et les services entraînant la protection absolue et, d'autre part, la similitude entre la marque et le signe ou entre les produits ou services entraînant le risque de confusion⁵⁴³.

La consécration de la fonction d'exclusivité relative à la propriété de la marque semble niée à travers cet article. On ressent une interrogation sur la portée du bout de phrase : « *dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion* ». Une telle énonciation pourrait porter préjudice au plein exercice de la fonction d'exclusivité de la marque. On peut penser que la protection de la marque dans l'OAPI, subordonnée qu'elle soit au risque de contrefaçon, ne semble plus guère absolue. Elle serait de l'ordre du relatif, devant toujours avoir pour effet de provoquer ou d'entraîner un tel risque ; le risque de confusion renvoyant au consommateur diligent et avisé.

⁵³⁹ Article 7. 2 de l'Annexe III : « *L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales des signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé existé* ». Cet article reprend dans les mêmes termes l'article 16 alinéa de l'Accord sur les ADPIC.

⁵⁴⁰ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 593, p. 325 ; V. Article L.713-3 du CPI.

⁵⁴¹ Y. BASIRE, *op. cit.*, n° 282, p.235.

⁵⁴² F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op. cit.*, n°1637, p. 950.

⁵⁴³ CJCE, 18 juin 2009, « L'Oréal », aff. C-487/07, point 59 : « *La protection de marque enregistrée est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services, alors que, en cas de similitude entre la marque et le signe, et entre les produits ou services, le risque de confusion constitue la condition spécifique* ». V. aussi Y. REBOUL, « L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009. L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ! », *Légicom*, n°44, 2010, 1-15.

157. L'affinement de la contrefaçon dans l'OAPI. Toutefois, le législateur de l'OAPI affine aussi la distinction des actes de contrefaçon comme le fait le législateur français grâce à la notion de « *risque de confusion présumé* ». À cet effet, la notion de forte présomption du risque de confusion peut être positive dans un droit en construction comme l'est celui de l'OAPI et peut faire éviter aussi certaines dérives⁵⁴⁴. L'approche de la législation africaine est proche de la conception française tout en unissant l'identité et la similitude dans l'appréciation de la contrefaçon de la marque à travers le prisme du risque de confusion. Le juge aurait donc le pouvoir souverain d'apprécier cette présomption en cas d'usage de signe identique ou similaire par autrui et d'en déduire toutes les conséquences. Chaque fois que le juge serait en présence d'une marque identique, le risque de contrefaçon serait présumé ; ce qui atteste la protection de la propriété de la marque comme en droit français. Au contraire, en présence de signe similaire, le risque de confusion devra être démontré par le demandeur. On retrouve exactement l'approche du droit français, mais sous le couvert du risque de confusion. La présomption apparaît comme absolue ou irréfragable⁵⁴⁵. C'est ce qui va apparaître dans les décisions suivantes, à la fois de façon judicieuse pour l'une et quelque peu maladroite pour l'autre.

158. La jurisprudence OAPI. Dans l'affaire Société Camerounaise de Minoterie c/ La Compagnie Soudanaise⁵⁴⁶, il est question du reconditionnement de la farine importée par cette dernière avec une marque « Le coq » ressemblant sensiblement à celle de la société demanderesse qui agissait en contrefaçon de sa marque « Coq rouge » pour les mêmes produits en l'occurrence des sacs de farine. La société défenderesse a estimé qu'elle n'avait jamais entendu commercialiser les sacs de farine suspectés de contrefaçon en l'état. En effet, la saisie était intervenue avant même la mise en circulation des marchandises. Elle devrait procéder au reconditionnement des sacs avant toute vente ultérieure. Le Tribunal de Douala a estimé que les faits allégués n'étaient pas constitutifs de contrefaçon. Il est aussi intéressant de noter que cette décision du Tribunal de Grande instance de Douala, même si elle ne traduit pas la réalité du changement tel que le prévoit l'alinéa 4 de l'article 7 de l'annexe III de l'OAPI, montre visiblement que le titulaire de la marque « Coq rouge » aurait pu obtenir gain de cause si c'était

⁵⁴⁴ A. BOUVEL, « Quinze années d'étude du droit de signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution d'une matière », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, préc., pp. 75-86 : l'auteur évoque « *l'herméticité et l'imprédictibilité de certaines évolutions jurisprudentielles communautaires...* », p. 79.

⁵⁴⁵ « Présomption légale qui ne peut être combattue par aucune preuve contraire ». G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Présomption.

⁵⁴⁶ TGI Douala, jugement civil n° 552 du 03 juin 1994, *Contentieux de la propriété intellectuelle dans l'OAPI, Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle*, Tome 1, p. 325.

sa propre marque qui faisait l'objet de ce reconditionnement par des tiers sans qu'il ait été informé. Un tel acte ne peut manquer de lui porter de sérieux et graves préjudices. Il n'en demeure pas moins que la décision du Tribunal de Douala est contestable en ne retenant pas la contrefaçon alléguée par la société demanderesse.

En effet la simple reproduction de la marque « Coq rouge » en tenant compte du cadre de la spécialité en cause devrait pouvoir motiver les juges à trancher l'affaire d'une manière plus rigoureuse en faveur de la protection de la marque imitée. Le professeur POLLAUD DULIAN relève d'ailleurs que « *chaque atteinte distincte constitue une contrefaçon distincte... : il y a un acte de contrefaçon dans la reproduction, peu important qu'elle soit ou non suivie d'actes de commercialisation* »⁵⁴⁷. Cela justifierait le fait que la simple apposition d'une marque frauduleusement imitée constitue une atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque.

Une autre décision de la Cour d'appel de Yaoundé⁵⁴⁸ a été critiquée pour le fait de n'avoir pas su apprécier la contrefaçon en faisant une analyse des produits ou services en cause, compte tenu du principe de spécialité. Les juges n'avaient pas déterminé si les produits en cause étaient identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque revendiqués et examiné s'il existait entre les signes en cause une identité ou une similarité susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Des arrêts doivent être suffisamment motivés pour dissiper les approximations qui peuvent montrer les faiblesses du droit de la propriété industrielle. La contrefaçon, à travers le risque de confusion doit toujours être appréhendée de manière « *pointue et rigoureuse* »⁵⁴⁹.

Le risque de confusion étant l'épine dorsale⁵⁵⁰ de la contrefaçon en droit de marque, on ne peut se résigner à l'inexactitude et à l'approximation de l'approche du juge africain dans ces décisions.

⁵⁴⁷ F. POLLAUD DULIAN, *Propriété industrielle, op. cit.*, n° 1628, p. 945.

⁵⁴⁸ CA Centre Yaoundé, 5 février 2003 : Tagne Philippe et autres c/Mme ETONGA KENFACK Marie-Pascale, arrêt n° 155, *Contentieux de la Propriété intellectuelle dans l'OAPI*, op.cit., Commentaire Stéphanie NGO MBEM : « *Dans l'examen de la matérialité des faits de contrefaçon allégués, la Cour n'a pas procédé à cette analyse nécessaire au regard des dispositions de l'article 7 alinéa 2... En réponse au grief, du reste pertinent, fait par les appelants selon lequel les premiers juges ont retenu la contrefaçon sans préciser « en quoi consistait les ressemblances avec les produits de la marque, LOTION WILLI* ».

⁵⁴⁹ T. AZZI, « Précisions sur l'appréciation globale du risque de confusion », note sous Cass. Com., 30 mai 2007, S.A. Paris première c/S.A. Nationale de télévision France : *JCP G* 10169, 10 oct. 2007, p. 28.

⁵⁵⁰ CJCE, 30 nov. 1993, aff. C-317/91, Rec. 1993, p. I-6227. Selon les propos de l'Avocat général TESAURO dans l'arrêt *Deutsche Renault/Audi* du 30 novembre 1993, « *réduire ou étendre la portée de la protection contre le risque de confusion ne signifie rien d'autre que réduire ou étendre la portée du droit à la marque. La réglementation de l'un et de l'autre aspect doit par conséquent procéder d'une source unique et homogène* ». Voir aussi A.

Étant donné tout de même que l'appréciation des juges de fond est souveraine en la matière, il faut que la motivation des décisions soit convaincante. Dans cette affaire, la Cour a bien relevé que la contrefaçon « *étant une reproduction grossière ou suffisamment complète de la marque véritable, les procès-verbaux de constat et de saisie- contrefaçon produits en l'instance permettaient d'établir les faits de contrefaçon allégués* »⁵⁵¹. Sans doute, s'agit-il ici d'une reproduction servile où la confusion est évidente.

Dans la première décision citée, il aurait dû être question d'abord de ce rapprochement significatif de la caractérisation d'un risque de confusion par rapport au consommateur dont le corollaire immédiat aurait été la constatation de la contrefaçon. On aurait vivement souhaité voir la réaction des Cours suprêmes des pays de l'OAPI devant de telles motivations qui auraient certainement valu une mise au point doctrinale⁵⁵² pour sceller l'exigence de critères et l'étendue du risque de confusion « *comme condition spécifique de la protection* »⁵⁵³.

Dans cette affaire, les juges du Tribunal ont préféré céder aux chants des sirènes du reconditionnement qui a été finalement le motif principal du refus de la caractérisation de la contrefaçon, en se basant, il est vrai, sur le fait que les produits n'avaient pas encore été mis en circulation. Ils ont, par ce fait, privilégié la notion d'« opérations commerciales » qui est l'équivalent de l'« usage dans la vie des affaires » en droit français⁵⁵⁴. Ils ont, par ce fait même, abandonné une piste qui paraissait pourtant plus sérieuse : le risque de confusion présumé tel que l'article 7. 2 de l'Annexe III le prévoit.

159. La clef de voûte. En droit français, selon M. GRYNFOGEL, le risque de confusion est la « *clef de voûte du droit des signes distinctifs* » et il serait « *au cœur de toutes les constructions textuelles et jurisprudentielles* »⁵⁵⁵. Son appréciation a connu moult tâtonnements et voltefaces en

DEMAZIERES de SEHELLES, « La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur l'appréciation du risque de confusion en droit des marques. Un état des lieux », *op. cit.*, p. 34.

⁵⁵¹ CA Centre Yaoundé, 5 février 2003, *op. cit.*, p. 340-341.

⁵⁵² *L'image doctrinale de la Cour de cassation*, Colloque tenu à la Cour de cassation les 10 et 11 décembre 1993, La Documentation française, 1994.

⁵⁵³ CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-25 I/ 95, Sabel BV c/ Puma AG, Rec. p. I-6191, RTDE 1998, comm. G. BONET, p. 607, att. 18 et 19 : « *le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ce qui signifie que "la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue* ».

⁵⁵⁴ J. CANLORBE, « L'usage dans la vie des affaires, conditions nécessaire de la contrefaçon de marque », *op. cit.*, p. 107.

⁵⁵⁵ C. GRYNFOGEL, « Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire », *RJDA*, n°6, 2000, p. 494.

droit communautaire européen⁵⁵⁶ au point que les auteurs ont parfois dénoncé le manque de cohésion entre le juge communautaire et le juge national⁵⁵⁷. La notion d'un risque de confusion présumé en droit africain montre tout de même qu'il est aussi au cœur de la construction africaine de la contrefaçon, autant lorsqu'elle est appréhendée en cas d'identité entre la marque et le signe ou entre les produits ou services qu'au cas où il y a similitude entre la marque et le signe ou entre les produits ou services.

Enfin, il faut rappeler que le risque peut être invoqué en Europe lors des opérations d'importation de produits couverts par la marque, s'agissant de produits analogues ou similaires dans le cadre de l'épuisement des droits. Il peut entraîner le cloisonnement des marchés et affecter ainsi les principes de non-discrimination, de libre circulation et de libre concurrence. Il est certain que ce risque diminue dans l'OAPI avec la présomption qui est, « absolue » dès lors qu'il y a usage de signes identiques ou « simple » lors de l'usage de signes similaires pour les produits ou services.

En définitive, tout changement intervenu à un stade antérieur à la commercialisation entraîne un risque de confusion présumé, sanctionné par un rejet de l'épuisement. Les droits sur la marque ne peuvent plus alors s'épuiser à cause de ces faits attentatoires à la fonction d'exclusivité ayant des répercussions sur la garantie d'identité et de provenance. Le droit européen a élargi cette occurrence à toutes les fois que la protection de l'image de marque des produits a été entamée à cause des violations des contrats de licence d'où un élargissement de la protection des titulaires.

Paragraphe II : La renaissance du droit exclusif des marques suite à la violation d'une clause contractuelle en droit européen

160. La réputation et les marques. Si le changement suspend l'épuisement des droits sur la marque, l'occurrence d'une autre forme de renaissance de la marque en droit européen interpelle

⁵⁵⁶ Dans l'arrêt SABEL, la Cour de justice a jugé que : « le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce » : CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel c/Puma, Rec. 1997, p. I-6191, *RTDE*, 1998, obs. G. BONET. Dans l'arrêt CANON, la Cour précise les qualités du public à prendre en compte lors de l'appréciation globale : « le consommateur moyen, censé normalement informé et raisonnablement attentif » : CJCE, 29 sept 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/Metro-Goldyn-Mayer, Rec. 1998, p. I-5507 ; *RTDE* 2000, obs. G. BONET, p. 100.

⁵⁵⁷ M. LUBY, « Le risque de confusion, un duo dissonant entre la cour de justice et le juge national », in *JDI*, 2001, pp. 487. L'auteur dénonce l'étendue de la compétence de la Cour de justice dans l'appréciation du risque de confusion qui doit être en principe du ressort du juge national.

nécessairement le droit africain. À partir du moment où l'épuisement est sujet à des variations, il ne peut être épargné par les questions relatives au contrat. À cet égard, le droit européen recèle une prodigieuse vitalité qui peut servir d'exemple au droit OAPI. Il serait donc utile d'en voir les principales articulations qui ne sont en réalité que les effets de la force obligatoire des contrats.

Le droit européen est en effet marqué par deux mouvements contraires en ce qui concerne les limites de l'épuisement du droit des marques tendant à faire renaître le monopole du titulaire du droit exclusif. Ces deux mouvements sont les résultats des arrêts du 11 juillet 1996 qui ont renforcé d'une part les pouvoirs des titulaires de droits de propriété industrielle, notamment des droits sur la marque et posé des conditions restrictives au reconditionnement⁵⁵⁸. Ces arrêts ont eu un impact considérable sur le droit de marque en droit européen, en ce qui concerne « l'atteinte à la réputation »⁵⁵⁹ qui a eu des répercussions sur l'épuisement du droit de la marque renommée. On va noter dès lors un élargissement des pouvoirs des titulaires de la marque et l'image de marque va donner une nouvelle coloration à la jurisprudence de la Cour de justice avec en trame de fond une place de choix accordée opportunément à « l'image de prestige » ou à la « sensation du luxe ». Cette orientation sera maintenue dans l'important arrêt Copad sanctionnant l'inobservation des clauses du contrat de licence (I) et faisant valoir la garantie de qualité pour le consommateur (II).

I. La violation des clauses contractuelles

161. Théoriquement, se pose la question de savoir si l'inobservation des clauses de licence en droit de marque peut faire échec à l'épuisement. La question a été posée en droit européen et a fait l'objet de vifs débats étant donné que les produits mis en circulation dans ce cas sont souvent des produits authentiques et qui avaient été licitement mis en commercialisation par les titulaires. Après avoir marqué un temps d'hésitation (A), la jurisprudence s'est fixée sur la question (B).

⁵⁵⁸ CJCE, 11 juillet 1996, aff. jointes C-427/93, Bristol-Myers Squibb c/Paranova, C-429/93, Boehringer, C-436/93, Bayer, Rec. 1996, p. 1-3457 (affaire relative au reconditionnement des produits pharmaceutiques).

⁵⁵⁹ CJCE, 11 juillet 1996, pt. 79. Le professeur J. PASSA distingue trois phases dans la jurisprudence : V. J. PASSA, *Distribution et usage de marque*, Litec, 2002, n° 39-47.

A. Des hésitations sur la portée des contrats de licence

162. Le refus de la protection des réseaux de distribution par le droit exclusif. Le contrat de licence relatif aux réseaux de distribution jouit d'un aspect particulier en ce qui concerne l'épuisement des droits. Ainsi, les juges n'ont pas reçu favorablement les titulaires de produits marqués en relevant que l'existence de réseau ne peut constituer un échec à l'épuisement des droits. Les titulaires de la marque ont fondé leur prétention de s'opposer à toute commercialisation ultérieure sur le motif de l'exception de l'épuisement des droits découlant de l'alinéa 2 de l'article L. 713-4 : « *Toutefois, faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits* ». Ils estimaient que l'existence d'un réseau de distribution sélective, conforme aux exigences de licéité⁵⁶⁰ imposées par le droit de la concurrence pourrait constituer un juste motif⁵⁶¹. La jurisprudence s'était opposée à cette prétention⁵⁶² soutenant que la seule existence d'un réseau de distribution sélective n'est pas susceptible de caractériser en elle-même la justification d'un motif légitime au sens de l'article L. 713-4⁵⁶³. Il ne resterait, dès lors, que l'action en concurrence déloyale qui trouve son fondement dans la responsabilité civile, contrairement à la contrefaçon fondée sur le droit de marque.

Le titulaire du droit de marque ne peut donc arguer de son droit pour contrôler la commercialisation des produits marqués. Lorsque le produit est authentique, l'existence d'un réseau de distribution ne pouvait en aucune manière en rendre le commerce illicite. À partir du moment où la première commercialisation licite a été opérée par le titulaire lui-même ou avec son autorisation, le droit est épuisé : qu'il s'agisse de prévenir une importation ou d'assurer l'étanchéité d'un réseau de distribution à l'intérieur d'un territoire sur lequel est assurée la protection par le droit des marques⁵⁶⁴. L'option se trouvait confortée par le fait que la vente de

⁵⁶⁰ A. CHAVANNE, *Rapport à la troisième rencontre de propriété industrielle. Aspects actuels de la contrefaçon*, Litec, 1975, p. 52. C'est sur la base de l'article 422, 2° qui « punit ceux qui auront fait usage d'une marque sans l'autorisation de l'intéressé » que cette poursuite avait été fondée. V. aussi Paris, 22 juin 1960, JCP 60, II, 11857, note CHAVANNE ; Com, 16 déc. 1965, *Bull. civ.*, III, n° 170 ; Com. 21 févr. 1978, *RTD com* 1979, p. 312, obs. Hémar.

⁵⁶¹ Paris, 1er oct. 1997, D. 1998, Jur. 445, note M. Malaurie-Vignal.

⁵⁶² Paris, 4e ch. B, 24 oct. 2008, n° 07/7074, Sté Maismoinscher.com c/Sté Yamaha Corporation, *PIBD* 2008. III-886-687.

⁵⁶³ J.-M. MOUSSERON et G. BONET, « Donner et retenir ne vaut, étude sur les problèmes actuels de la distribution sélective des produits de luxe », *Cahier de droit de l'entreprise*, 1989, n° 2, *JCP E* p. 12-23 ; G. BONET, « Distribution sélective des parfums ; les arrêts sur renvoi après cassation », *D.* 1991, chron. III, p. 9 sq.

⁵⁶⁴ Il a été rappelé dans ces décisions que le droit de marque ne s'applique pas à la vente de produits authentiques, même si la vente se fait sans le consentement du titulaire dans le cas d'un réseau de distribution.

ces produits marqués, du fait de leur authenticité, ne pouvait entraîner de la part du consommateur aucun risque de confusion.

163. Cette position a été maintenue jusqu'au milieu des années 1990 avec d'importants arrêts qui ont refusé non seulement la caractérisation de la contrefaçon dans la défense de réseau de distribution sélective⁵⁶⁵, mais encore parfois, plus rarement celle de la concurrence déloyale⁵⁶⁶.

Cependant elle va changer principalement en 2008 avec l'arrêt Copad. Les titulaires vont, désormais, contrairement au passé où leur action ne peut se baser que sur le motif de la concurrence déloyale, pouvoir invoquer le droit exclusif comme fondement de leur action.

B. L'extension de la portée de la distribution sélective

164. Arrêt Copad. La position de la jurisprudence va évoluer en ce qui concerne le respect des obligations tenant au contrat de licence. En fait, le contrat de licence épuise les droits du titulaire de la marque en théorie, mais la pratique jurisprudentielle n'avait pas encore connu une affaire d'éclat qui aurait pu donner des lignes fortes et consistantes à la question jusqu'à l'affaire Copad⁵⁶⁷.

Cette affaire a soulevé pour la première fois la question des effets d'un contrat de licence sur l'épuisement des droits du titulaire de la marque.

Voici brièvement les faits tels qu'ils sont exposés: « La société Christian Dior couture SA (ci-après Dior) a conclu avec l'entreprise Société de lingerie (ci-après SIL) un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie, marqués Christian Dior avec l'obligation *de maintenir le prestige et la notoriété de la marque*. Cependant, enfreignant cette clause, SIL a vendu des produits portant la marque couverte par le contrat de licence à la

⁵⁶⁵ D. FERRIER, *Les réseaux de distribution sélective*, op. cit. V. aussi l'important article de J. AZEMA, « Réflexions sur la distribution sélective. L'action contre le distributeur parallèle », in *Mélanges offerts à Albert Chavanne*, 1990, pp. 196-201 : « En décidant que l'usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris du réseau de distribution sélective, la Cour suprême met définitivement un terme à la possibilité d'atteindre le distributeur parallèle sur le terrain du droit de marque » : p. 198 ; Sur toute la question V. N. ERESEO, *L'exclusivité contractuelle*, Litec, 2008.

⁵⁶⁶ Cette position a été vivement contestée par la doctrine, notamment par J. AZEMA, « Réflexions sur la distribution sélective. L'action contre le distributeur parallèle », op.cit., p. 200-201 : « Il faudrait, au titre de la concurrence déloyale, empêcher que les réseaux de distribution sélective par ailleurs licites ne soient gravement perturbés par des distributeurs parallèles. La survie du système en dépend ».

⁵⁶⁷ E. TARDIEU GUIGUES, « Droit de marque et contrat de licence. Un élargissement du pouvoir des titulaires de marque de luxe à l'égard de leurs licenciés », *Propriété intellectuelle*, juillet 2009, 251-259 ; T. de HAAN, « L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque », *Propriété industrielle* n° 7, juillet 2009, étude 14. Il faut rappeler qu'avant cet arrêt, il y avait déjà un autre arrêt Dior qui fait figure de prélude à cette jurisprudence : CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, Dior c/Evora, Rec. I-6013.

société Copad International qui exerce l'activité de soldeur. Copad a revendu une partie de ces produits à des tiers. Dior a assigné SIL et Copad en contrefaçon de marque. La Cour de Paris a dit pour droit qu'en vendant les produits litigieux à Copad, SIL n'avait pas enfreint le droit des marques. Elle a prononcé contre la Copad des mesures d'interdiction, de confiscation et de destruction. Copad et Dior ont alors introduit un pourvoi contre cette décision devant la cour de cassation. C'est cette juridiction qui a adressé à la CJCE des questions préjudicielles dont la plus importante est celle de savoir si l'infraction à une clause limitant la commercialisation du licencié pouvait empêcher l'épuisement du droit de marque.

165. La décision : le droit au pied du luxe. Examinant les questions, la CJCE précise que « *le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux-ci en cause au principal pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige que confèrent auxdits produits une sensation de luxe* »⁵⁶⁸.

Il apparaît donc que le contrat de licence n'est pas une simple autorisation de distribution puisque le licencié fabrique les produits. Le licencié utilise le monopole lorsqu'il appose la marque sur des produits, et lorsqu'il met ceux-ci sur le marché communautaire, ils sont censés être distribués par une personne ayant obtenu le consentement du titulaire de la marque⁵⁶⁹. Le sens du contrat de licence englobe d'ailleurs la totalité du monopole. La jurisprudence a largement fait allégeance à cette acception du contrat de licence en le considérant comme exprimant le consentement du titulaire de la marque⁵⁷⁰. La reconnaissance que la vente à un soldeur porte atteinte à la qualité,

⁵⁶⁸ CJCE, 23 avril 2009, *op. cit.*, pt. 37.

⁵⁶⁹ Dans l'arrêt du 22 juin 1994, aff. C-9/93, points 34, 37 et 38, IHT Internationale Heiztechnik et Danziger, « *la mise dans le commerce par le licencié est un cas d'épuisement du droit conféré par la marque, car les deux entreprises sont liées économiquement, et le concédant a la possibilité de faire respecter la fonction essentielle du droit par le licencié* ».

⁵⁷⁰ CJCE, 23 mai 1978, aff. 102/77, point 7, Hoffmann-Laroche ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, point 30, Philips ; CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, point 26, *Gillette Company et Gillette Group Finland*. Cependant, les clauses incluses dans le contrat de licence qui déterminent géographiquement, territorialement, la distribution du licencié sont suspicieuses et donc interdites, car elles aboutissent à des partages et cloisonnements du marché, heurtant forcément le principe de libre circulation des marchandises.

ici, notamment la sensation du luxe⁵⁷¹, fonction essentielle de la marque, ne peut donc entraîner valablement que le non épuisement du droit de marque. Le luxe bénéficierait alors d'une dérogation spéciale avec la réserve de l'appréciation du juge des circonstances du type de commercialisation qui porterait atteinte à la renommée de la marque.

On peut affirmer que le contrat de licence d'une marque de prestige et de luxe n'entraîne pas l'autorisation de mise sur le marché lorsque les conditions de commercialisation ont été violées par le licencié. En outre, ces conditions sont opposables au tiers acheteur à travers la fonction de garantie de qualité ou de réputation.

II. La fonction de réputation et de qualité

166. Une révolution copernicienne. La fonction de garantie d'identité d'origine sera reliée à la fonction de qualité comme le témoigne cet arrêt qui a provoqué une véritable révolution copernicienne en droit de marque. Il n'y a en effet en l'espèce aucune atteinte à la fonction de garantie d'origine qui constitue le critère ultime de la caractérisation de la contrefaçon en cette matière⁵⁷². Cependant l'ensemble de la doctrine estime que la décision est cohérente. Tout

⁵⁷¹ Nicolas CUSACQ, « Le luxe et le Droit » : « *La notion de luxe suscite simultanément des sentiments contradictoires tels que l'admiration et la suspicion. Le Droit positif reflète cette ambivalence, car s'il protège l'industrie du luxe, il accueille certaines règles qui traduisent sa défiance à l'égard des dépenses somptuaires. D'une manière générale, l'évolution législative et jurisprudentielle est favorable à l'univers du luxe notamment en raison de son importance économique. Il profite parfois d'une protection renforcée, ce qui est original, car le luxe n'est pas une notion juridique et sa définition varie selon les branches du droit. L'industrie du luxe a par exemple demandé et obtenu que la théorie du parasitisme et le droit de la distribution sélective protègent la spécificité de sa production. À l'aune de cette bienveillance, la suspicion du droit civil et fiscal à l'égard du luxe fait figure d'exception.* » : *RTD Com*, 2002, p. 605. V. aussi : C.-A. MAETZ, *La notoriété. Essai sur l'appropriation d'une valeur économique*, *op. cit.*, n° 138, p. 135 ; G. CORDIER, « L'image de marque et le préjudice de contrefaçon », *Cahiers de droit de l'entreprise*, n°4, Juillet- août 2007, p.45 ; F. POLLAUD DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 1621.

⁵⁷² E. AGOSTINI, note sous Cass. Com. 2 décembre 1997, D. 1998, p. 604-605 : « *Cependant, il est des hypothèses où, quel que soit l'épuisement ou le maintien des droits, la protection de la marque s'impose. Tel est le cas principalement quand les modalités de distribution et de présentation du produit altèrent la perception du signe par le consommateur. Ici, la logique juridique et la logique commerciale se conjuguent pour interdire l'expropriation pour cause d'utilité privée que réalise la dévalorisation de la marque du fait de son exploitation sauvage* ». Contra : M. MALAURIE-VIGNAL note sous CA Paris, 1^{er} oct. 1997, D. 1998, p. 445-450 : « *A notre sens, les difficultés afférentes à la commercialisation et à la distribution relèvent du premier chef du droit de concurrence et de distribution... En se plaçant sur le terrain des marques et en admettant que l'existence de réseau constitue un juste motif pour le titulaire de la marque de s'opposer à la revente hors réseau, la Cour de Paris admet donc que le titulaire de la marque puisse agir pénalement en contrefaçon ou civilement sur le fondement de l'usage illicite de la marque d'autrui* ».

dépend de l'interprétation de la clause initiale⁵⁷³ et la marque d'exception semble jouir vraisemblablement d'une protection également ou adéquatement exceptionnelle⁵⁷⁴. Les raisons de cette protection renforcée⁵⁷⁵ : l'absolutisme du critère économique⁵⁷⁶ fondé sur le prestige résultant des investissements importants sur l'image des marques de prestige et des produits de luxe ajouté la spécificité des réseaux de distribution sélective. C'est dire que la règle de l'épuisement n'est plus aussi intangible, puisque le titulaire d'un droit peut encore agir dès lors qu'il parvient à démontrer que la mise sur le marché de ces produits porte une atteinte sérieuse à la réputation ou à l'image d'un produit marqué⁵⁷⁷. Selon d'ailleurs une partie de la doctrine, l'épuisement des droits a révélé la fonction de réputation de la marque⁵⁷⁸.

On peut valablement prétendre dans l'espace africain que cet important arrêt Copad doit trouver application en ce sens que l'inobservation des clauses d'un contrat de licence entraînerait la renaissance du droit sur la marque. Dans ce cas, le titulaire n'aurait pas donné son consentement à la commercialisation ultérieure des produits dans des conditions dépréciatives de leur valeur. Du reste la décision va dans le sens du renforcement des pouvoirs des titulaires de marques, à travers l'importance de leur consentement (A) à la mise sur le marché du produit et aussi la préservation de la qualité par les conditions de vente (B).

⁵⁷³ « Si l'on considère que la condition de commercialisation est incluse dans la fonction essentielle de la marque, et les conditions qui peuvent entraîner une modification de la perception du produit restent sous le contrôle du titulaire de la marque(...) Soit, la condition de commercialisation ne relève pas de l'article 8 § 2 (bien qu'il y ait eu infraction à la clause de commercialisation), et le titulaire de la marque voit ses droits épuisés. Dès lors, il ne peut plus poursuivre le tiers que sur le fondement de l'article 7 § 2 », E. TARDIEU GUIGUES, préc., p. 259 ; V. également A. LE GARS, « La contrefaçon des marques de luxe : l'approche du droit commercial (jurisprudence française et européenne) », *Propriété Ind.* n° 12, déc. 2011, étude 21.

⁵⁷⁴ « Dans tous les cas, il semble possible au titulaire de la marque de procéder au contrôle de l'image d'une marque de luxe. À marques d'exception, traitement exceptionnel » : E. TARDIEU GUIGUES, préc., p. 259

⁵⁷⁵ J.-F. BRETONNIERE, « Marques de prestige : une protection renforcée par la CJCE », *Revue Lamy des affaires*, n° 41, août/septembre 2009, p. 23. V. également T. de HAAN, « L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque », *Propriété industrielle* n° 7, juillet 2009, étude 14. L'auteur, estime, à cet effet, que l'arrêt COPAD « constitue une avancée pour les titulaires de marques utilisant un système de distribution sélective, et particulièrement, pour les marques de prestige... Dans ces conditions, il est impératif que les titulaires e marque accordent un grand soin à la protection contractuelle ».

⁵⁷⁶ Y. REBOUL, « L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009. L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ! », *Légicom*, n°44, 2010, 1-15.

⁵⁷⁷ A. LE GARS, « La contrefaçon des marque de luxe : l'approche du droit commercial (jurisprudence française et européenne) », *Propriété Ind.* n° 12, déc. 2011, étude 21 ; V. également Aff. T-19/1992, Yves Saint Laurent et Givenchy, 12 décembre 1996, Rec. P. II-1851

⁵⁷⁸ Y. BASIRE, *La fonction de la marque. Une étude sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, op. cit., n° 391 – 321 : « La fonction de réputation devrait être envisagée de manière autonome indépendamment de la fonction d'identification » : p. 264.

A. *Le consentement : garantie de la protection contractuelle*

167. Consentement et opposabilité aux tiers. Dans les contrats de distribution sélective, le consentement du titulaire du droit exclusif est directement affecté par les comportements ultérieurs des tiers. On ne peut justement manquer de s'interroger sur « *la force obligatoire d'une clause d'exclusivité imposée à un tiers* »⁵⁷⁹. Il n'y aurait plus de frontières entre les parties et les tiers puisque, en apparence, les tiers feraient bien partie du contrat initial⁵⁸⁰. À partir du moment qu'une interdiction est faite à l'une des parties de vendre dans telles conditions les produits marqués qui sont de luxe, la violation d'une telle obligation engagerait nécessairement les tiers. On doit entendre l'élargissement des pouvoirs du titulaire aussi dans ce sens d'un « rejet du dogme de l'autonomie de la volonté » qui permet « *de ne plus déduire le domaine des effets obligatoires du contrat de la délimitation du cercle des personnes qui les ont voulus. Il suffit alors de constater, ou plus exactement de rechercher, les personnes auxquelles le droit subjectif doit opportunément appliquer les effets obligatoires du contrat, en fonction des principes d'utilité sociale et de justice contractuelle* »⁵⁸¹. Le fondement juridique d'un tel rejet en ce qui concerne précisément les contrats de distribution sélective se justifie par l'éventualité d'un affaïssement de la dynamique d'ensemble de tels contrats provenant de la mise en échec de telles clauses. Dans ce contexte, il y aurait une forte relation entre l'implication de l'exécution d'un contrat et l'extension de son effet relatif. Les tiers dans ce contexte, sans être parties au contrat initial, demeurent ou deviennent « *des tiers intéressés gravitant autour d'une sphère commune* » largement perceptible : la réputation de la marque et l'importance de sa valeur commerciale. La trahison de cette dernière à travers le non-respect des clauses agit efficacement sur la fonction « libératoire » du consentement à l'épuisement : le monopole subsiste. À cet égard, le luxe apparaît comme un nouvel élément indéniable, un substrat vital du contrat de licence⁵⁸².

168. Consentement et "goodwill" de la marque. À partir de ce moment, le critère économique peut servir de fondement à toutes les décisions relatives à la protection de la valeur et de la

⁵⁷⁹ M. MEKKI, « Le nouvel essor du concept de clause contractuelle », RDC 2006, p. 1051 et spéc. p. 1067.

⁵⁸⁰ Civ. 3^e, 4 mai 2006, RTD civ. 2006, p. 554, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; JCP 2006 II, 10119, obs. O. DESHAYES : « *Le locataire bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d'exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par les autres locataires, même si ceux-ci ne sont parties au contrat contenant cette stipulation* ».

⁵⁸¹ J. GHESTIN, Ch. JAMIN, M. BILLIAU, *Les effets du contrat*, 3^{ème} éd., LGDJ, 2001, n° 692.

⁵⁸² V. dans ce sens le commentaire de F. HERPE, « La violation d'une licence de marque paralyse-t-elle la règle de l'épuisement des droits ? » à propos d'un récent arrêt de la Cass. Com. 9 oct. 2012, n° 11 – 11094, *EDPI*, 15 déc. 2012, n° 11, 1-6.

notoriété. En effet, les contrats ne sont pas du registre d'un « *coup de foudre* »⁵⁸³ mais s'inscrivent plutôt dans un « *processus volitif* »⁵⁸⁴ tendu vers l'obtention d'un résultat final. Ici, le résultat final obtenu par la technique contractuelle est bien d'exclure les tiers du réseau de distribution comme but assigné au contrat initial afin de préserver le "goodwill" de la marque. Étant donné que le consentement est primordial à l'épuisement, il serait démesuré que le contrat de licence épuise automatiquement les droits du donneur de licence au-delà des limites dans lesquelles ce contrat a été consenti. Les effets de la violation du contrat portent atteinte à l'objet du contrat.

Il apparaît une fois encore le rôle absolu du consentement. Le consentement est donc l'élément subjectif qui libère en réalité la mise en circulation qui est, elle, objective. Sans le consentement, il est difficile que cette dernière atteigne le but qui lui est assigné dans la condition d'épuisement des droits qui est originellement de faire rentrer le titulaire dans ses fonds d'investissement. Il serait alors une condition *sine qua non* de la mise sur le marché et son inobservation paralyserait absolument l'épuisement. L'atteinte à la réputation ternit l'image de marque du produit et obère sa valeur. Dans ce sens, une inobservation des clauses du contrat peut être considérée comme annihilant le consentement qui est une condition liée à la mise sur le marché des produits. À juste titre, M. Yann BASIRE affirme que le consentement est devenu « *caduc* »⁵⁸⁵. Dès lors, il ne peut plus entraîner l'épuisement des droits du titulaire de la marque de luxe. La seule allure de prestige redonne au consentement sa place incontournable dans l'épuisement des droits puisqu'il en est d'ailleurs la clef de voûte, notamment dans la préservation de la qualité des produits par les conditions de vente.

B. La préservation de la qualité par les conditions de vente

169. La garantie de qualité pour le consommateur. Les conditions de vente peuvent affecter la qualité de la marque. Elles peuvent ainsi déprécier la valeur ou l'image de marque des produits en question et galvauder le "goodwill" du produit. On ne peut manquer de faire la relation entre le consommateur et le droit de marque comme le remarque justement le professeur G. BONET : « *on a la satisfaction de constater qu'ainsi... la marque n'apparaît plus comme la portion*

⁵⁸³ J. M. MOUSSERON, « La durée dans la formation du contrat », *Etudes Jauffret*, 1974, PUAM, p. 509.

⁵⁸⁴ Y. GUENZOU, *La notion d'accord en droit privé*, LGDJ, n° 117.

⁵⁸⁵ Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Essai pour la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, *op. cit.*, n° 316, p. 259.

congrue de la propriété industrielle, mais comme une importante garantie de qualité pour le consommateur..., l'élément essentiel du système de concurrence non faussé »⁵⁸⁶. En d'autres circonstances, les juridictions avaient fait prévaloir les règles de la responsabilité civile⁵⁸⁷ et non celles d'une responsabilité pour contrefaçon. Il faut se rendre à l'évidence que le réseau de distribution sélective devient par-là un motif légitime pour le titulaire de s'opposer à la commercialisation ultérieure chaque fois que les clauses contractuelles seront violées en tenant compte des destinataires de la revente ainsi que des « *conditions spécifiques de commercialisation des produits de prestige* »⁵⁸⁸. Il semble que là, il y a une extrapolation qui profite au droit sur la marque. La décision a fait jurisprudence puisqu'elle a été suivie d'autres qui sont favorables aux marques de luxe comme la célèbre affaire Chanel contre Galeries rémoises⁵⁸⁹.

L'approche du réseau de distribution est très protectrice de la marque, car à la différence du changement, il n'y a pas la suppression ou l'apposition d'une marque. Cette approche converge vers la prise en compte du risque de dilution.

170. Le préjudice de dilution. En ce qui concerne la marque de luxe, la protection renforcée est due au préjudice de dilution encouru par le titulaire qui peut voir sa marque complètement banalisée à la suite du changement intervenu dans le conditionnement ou dans l'inobservation des clauses des contrats de licence. Ce préjudice porté au signe distinctif est nommé indifféremment préjudice de « grignotage », « brouillage », « blurring » ou « perte d'unicité ». On peut alors considérer que ce préjudice est constitué dès que « *le signe cesse d'être unique, toutes spécialités confondues* »⁵⁹⁰. Une telle extension de la constitution du préjudice menacerait l'une des

⁵⁸⁶ G. BONET, « La protection de l'image de marque dans la jurisprudence de la Cour de justice », *Colloque en l'honneur du professeur Y. Reboul*, préc., p.122. Voir également Tanguy de HAAN, « L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque », *Propriété industrielle* n° 7, juillet 2009, étude 14 ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 1121 et s., p. 783-785.

⁵⁸⁷ C'est l'exemple de l'arrêt Cartier : Cass. Com., 22 oct. 2002, JCP E 2003, 563, note D. MAINGUY et 1863, note C. CARON : « *L'offre faite par la société Métro à sa clientèle d'une copie servile de la montre Tank dans les conditions dénoncées porte manifestement atteinte à l'image de marque de cette montre qu'elle vulgarise et banalise* ».

⁵⁸⁸ Arrêt Copad, préc., point 51.

⁵⁸⁹ Cass. Com., 23 mars 2010 (3 arrêts), RG n° 09/66987 et 09/65844 et Cass. Com., 24 mai 2011, Chanel c/Galeries rémoises, RG, n° 10/20620 ; CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09, L'Oréal c/eBay : Sur toute la question, v. M.-C. MITCHELL, « La protection des réseaux de distribution sélective : quels outils face à quelle pratiques ? », in Colloque IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une réconciliation*, Collection IRPI, n° 40, 2012, pp. 111-121.

⁵⁹⁰ A. BOUVEL, « Marques et renommée : à propos de l'arrêt "Intel" rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2008 », *Les défis du droit des marques, Colloque en l'honneur du professeur Y. REBOUL*, op. cit., p. 123-132.

fonctions essentielles des marques qui est l'exclusivité dans la spécialité. La célébrité du signe renommé ne peut constituer en aucun cas une ouverture à une exclusivité inconditionnelle dans tous les secteurs d'activité qui trahirait le sens même de la protection des marques renommées qui d'exceptionnelle qu'elle s'entend deviendrait tout simplement banalisée. Mais la commercialisation dans des conditions malsaines⁵⁹¹ sont de nature à porter un préjudice grave à l'image des marques qui sont ainsi banalisées et vulgarisées alors qu'elles ont fait l'objet d'énormes investissements de la part des propriétaires pour accéder à cette image de luxe.

Du reste, ce préjudice n'est plus latéral dans la règle de l'épuisement. En effet, le changement qui affecte le produit mis en circulation par le titulaire du droit industriel, sans poser pas le problème de l'usage concurrent du signe qui ferait intervenir la question d'antériorité⁵⁹², fait écho à la mise en circulation du produit tel que le titulaire le souhaiterait sans aucune dénaturation ultérieure pouvant préjudicier à l'origine du produit comme une atteinte à ses qualités et une violation des clauses concernant les conditions de vente.

171. La plasticité de la notion de motifs légitimes. En définitive, on peut dire que la notion de motifs légitimes est d'une grande plasticité. Elle traduit la réalité d'une législation attribuant de larges pouvoirs aux titulaires du droit sur la marque ; ce qui ne semble pas être le cas du « changement » dans l'Accord de Bangui. L'évolution de la jurisprudence européenne montre toute la relativité de la théorie de l'épuisement voire même sa contingence si l'on s'en tient aux circonstances de la renaissance du monopole des titulaires sur les actes subséquents à la mise dans le commerce. La violation des clauses du contrat qui entraîne le non-épuisement porte un souci de faire prévaloir la propriété de l'incorporel sur la propriété corporelle. Cette dernière est réduite en peau chagrin. Dans l'espace OAPI, une notion aussi vague et imprécise que le « changement » peut aussi conduire à de telles éventualités. C'est dire tout simplement que le droit africain pourrait suivre les traces de l'évolution que connaît la notion de motifs légitimes ; ce qui conférerait imperturbablement, une large envergure à la mise en circulation et donc au monopole des titulaires de droit de propriété intellectuelle.

⁵⁹¹ Cass. Com., 24 mai 2011, Chanel c/Galeries rémoises, RG, n° 10/20620

⁵⁹² Voir Y. REBOUL, « Les antériorités s'opposant au choix d'une marque », Colloque CUERPI, Droit des marques : ce qui va changer, p. 47 sq ; F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 1394.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

172. Le caractère absolu de la mise en circulation. La mise en circulation revêt un caractère absolu qui se manifeste de deux façons principalement dans l'OAPI. D'une part, il y a une relativité de la propriété des acquéreurs finals sur le droit de propriété industrielle et, d'autre part, ce droit peut renaître alors même qu'il semblerait déjà épuisé suite à un changement.

D'abord, la situation de l'acquéreur est caractérisée par une fragilité inhérente à la dissociation originelle des produits incorporant les droits de propriété intellectuelle. De fait, l'acquéreur n'a que la propriété du corporel dénué de l'incorporel. L'épuisement arrive à dépouiller entièrement le produit des droits intellectuels si bien que la possession est écartée afin que le titulaire puisse rester le maître incontesté de son droit. Ainsi, l'acquéreur final est propriétaire du produit, mais privé de la jouissance de l'incorporel dans sa substance valorisante puisqu'épuisée après la mise en circulation licite. Il peut donc opérer sur les produits tous les actes de disposition, sans porter atteinte au droit exclusif⁵⁹³.

Ensuite, la survie du droit exclusif découle du monopole d'apposition de la marque en même temps que de sa fonction de garantie d'origine. Cette fonction constitue l'épine dorsale de tout le droit de marque. Sa violation entraîne la remise en cause du consentement du titulaire à la circulation des produits. La préservation de l'essence des droits de propriété industrielle dans ces conditions impose que le titulaire du droit exclusif retrouve toute l'assiette de son droit, chaque fois qu'un changement affecte les produits. Dans un sens large, le droit interne européen, à travers les justes motifs, fait survivre le droit de marque suite à une violation des clauses contractuelles alors que les produits sont demeurés authentiques. Le consentement révèle ainsi la fonction de garantie de qualité. Mais surtout, il implique la « *distinction fondamentale entre le droit absolu du titulaire et le droit contractuel* »⁵⁹⁴ qui découle du transfert de certaines prérogatives aux licenciés. La primauté de ce droit absolu est sans conteste en cas de violation des clauses contractuelles. C'est ce qui caractérise la manifestation du pouvoir absolu du titulaire sur la mise en circulation.

⁵⁹³ A. FRANÇON, « L'épuisement du droit de marque », *JCP G* 1992, 16655.

⁵⁹⁴ J. PAGENBERG, « L'épuisement des droits en Europe après l'affaire Silhouette. Pour ou contre les importations parallèles » préc., p. 8

CONCLUSION DU TITRE I

173. Une redéfinition du monopole de commercialisation. Ce qui est en jeu dans la notion de l'épuisement, ce n'est pas l'objet du droit de la propriété industrielle. Les produits mis sur le marché ne sont pas les droits de propriété industrielle, car l'objet du droit intellectuel, est immatériel. C'est toujours par une enveloppe, le corporel, que cet immatériel est mis sur le marché.

La mise en circulation n'a pas d'effet sur la quintessence du droit de propriété industrielle. Néanmoins, la propriété corporelle change de titulaire lors de la première commercialisation qui épuise la valeur économique du droit intellectuel. Dès lors le titulaire est privé de tout autre acte subséquent de commercialisation du produit. Désormais le produit, libéré de la prérogative monopolistique, peut circuler sans son emprise tutélaire. À la vérité, l'épuisement considéré toujours comme une limitation des droits de l'inventeur ou du titulaire d'un signe distinctif, apparaît aussi comme une forme de modalité de circulation du produit. Il est une redéfinition des droits du titulaire. Le substrat des droits de propriété intellectuelle est d'interdire. Ici s'opère une redéfinition des actes d'exploitation du titulaire, qui restreint, il est vrai, l'interdiction en permettant une commercialisation par des tiers.

Toutefois, l'interdiction demeure dans son ensemble puisqu'elle ne concerne que le produit mis dans le commerce. Une lecture de la limitation n'est pas la seule possible. Le droit y paraît même indéboulonnable à l'image de la marque qui renaît de ses cendres après une manipulation physique du nouveau propriétaire du corporel ou suite à une violation des conditions de vente des produits de luxe. Une nouvelle mise sur le marché n'est plus opposable au titulaire qui a le droit de l'interdire à cause de la « méconnaissance » de son droit intellectuel.

Tout compte fait, la mise en circulation qui épuise le droit sur les produits protégés, doit être située géographiquement. Étant donné que les droits de propriété industrielle sont des monopoles territoriaux, la nécessité s'impose de déterminer le domaine géographique de l'épuisement.

TITRE II : L'ORIGINALITE DE LA PRÉSERVATION DU MONOPOLE TERRITORIAL

174. Territorialité et mise en circulation. Le droit exclusif d'exploitation est accordé « *chaque fois seulement dans le cadre de l'ordre juridique positif et sous la limite territoriale de l'État. Cela a pour conséquence que ce droit... est territorialement limité et est situé dans l'État de protection correspondant* »⁵⁹⁵. Telle est la définition de la territorialité des droits de propriété industrielle donnée par M. N. BOUCHE. Autrement dit, le monopole de mise en circulation serait limité à l'ordre juridique qui a octroyé le droit exclusif. Malgré l'ubiquité des droits de propriété intellectuelle, ils sont territorialement localisés et limités. De par leur immatérialité, ces droits se retrouvent partout à la fois et en même temps. En revanche, une autre approche est consacrée pour déterminer leur propriété. Ainsi, celui qui obtient, par exemple, un brevet dans un pays A constatera que son brevet n'a pas d'effets au-delà du territoire de ce pays, les autres États ne voulant pas renoncer à l'application de leur propre droit. Dès lors, afin que le même inventeur voie son droit reconnu dans le pays B, ce pays devra lui délivrer lui-même un brevet, dont l'effet sera à son tour limité au seul territoire B. On parle ainsi de « *monopole territorial* »⁵⁹⁶. Le droit est territorialement limité à l'ordre juridique qui lui donne effet. Ainsi se dessine l'économie du principe de territorialité.

175. Un dogme. Le principe de territorialité est si fondamental aux droits de propriété intellectuelle qu'il est élevé « *au rang de dogme en tant que formule magique commode* »⁵⁹⁷. Il serait tout simplement de l'ordre de l'évidence. Incontestablement, le principe a pris ses racines dans le fait que les droits de propriété industrielle à l'exemple des brevets ou marques, « *donnent lieu à un dépôt ou à un enregistrement* »⁵⁹⁸. Ces divers droits subjectifs n'ont d'effet que sur le territoire de l'État dont un organisme administratif a accordé la concession⁵⁹⁹. On conçoit facilement que dans ces conditions, ils soient privés d'efficacité extraterritoriale : « *seule une concession nouvelle accordée par chaque autorité nationale dans les limites de sa compétence*

⁵⁹⁵ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, préf. F. POLLAUD-DULIAN, L'Harmattan, 2002, n° 324, p. 179.

⁵⁹⁶ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 431, p. 268.

⁵⁹⁷ F. K. BEIER, « La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux », *Clunet*, 1971, pp. 5-30 [16].

⁵⁹⁸ G. KOUMANTOS, « Nouvelles technologies et titulaires des droits », *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec, Collection IRPI, n° 11, 1993, pp. 15-23

⁵⁹⁹ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 571 ; J. PASSA, *Traité de droit de propriété industrielle*, Tome I, op. cit., p. 50.

territoriale étend la protection à d'autres espaces territoriaux »⁶⁰⁰. Tirant leur source de l'immatérialité ou de l'incorporel, les droits de propriété industrielle doivent être, en principe considérés comme n'ayant pas de territoire. Cependant une démarche fixiste ajoutée à une finalité propre leur assigne, sans doute, de manière opportuniste et judicieuse, un lieu qui caractérise leur naissance et leur validité.

C'est ainsi que la territorialité est, par excellence, le critère « *fondamental* »⁶⁰¹ des droits de propriété intellectuelle. Le principe de territorialité les hypostasie en leur attribuant un centre géographique qui les porte à l'existence et un lieu de dévolution où ils s'exercent. De fait, c'est de l'ubiquité⁶⁰² de ces droits qui est leur vocation à se trouver partout à la fois, que vient aussi le désir de les limiter à des espaces territoriaux fixistes et rigides. Naturellement sans frontières, du fait de cette ubiquité qui caractérise leur objet, ils se sont trouvés juridiquement enfermés et immobilisés dans les limites territoriales⁶⁰³. La doctrine a évoqué une « *localisation ubiquiste* » (M.VIVANT).

176. Signification. Deux sens sont traditionnellement reconnus au principe de territorialité : premièrement le « *caractère déterminant du droit du pays dans lequel le titulaire du droit demande la protection* »⁶⁰⁴ ; deuxièmement, la limitation de l'effet ainsi accordé au territoire du pays d'attribution. C'est la raison pour laquelle « *le droit national ne peut être violé par des actes étrangers et le droit étranger par des actes nationaux* »⁶⁰⁵. Le principe de territorialité joue un rôle cardinal dans la règle de l'épuisement des droits de propriété industrielle⁶⁰⁶. Il en donne une portée limitée de sorte que la mise dans le commerce, pour être licite, doit s'opérer sur un territoire qui est celui de l'épuisement des droits. Il préserve ainsi le monopole territorial des titulaires. La signification de la règle de la territorialité des droits de propriété industrielle en

⁶⁰⁰ C'est d'ailleurs cette raison qui fait que certains auteurs ne concevaient pas que le principe de la territorialité pût s'appliquer au droit d'auteur. Cf. E. BARTIN, « La localisation des monopoles intellectuels (droits de propriété littéraire et artistique et droits industriels) », *Clunet*, 1934, pp. 781-833.

⁶⁰¹ G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Collection IRPI, Litec, n° 11, 1993, p. 89.

⁶⁰² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 111, p. 70.

⁶⁰³ M. NOVIER, *La propriété intellectuelle en droit international privé suisse*, Librairie Droz, Genève, 1996, p. 50 : « Ainsi, les États, en adoptant ce principe (...), veulent conserver leur autonomie en matière de propriété intellectuelle et décider dans ce domaine (économiquement important) en toute indépendance, notamment des conditions d'octroi des biens immatériels, ceci avant tout afin de protéger leurs industries nationales ».

⁶⁰⁴ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, précis Dalloz, 2006, n° 601 ; V. également F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 757.

⁶⁰⁵ Paris, 29 avr. 2009, PIBD, 899. III. 1158.

⁶⁰⁶ Contra. N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, préf. F. POLLAUD-DULIAN, L'Harmattan, 2002, p. 233.

rapport avec l'épuisement contribuera à apporter quelque éclaircie à ce principe cardinal dont la règle même de l'épuisement semble dépendre. Que cette dépendance soit fictive ou véritable⁶⁰⁷, il n'en demeure pas moins que le principe doit être étudié afin de se prononcer plus sereinement sur la question au-delà des préjugés et des appréhensions dogmatiques qu'il véhicule.

177. Plan. Le cadre révèle que le terrain de la territorialité dans l'espace OAPI est plus que glissant. Il faut en établir la véritable signification (chapitre I) avant de prouver la préservation du monopole territorial par une délimitation géographique « *originale* » de l'épuisement des droits dans l'espace OAPI (chapitre II).

⁶⁰⁷ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, préf. F. POLLAUD-DULIAN, L'Harmattan, 2002. L'auteur détache le principe de territorialité de la règle de l'épuisement dont il donne une justification à travers plutôt les fonctions des différents droits de propriété intellectuelle. V° aussi B. CASTELL, *op. cit.*, n° 252.

CHAPITRE I: LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DANS L'ESPACE OAPI

178. Controverse dans le droit de l'OAPI. Le principe de territorialité est très discuté⁶⁰⁸ dans l'espace OAPI dans sa conception originale. Conception complexe qui laisse la place à des supputations heureuses, mais aussi à des doutes énormes traduisant tout simplement l'instabilité de la notion dans la législation de l'OAPI. La doctrine s'est d'ailleurs appesantie sur la légèreté des termes de la législation pour en relever les insuffisances et les approximations⁶⁰⁹. La confrontation des thèses de l'unicité et de l'éclatement des titres conférés⁶¹⁰ dans l'OAPI révèle les hésitations et les incertitudes que la règle de l'épuisement même porte en son sein comme une ombre.

Il convient de se pencher sur l'analyse des textes pour trouver la clé de la signification véritable de la territorialité des droits de propriété industrielle dans l'OAPI. Il n'y a pas lieu de faire mystère sur l'originalité de cette construction dans son esprit d'unifier sans phagocyter les régimes territoriaux de ces droits.

179. Plan. L'analyse des textes sera le lieu de cet examen qui permettra de démontrer d'une part le principe de territorialité de limitation des droits dans l'affirmation du caractère national des droits (section I) et d'autre part la possibilité d'une autre lecture pouvant aboutir à la supranationalité des titres (section II).

⁶⁰⁸ D. EKANI, *L'Union Africaine et Malgache de propriété industrielle : la protection régionale des droits de propriété industrielle*, Thèse, Strasbourg, 1973, p. 43 ; D. EKANI, « L'OAMPI », *Propriété industrielle*, 1966, p. 233 ; R. KIMINOU, « De l'épuisement de droits de la propriété industrielle dans l'OAPI », *préc.*, p. 25. P. EDOU EDOU, *Les incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI)*, thèse, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2005, p. 33 et s.

⁶⁰⁹ R. KIMINOU, *Le brevet africain*, *op. cit.*, p. 304.

⁶¹⁰ D. EKANI, *op.cit.*, p. 232.

Section I : La conception affirmée : le caractère national des titres dans la législation de l'OAPI

180. Un principe de limitation. Le principe de territorialité est le noyau dur de tous les droits de propriété intellectuelle⁶¹¹. Il est encore plus évident pour les droits de propriété industrielle qui sont des titres délivrés par un office national ce qui constitue un acte de puissance publique⁶¹².

Ce principe selon M. Nicolas BOUCHE implique que « *tout droit subjectif de propriété intellectuelle limite son existence et son effet au territoire de l'ordre juridique qui l'a créé* »⁶¹³. L'abstraction des droits de propriété industrielle comme des droits conférés sur l'incorporel ne peut éluder leur existence juridique au point de les déterritorialiser. Même dans l'abstraction la plus totale, dans l'immatérialité ou l'incorporalité qui président à leur existence juridique comme une extraction du néant, les droits de propriété industrielle ne restent pas moins le fruit de la création d'un ordre juridique. Étant des droits privatifs, ils sont obligatoirement liés à un système juridique. Extrait « *du néant* » de l'activité illimitée et débordante de l'inventivité et de la créativité humaines, ils doivent être limités dans le périmètre géographique qui leur a donné une naissance juridique.

181. Particularité de la législation de l'OAPI. Paradoxe ou originalité, la territorialité des droits de propriété intellectuelle dans la législation de l'OAPI s'insère dans un dédale autant de certitudes et que d'hésitations marquant la difficulté du juriste à y pénétrer sans gêne. C'est le résultat du flux et du reflux que l'on observe dans cette législation qui est originellement la transcription d'une prompte volonté des dirigeants africains de réaliser l'intégration régionale⁶¹⁴ : souci primaire et primordial des États nouvellement indépendants dans les années 1960⁶¹⁵. La

⁶¹¹ Pour les droits d'auteur le principe a fait l'objet d'évolution : F. RIGAUX, « Protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité », Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 1990, n° 34, p. 56 ; J.-S. BERGE, *La protection internationale du droit d'auteur, essai d'une analyse conflictuelle*, préf. P. LAGARDE, n° 231sq, LOUSSOUARM, BOUREL, P. de VAREILLES-SOMMIERES, *Droit international privé*, Dalloz, 2007, n° 407 ; C. MARÉCHAL exprime également une telle opinion dans ses récents travaux : en droit d'auteur, « *la protection n'étant accordée qu'à des créations de forme originales, c'est-à-dire exprimant la personnalité de leur auteur, des droits d'auteur sur une même œuvre ne pourraient pas naître de façon indépendante dans plusieurs États membres* » : C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle*, Litec, Coll. IRPI, 32, 2009, p.164. Contra. Cass. 1^{ère} civ., 22 décembre 1959, Arrêt Fox Europa, D. 1960, p. 93, note G. HOLLEAUX ; *RIDA*, juil. 1960, p. 79, chr. DESBOIS : « *Cette solution exerce un attrait sur les partisans du système dans lequel le monopole temporaire est présenté comme une construction artificielle, édifiée sous l'empire de considérations d'opportunité, afin de stimuler la création littéraire et artistique ou l'esprit d'invention : dans cette perspective, les droits d'auteur ne sont rien d'autre qu'une restriction arbitrairement apportée à l'exploitation des œuvres de l'esprit, à la liberté du commerce ; chaque État apprécie souverainement l'opportunité d'instituer de telles entraves et les forge à sa guise* ».

⁶¹² F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle*, op. cit., n° 111, p. 71.

⁶¹³ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité et la propriété intellectuelle*, n° 9, p. 21.

⁶¹⁴ E. MEYER, « La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO », in *Mélanges en l'honneur de Cerexhe*, Larcier 1997, p. 288.

⁶¹⁵ D. EKANI, « L'OAPI », in *Propriété industrielle*, 1966, p. 233.

question était éminemment politique. Peut-être, faut-il retourner aux relations du politique et du juridique pour trouver le fil d'Ariane du principe de territorialité de limitation dans la législation de l'OAPI.

Les États nouvellement indépendants tenaient déjà trop à leur souveraineté toute neuve pour se laisser arracher par quelque velléité de fusion régionale comme le laissait entendre M. D. EKANI : « *Du point de vue du fond du droit, c'est-à-dire des droits et obligations prévus, il apparaît que la législation de l'Union africaine et malgache présente un caractère nettement national* »⁶¹⁶. Cela entraîne évidemment une dichotomie dans la compréhension de la territorialité au regard surtout de l'épuisement. Car, si en elle-même, la territorialité du droit de propriété industrielle est un domaine du « *règne de l'amphibologie* »⁶¹⁷ tenant à la complexité de la notion, elle peut devenir tout simplement occulte dans le cadre de l'OAPI où des voltefaces apparaissent entre ordonnancement intrinsèquement national et esprit typiquement régional de la législation.

182. Cependant, à l'abri de toutes les tergiversations, on peut facilement opérer la localisation territoriale des droits de propriété industrielle⁶¹⁸. Le mouvant caractérise particulièrement ce principe du fait que les législations nationales ont adopté le même accord de Bangui, mais entendent garder leur souveraineté dans une attitude particulière de coopération régionale. Le postulat de départ est simple : un seul dépôt est effectué à l'OAPI ou auprès de l'administration nationale de propriété industrielle d'un État membre et a valeur de dépôt dans tous les autres États membres.

On y perçoit une coexistence du souci d'indépendance qui est reliée à l'impératif d'un développement régional traduisant la délimitation du monopole territorial : le caractère national des titres (paragraphe I) est parfaitement ajusté au caractère transnational de la législation (paragraphe II).

⁶¹⁶ D. EKANI, *L'Union Africaine et Malgache de propriété industrielle : la protection régionale des droits de propriété industrielle*, Thèse, Strasbourg, 1973, p. 43. C'est le contraire sur le plan politique si l'on en tient du moins au discours des leaders panafricain des années 1960 à l'instar de K. N'KRUMAH : « *Individuellement, les États indépendants d'Afrique, pour certains potentiellement riches, pour d'autres pauvres, ne peuvent faire que peu de choses pour leur peuple. Ensemble, en s'aidant mutuellement, ils peuvent obtenir beaucoup... en créant une union politique qui, par ses succès ; deviendra un exemple pour un monde divisé* ».

⁶¹⁷ AUBRY, « De la notion de territorialité en droit international privé », *Clunet*, 1900, pp. 689-704, spéc. p. 689.

⁶¹⁸ C'est une question qui n'a plus beaucoup d'intérêt : v. N. BOUCHE, *op cit.*, n° 304, p. 172.

Paragraphe I : La primauté du caractère national des titres de l'OAPI

183. Une conception nationale des droits de propriété intellectuelle. D'éminents auteurs africains épousent largement la conception nationale des droits de propriété intellectuelle de l'espace OAPI. L'un des pionniers du droit de la propriété intellectuelle africain M. EKANI est largement de cet avis. De même, analysant les articles 2⁶¹⁹ et 3⁶²⁰ de l'Accord OAPI, M. Paulin EDOU EDOU estime qu'il faut tirer là deux principales conclusions.

La première, conforme aux dispositions précitées, exprime indubitablement que les droits de propriété industrielle, tel que prévu par les annexes, sont des droits nationaux. Autrement dit, selon l'auteur « *un droit obtenu à l'OAPI est, comme le dit l'article 2, scindé en faisceaux de droits correspondant au nombre d'États membres de l'OAPI et soumis à la législation de chacun d'eux. Cette construction suppose que les États membres de l'OAPI n'ont pas besoin d'un effort législatif supplémentaire interne, du moins en ce qui concerne le droit substantiel des brevets, des modèles d'utilité, des marques, des dessins et modèles, des noms commerciaux et des appellations d'origine. Un tel effort ne sera envisagé qu'en vue de contrôler les insuffisances ou lacunes du "droit communautaire" »*⁶²¹. La seconde conclusion résulte du fait que, quelle que soit la portée donnée au caractère international de l'Accord de Bangui, ce dernier ne paraît pas avoir d'incidence sur les piliers de la Convention de l'Union de Paris.

184. Il en découle que les droits de propriété industrielle sont fondés uniquement sur cette appréhension fondamentale que ce sont des droits subjectifs limités aux ordres juridiques dans lesquels ils prennent naissance par l'intermédiaire de l'OAPI. En ce sens, l'espace de l'OAPI ne constitue pas un territoire unique supranational ou même communautaire, mais un territoire morcelé en de territoires nationaux indépendants. Ainsi, le principe de territorialité signifierait également dans l'OAPI que le droit est « *protégé dans les limites de l'État qui reconnaît ce droit* »⁶²². Et cette reconnaissance, même si elle provient de titres attribués par l'OAPI, vaut

⁶¹⁹ Article 2 : de la création et des missions : article 2 al. 2 : « *L'Organisation tient lieu pour chacun des États membres de service national de la propriété industrielle, au sens de l'article 12 de la Convention de Paris susvisée et d'organisme central de documentation et d'information en matière de brevets d'invention* ».

⁶²⁰ Article 3 alinéa 1 : « *Les droits afférents au domaine de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet* ».

⁶²¹ EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 40

⁶²² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 111 ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 431 ; D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises...*, *op. cit.*, p. 23 ; N. BOUCHE, *op. cit.*, n° 9, p. 21-22.

territoire national par territoire national c'est-à-dire État par État. Cette approche est conforme à la Convention de l'Union de Paris.

En écartant deux des piliers de cette Convention, que sont l'assimilation de l'unioniste au national⁶²³ et les droits de priorité unioniste⁶²⁴ — car l'on peut prétendre qu'ils n'entrent pas directement dans le champ de notre étude concernant la territorialité du droit de propriété industrielle — il faut s'appesantir successivement sur les deux autres piliers que sont le principe d'indépendance des titres dans la législation de l'OAPI (I) et la validité nationale des titres (II).

I. Le respect du principe de l'indépendance des titres

185. L'Accord de Bangui est un traité international intégré directement dans la législation interne de chaque État membre. Ce sont les articles 2 et 3 de l'Accord qui impriment à la législation de l'OAPI sa spécificité. C'est à travers les dispositions de ces articles qu'on peut retrouver une dynamique propre à chaque droit interne des pays de l'OAPI qui conforterait l'idée de territorialité purement nationale et non régionale. L'article 2 fait des droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes de l'Accord, des droits nationaux indépendants soumis à la législation de chacun des États membres. L'article 3 renchérit en précisant que : « *les annexes à l'Accord contiennent respectivement les dispositions applicables dans chacun des États membres* ».

Manifestement, l'interprétation donnée par les uns et les autres de ces deux articles diffère selon que les auteurs ont en vue l'idée de privilégier le critère des droits comme étant soit national, soit supranational. Mais il n'y a pas de doute que ces deux articles affirment la primauté du caractère national à travers l'applicabilité « *à chacun des États membres* ». Il y a, ici, une exclusion d'une

⁶²³ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 116 : *Le principe de l'assimilation de l'unioniste ou encore traitement national est la condition sine qua non d'une protection internationale : l'article 2 de la CUP impose à chaque État signataire d'assurer aux ressortissants des autres États signataires (et aux personnes assimilées par l'article 3) le même traitement qu'à ses nationaux, c'est-à-dire de leur octroyer les mêmes droits et les mêmes recours moyennant aussi les mêmes obligations* ». V. également : Y. PLASSERAUD & F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention*, La Documentation française, Paris, 1986, p. 78.

⁶²⁴ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 118 : *Le dépôt d'un titre de propriété industrielle dans un pays de l'Union permet au déposant de jouir d'un délai de priorité pour effectuer un dépôt dans les autres pays de l'Union (article 4) : « Grâce à ce droit de priorité, il ne court pas le risque qu'on lui reproche, au second pays le défaut de nouveauté de la seconde demande résultant de la publication de la première ou le risque qu'une autre personne effectue le dépôt du même objet avant lui dans le second pays » : p. 72 ; Y. PLASSERAUD & F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention, op. cit.*, p. 78.*

applicabilité à un ensemble unifié d'États. Ceci traduit une mise en exergue du principe de l'indépendance des titres au sein même de l'OAPI.

La doctrine a essayé de dégager les points essentiels de la territorialité en les confinant aux droits exclusifs d'un titulaire sur les biens immatériels dans un pays. En somme, il y a autant de droits exclusifs sur un bien immatériel que de pays distincts, ces droits n'offrant de protection que pour le territoire du pays qui les aurait accordés⁶²⁵. La territorialité entraînant l'indépendance des droits parallèles sur les inventions ou les marques a pour corollaire immédiat l'interdiction de prendre en considération les faits étrangers⁶²⁶ à l'ordre juridique concerné. C'est ainsi que le Doyen BATTIFOL a pu estimer que les droits sont protégés à partir du fait que « *l'organisation juridique impose une séparation de principe entre les droits qui peuvent être invoqués sur cette même invention dans les différents pays* »⁶²⁷.

186. Le caractère national indiscutable du brevet. Le cas du brevet est plus frappant. En effet, de tous les droits de propriété industrielle, le brevet est certainement celui qui a le plus de poids sur le plan industriel ; il draine l'idée de développement industriel⁶²⁸. La forte inclination du brevet à promouvoir le développement des économies nationales a pour corollaire sa forte protection. Son caractère national n'a jamais été discuté. Il a donc été affirmé que le droit de brevet est un droit à caractère fortement territorial⁶²⁹. Il y a une forte tendance qui admet que le droit de brevet est territorialement limité et qu'il n'a de valeur et de consistance, donc d'effets qu'à l'intérieur des limites territoriales du pays qui l'a accordé⁶³⁰. Aujourd'hui, ce caractère fortement nationaliste ne fait plus de doute pour les autres droits de propriété intellectuelle.

187. Une consécration de l'échec de la théorie de l'universalité de la marque. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi pour la marque. Au début du 20^e siècle, le principe de l'usage

⁶²⁵ N. BOUCHE, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, *op. cit.*, p. 161.

⁶²⁶ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 254ss. J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, *op.cit.*, n° 187 et 560 sq. ; D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises...*, *op. cit.*, p. 23.

⁶²⁷ BATTIFOL, *op. cit.*, 1971, t. 2, n° 532, p.12.

⁶²⁸ Y. PLASSERAUD & F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention*, La Documentation française, Paris, 1986, p. 75 ; J.-M. MOUSSERON, *Traité de brevet*, « Introduction », p. 19.

⁶²⁹ C'est d'ailleurs sur ce fondement que l'épuisement des droits a été appliqué pour la première fois par le Reichsgericht dans un arrêt du 26 mars 1902 : « *Le brevet concernant un procédé a pour effet que personne, hors le titulaire (et les personnes qu'il aurait autorisées) ne peut fabriquer le produit selon le procédé et le mettre dans le commerce à l'intérieur du pays* ». Cf. également *Brevets et sous-développement*, Litec,

⁶³⁰ La Cour d'appel de Douai (précitée) énonce que « *pour les brevets obtenus à l'étranger, le principe fondamental des brevets d'invention, conséquence de la territorialité de la loi pénale comme de la loi administrative, interdit au titulaire des brevets étrangers, l'exercice en France de l'action en contrefaçon comme de la saisie* ».

attributif⁶³¹ des droits sur la marque a contribué largement à la percevoir comme un droit universel, avec un statut personnel. C'est le jurisconsulte allemand KÖHLER qui, jetant les bases de cette doctrine, avait donné un caractère accentué à la personnalité et à l'universalité du droit sur la marque. La marque déposée dans un pays est alors considérée comme un bien unique et comme un droit personnel, attaché à la personne du titulaire. Elle est « *un signe distinctif de la personnalité qui avait fabriqué le produit, l'expression de l'activité de ce producteur* »⁶³². C'est la théorie personnaliste qui permettait à l'auteur allemand de poser les jalons de la théorie de l'universalité inaugurée par l'arrêt Hoff⁶³³. En effet, étant un droit personnel équivalant à la signature du producteur, la marque « *a la même valeur partout* »⁶³⁴ : sa « *protection pouvait s'étendre au-delà des frontières* »⁶³⁵. Un tel effet permettait à cet auteur d'affirmer la théorie de l'universalité de la marque qui signifie que ce droit pouvait être reconnu partout dès l'usage attributif. L'Allemagne et la Suisse avaient pendant longtemps appliqué cette théorie avant de l'abandonner respectivement en 1927⁶³⁶ et 1952. C'est à la Conférence de Londres en 1934⁶³⁷ que s'était imposé le triomphe de la territorialité de la marque. Dès lors, elle fut reconnue comme un droit qui confère un monopole territorial à son titulaire⁶³⁸.

Cependant, les marques notoires échappent au principe de la territorialité. En effet, ce ne sont pas des marques qui sont enregistrées car leur notoriété sur le plan du droit intellectuel dépend pour une large part de la reconnaissance dont elle jouit auprès d'une large fraction du public. On connaît la difficulté qui caractérise la définition de la notoriété⁶³⁹. La marque dite notoire peut ne pas être enregistrée. Ce défaut ne le prive pas pourtant d'effets juridiques efficaces quant à sa validité comme une marque dont l'existence est pleinement reconnue.

⁶³¹ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 1367, p. 749 : « *C'est la loi de 1964 qui a été un tournant décisif en droit français se caractérisant par le fait que « la marque qui a toujours un caractère facultatif, s'acquiert par le seul dépôt et non par usage* » ; F. OSTERTAG, « *Du régime international de la propriété industrielle* », *Propriété industrielle*, 1942, p. 112.

⁶³² P. ROUBIER, *op. cit.*, n° 250, p. 506.

⁶³³ RG, 2 oct. 1886, RGZ 18, 28 cité par N. BOUCHE, *op. cit.*, p. 191 : une firme hambourgeoise violait le droit de marque allemand de la firme berlinoise Hoff aux États-Unis (commercialisation de la bière Hoff) ; G. DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, Litec, 1976. Voir le premier chapitre « *Territorialité, universalité et droit unioniste* », pp. 9-17.

⁶³⁴ P. ROUBIER, *op. cit.*, n° 250, p. 507.

⁶³⁵ L. VAN BUNNEN, *Aspects actuels de marques dans le Marché commun*, Bruxelles, 1967, n° 270.

⁶³⁶ C'est l'arrêt Hengstenberg qui a mis fin à l'application de la théorie de l'universalité en Allemagne : RG, 20 sept. 1927, RGZ 118, p. 76 cité par N. BOUCHE, *op. cit.*, p. 191.

⁶³⁷ Conférence de Londres de 1934 : l'article 6 D consacre l'indépendance des marques d'importation par rapport à la marque d'origine pourvu qu'elles soient conformes à la législation du pays d'accueil.

⁶³⁸ P. COMBEAU, « *La localisation territoriale des marques* », in *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant. Etudes sur la propriété industrielle, littéraire et artistique*, 1960, p. 55.

⁶³⁹ Supra, n° 129.

En effet, la marque notoire déjoue le principe de territorialité⁶⁴⁰ par le simple fait que sa validité est présumée dans tous les Etats à cause notamment de l'aura de sa notoriété. C'est ainsi donc que le titulaire d'une marque notoire peut s'opposer à l'enregistrement du signe par un tiers ou agir en nullité de cet enregistrement dans un pays où la marque notoire n'est pas enregistrée. On perçoit alors que le principe de territorialité semble inefficace devant cette présomption irréfragable de notoriété. Il y a, à proprement parler, une extension de la protection de la marque notoire⁶⁴¹.

Toutefois, il y a une limite qui est posée à cet élargissement de la protection des marques notoires puisque ces dernières obéissent malgré tout au principe de spécialité⁶⁴². La doctrine a vivement souhaité que les exceptions apportées au principe de territorialité de la marque ne consacrent pas la théorie de l'universalité qui est contestable en cas de marque déposée et serait dangereuse lorsque la propriété se fonde sur un acte d'usage en raison de la précarité de la preuve en la matière⁶⁴³. À cet égard, il faut relever que le contenu de l'article 6 bis de la CUP relatif à la marque notoire constitue « *un subtil équilibre entre la rigidité de la territorialité et la permissivité de l'universalité* »⁶⁴⁴.

Il faut dès lors souligner que sur un plan général, le principe de territorialité gouverne le droit de marque et la doctrine est unanime pour préjuger de l'effet uniquement territorial de ce droit. Il est acquis que ce droit est, tout comme le brevet, rattaché uniquement en tant que bien incorporel au territoire qui l'a vu naître.

188. Des droits limités au territoire de l'ordre juridique : le caractère indépendant des titres nationaux. Il est unanimement admis que les droits de propriété industrielle présentent un effet territorial. Leurs titulaires détiennent un monopole d'exploitation limité au territoire national⁶⁴⁵ de chaque État où ils jouissent d'une protection. En considérant que le droit de propriété industrielle est un droit subjectif, le sens de territorialité tel qu'employé implique une limitation

⁶⁴⁰ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op.cit.*, n° 1302 : « *La marque notoire s'émancipe aussi d'un autre grand principe du droit des marques : le principe de territorialité* ».

⁶⁴¹ M.-A. PEROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », *RTD Com.* 1966, p. 9 ; P. MATHELY, Rapport de synthèse congrès AIPPI, Berlin, 1962, *Annuaire* 1962, n° 12.

⁶⁴² J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, n° 1448, p. 798.

⁶⁴³ A. CHAVANNE, « La notion de premier usage de marque et le commerce international », *Mélanges en l'honneur de P. Roubier*, préc., p. 385.

⁶⁴⁴ C.-A. MAETZ, *La notoriété. Essai sur l'appropriation d'une valeur économique, op. cit.*, n° 138, p. 135.

⁶⁴⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, Economica*, 2011, n° 111, n°571 ss : « *Du caractère incorporel des droits intellectuels découle en partie un autre élément commun à tous ces droits : les droits de propriété intellectuelle ont un caractère territorial* » : p. 70.

spatiale de ce droit (droit de brevet, droit de marque...) à un territoire déterminé, celui notamment de l'ordre juridique qui l'a créé⁶⁴⁶. Un droit de propriété industrielle n'a d'existence et d'effet qu'à l'intérieur de l'ordre juridique qui l'a créé⁶⁴⁷. Les droits de propriété intellectuelle par l'effet de ce principe de territorialité deviennent des droits territoriaux,⁶⁴⁸ car en dehors ou à l'extérieur du territoire de l'ordre juridique qui les a créés, ces droits n'ont ni existence ni effet⁶⁴⁹. C'est la « *territorialité absolue* »⁶⁵⁰ des droits de propriété industrielle. Manifestement, elle apparaît comme une règle de rattachement qui soumet au droit national les conditions d'existence, le contenu, la validité et l'extinction des droits de propriété intellectuelle. Elle est conforme au principe d'indépendance des droits relatif aux articles 4 et 6 de la Convention de Paris, même si ces derniers ne se prononcent pas sur la loi applicable⁶⁵¹.

Si le principe de la territorialité a été accepté par plusieurs auteurs, il n'en demeure pas moins que la doctrine requiert parfois une atténuation de ses effets⁶⁵². On ne peut que renier difficilement le caractère indépendant des titres qui sont nationaux. En effet, rien dans la législation OAPI ne permet d'affirmer que l'Accord prévoit une extension territoriale des droits en dehors des limites géographiques propres à chaque État souverain de l'Organisation. Le principe de l'indépendance des titres a pour corollaire la validité nationale des droits.

⁶⁴⁶ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 69.

⁶⁴⁷ F. POLLAUD-DULIAN : « La loi nationale ne peut créer de droit subjectif que pour son propre territoire », *Propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 571, p. 314.

⁶⁴⁸ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n° 74 et 75 ;

⁶⁴⁹ En matière de brevet : Lyon 13 déc. 1889, Ann. 1891, p. 238 ; JDI 1892, p. 479 ; Besançon, 28 juillet 1909, JDI 1910, p. 542 ; TGI Paris 4 mai 1971, Rev. Crit. DIP, 1974, p. 110, note BONET ; RTD Com, 1972, p. 357, obs. CHAVANNE. En matière de marque : TGI Seine 2 mars 1963, JDI 1964, p. 321, obs. J. SIATELLI.

⁶⁵⁰ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 191.

⁶⁵¹ Y. PLASSERAUD & F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention*, *op. cit.*, p. 76 : ces auteurs affirment justement que le texte de la CUP facilitait « l'articulation entre elles des diverses lois nationales ».

⁶⁵² J. B. BLAISE et STENGER, *J.-Cl. Dr. Int.*, fasc. 563-A, 1^{er} cahier-C. Ces auteurs ajoutent que : « la compétence juridictionnelle n'est pas toujours liée à la compétence législative. La situation du bien peut justifier une règle de compétence ordinaire, mais ne peut fonder son caractère exclusif. Ne pas se déclarer incompétent est une chose ; se déclarer seul compétent en est une autre ». Cf. également A. HUET, « L'incidence de la territorialité des marques et des brevets nationaux sur la compétence des tribunaux français en matière contrefaçon », *Mélanges J.-J. BURST*, *op. cit.*, p. 253 s. L'auteur relève l'absence d'incidence du principe de territorialité sur la compétence des tribunaux civils alors que la compétence des tribunaux répressifs en dépend entièrement : « Le caractère national de la marque ou du brevet étant, dans tous les États du monde, un élément constitutif de l'infraction de contrefaçon, la loi d'un État étranger ne peut pas punir un acte, même accompli sur son territoire, qui contrefait une marque ou un brevet français », p. 270.

II. L'affirmation de la validité nationale des titres

189. Un corollaire du principe de l'indépendance. La spécificité de la législation de l'OAPI se retrouve donc finalement dans le fait que l'Organisation légifère pour tous les États. Elle est au-dessus de tous les ordres juridiques internes qu'elle alimente par les produits de sa législation, donc un caractère supranational. L'uniformité de législation ne serait donc pas forcément une unité de l'espace malgré la centralisation des procédures et la mise en place d'un office commun. La législation OAPI est donc incorporée dans chaque ordre interne. Par conséquent, la validité des titres est nationale. Les titres conférés dans l'espace OAPI sont donc des titres nationaux. Ils n'ont d'effets que dans les États où ils sont localisés.

190. Un dénominateur commun des droits subjectifs. Pour M. Nicolas BOUCHE, le principe de la territorialité fortement aligné sur la validité nationale des droits de propriété intellectuelle, n'est pas seulement un apanage de ces derniers. Il en est ainsi pour tous les droits subjectifs sans exception aucune. Il affirme que « *chaque ordre juridique ayant ses propres règles de droit, qui seules ont une valeur juridique pour lui, la vie juridique qui en résulte est aussi propre à l'ordre juridique qui la crée en application de ses propres règles de droit. Ainsi en est-il de tout droit subjectif. Tout droit subjectif est le fruit spécifique d'un ordre juridique* »⁶⁵³. L'hypothèse n'est pas différente dans l'espace OAPI. Malgré une législation transnationale, les droits subjectifs que sont les droits de propriété intellectuelle et particulièrement les droits de propriété industrielle sont des droits purement subjectifs. Ils ne relèveraient, en principe, que de l'ordre juridique de chaque pays signataire de l'Accord de Bangui⁶⁵⁴.

191. Des ordres juridiques différents au sein d'une législation uniformisée. En effet, l'on est, ici, en présence d'ordres juridiques différents. La vie juridique dans les différents pays de l'espace OAPI demeure distincte. Elle est loin d'être commune à tous les ordres juridiques qui animent les textes uniformisés de manière radicalement différente. M. Nicolas BOUCHE, très catégorique à cet effet, soutient : « *Ces règles juridiques pourront être semblables d'un ordre juridique à un autre, il en résultera alors des situations juridiques semblables entre différents ordres juridiques, elles ne constitueront pas néanmoins une réalité unique, commune à ces ordres*

⁶⁵³ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 164, p. 111.

⁶⁵⁴ Article 3. 1 : « *les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet* ».

*juridiques*⁶⁵⁵». Ainsi, on peut valablement affirmer que le caractère intrinsèque de l'Accord de l'OAPI importe peu en tant que texte uniformisant. Dès la réception dans chacun des ordres juridiques, chaque État se crée sa propre vie juridique, conformément à ses règles pourtant uniformisées.

192. La particularité de l'Accord de Bangui. La spécificité de la législation OAPI est donc son incorporation dans chaque ordre interne d'une loi uniforme afin que chaque État soit dispensé de faire une œuvre de législation⁶⁵⁶. C'est la particularité⁶⁵⁷ de cette législation qui, même à la lisière de l'intégration et de la fusion, arrive encore à s'y démarquer et à prôner l'autonomie des titres qui sont nationaux. Elle semble se borner juste à une intégration législative en se déroband à une fusion envahissante. La validité nationale des titres met une nette différence entre la somme des territoires ayant accordé le titre par un seul dépôt valable pour tous et la dérobande à une union métaphysique proscrite.

De fait, l'Accord est demeuré dans une approche très restrictive de la territorialité dans l'espace. Une telle interprétation de la territorialité est dans la logique du droit de propriété intellectuelle⁶⁵⁸. Il y a vraisemblablement plusieurs pays avec ostensiblement différents ordres juridiques internes. Chaque État ayant généralement « sa propre législation » et son ordre juridique interne bien déterminés.

Ainsi donc, avec l'Accord de Bangui, toutes les législations sont pareilles, c'est-à-dire identiques, quant à la gouverne des droits de propriété industrielle. Une législation harmonisée et unifiée régit chacun des différents ordres internes de chaque État en la matière. Cela constitue « *un exemple original* »⁶⁵⁹ de la façon dont peut être appréhendée la territorialité à travers le principe de l'indépendance des titres vu de l'œil unique du législateur OAPI. Cette particularité d'une validité nationale des titres peut d'ailleurs induire en erreur et inciter à prétendre précocement

⁶⁵⁵ Ibid. n° 211, p. 131.

⁶⁵⁶ P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 165.

⁶⁵⁷ On en arrive obligamment à cette curieuse conséquence que les droits nationaux sont absolument détachés de l'expérience de la transnationalité, les exigences communautaires étant mises entre parenthèses.

⁶⁵⁸ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 601 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 757. N. BOESFLUG, « La portée territoriale de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst, op. cit.*, pp. 47-59 ; R. KOVAR, « L'importateur et le fabricant plaidant par-devant la cour de justice », in *Mélanges J.-J. Burst*, pp. 273-296 ; A. HUET, « L'incidence de la territorialité des marques et brevets nationaux sur la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst, op. cit.*, pp. 252-272.

⁶⁵⁹ G. MEYO-M'EMANE, « L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : un exemple original de coopération multinationale en matière de propriété industrielle », in *Mélanges offerts à P. Mathély, op. cit.*, p. 257.

que l'épuisement des droits de propriété industrielle est national pour tous les droits de propriété industrielle. Ce qui est loin d'être avéré ! Unification sans unité, tel paraît être le principe de l'OAPI ; d'où l'indifférence du caractère transnational de l'Accord.

Paragraphe II : L'indifférence du caractère transnational de l'Accord OAPI sur l'indépendance des titres

193. Des droits nationaux malgré le caractère international de l'Accord. Le professeur M. VIVANT a théorisé la conception à partir du « transnational » auquel il fait appel dans ses analyses. Le caractère transnational entraînerait *de facto* que les droits de propriété intellectuelle, dans un espace régional, restent et demeurent des « *droits nationaux* »⁶⁶⁰.

Généralement, l'on admet que l'essence des règles régissant la propriété intellectuelle dans l'OAPI est avant tout transnationale. Il y a une seule législation, c'est-à-dire un même corps de règles, qui s'applique dans tous les États. Les mêmes règles prévalent dans tous les pays qui font partie de l'OAPI. Cette évidence est à elle seule incapable de faire pencher le poids de la balance pour une affirmation péremptoire de l'unicité du territoire de l'OAPI. Il faut puiser dans la législation OAPI la source d'une unité différente de l'unicité.

Au lendemain des indépendances, avec la mise en place de l'OAMPI, l'option nationaliste avait incontestablement pris le pas sur la question d'une probable unicité du territoire de l'Organisation. Celle-ci pouvait difficilement être induite de la seule volonté des pays de se mettre ensemble et d'avoir une législation commune. Ce serait une vaine extrapolation que d'inférer l'unité de l'espace de l'unité de législation. Tout compte fait, l'ordre juridique interne diffère d'un État à l'autre⁶⁶¹, chaque État étant souverain. Cela veut dire que l'adoption d'une législation uniforme n'ampute pas ces États de leur responsabilité quant à l'application des dispositions de l'Accord de Bangui dans leur ordre juridique interne, même si on concède à la législation OAPI un « halo supranational ».

⁶⁶⁰ FOYER J. et VIVANT M., *Le droit des brevets*, op. cit., p. 16. En outre, ces auteurs notent : « *Le terme supranationalité imaginé par les créateurs et les théoriciens du droit des Communautés européennes et qui a toujours eu une forte charge politique (plus que juridique), signifie, semble-t-il que les États membres des Communautés peuvent être liés par des règles communautaires sans l'avoir voulu. Tel n'est évidemment pas le cas !* »

⁶⁶¹ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., n° 55, p. 54.

194. L'éviction de la phagocytose des ordres juridiques nationaux. Vraisemblablement, le centre de la question se déplace avec la situation que présente la législation OAPI. Il y a une nette propension à faire valoir plus le critère national. En effet, ici doit être mis en relief le double statut de l'Accord de Bangui. Sur le plan international, on se réfère essentiellement à l'article 4 de la CUP de Paris qui a reconnu dès 1883 le principe de « *l'indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans plusieurs pays* »⁶⁶². Mme TSAKADI relève également dans sa thèse cette propension naturelle des droits de propriété intellectuelle comme des droits fortement subjectifs auxquels la législation uniforme de l'OAPI donne une certaine vigueur à travers leur caractère national⁶⁶³. Le problème trouve sa source dans la validité des titres et surtout dans le principe de l'indépendance des titres. Déjà dans l'Accord de BANGUI de 1977, l'article 28-1 était ainsi rédigé : « *Les droits afférents au domaine de la propriété intellectuelle, tel que prévu par les annexes au présent accord sont des droits nationaux soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet* ». Le caractère indépendant des titres octroyés dans l'espace OAPI s'infère du fait de cette législation qui a plus un caractère national que régional. D'ailleurs, l'Accord révisé de 1999 a retenu le même principe avec les mêmes termes à l'article 3. 1.

Selon M. EKANI, « *la législation uniforme fait l'objet des annexes de l'accord dont les dispositions ont valeur de législations nationales dans chaque État membre : il ne s'agit pas d'une législation commune applicable à un seul territoire, mais de lois nationales qui produisent leurs effets sur le territoire de chacun d'eux* »⁶⁶⁴.

Cette conception a été reprise par une grande majorité de la doctrine africaine relative à la question de territorialité du droit de propriété industrielle. Selon la lettre de la législation OAPI, pareille lecture semble objective d'autant plus que l'OAPI n'a aucune légitimité politique pour établir une quelconque intégration économique pouvant amener une autre conception que celle limitée à chaque ordre juridique interne. Sans esprit d'unification et sans aucun objectif proche ou lointain de donner à l'ensemble du territoire OAPI une certaine homogénéité économique tendant vers une union, les différents ordres juridiques des États de l'OAPI ne peuvent que rester étrangers les uns aux autres dans l'administration des titres octroyés aux titulaires des droits de

⁶⁶² Article 4 CUP.

⁶⁶³ A. C. TSAKADI, *op. cit.*, p.126.

⁶⁶⁴ D. EKANI, L'OAMPI, in *La propriété industrielle*, 1966, p. 233.

propriété intellectuelle. Le caractère international n'a jamais signifié l'annihilation des ordres nationaux en droit de propriété intellectuelle⁶⁶⁵.

195. Une uniformité de législation pour une pluralité d'États. Il y a une uniformité de législation qui s'applique à une pluralité d'États et donc d'ordres juridiques différents. L'espace OAPI demeure, en l'état, un espace très homogène sur le plan purement législatif avec une pluralité d'ordres juridiques. Ce fait joue irrésistiblement sur la validité nationale des titres et le principe de l'indépendance des droits de propriété intellectuelle⁶⁶⁶.

À première vue, les titres paraissent inefficaces dans l'ensemble de l'espace OAPI. Il n'y aurait pas de titres unitaires, au sens strict du terme. C'est donc la notion de faisceau scindé en titres différents qui doit être, *a priori*, privilégiée. Toutefois, une perspective plus nuancée, sans nier l'applicabilité stricte du principe de territorialité dans cet espace transnational, appelle une autre analyse en faisant valoir la thèse de la supranationalité des titres conférés dans l'espace OAPI.

Section II : Une réalité nuancée : la supranationalité des titres

196. Il faut préciser que l'on est en présence d'un traité international qui entre directement dans les ordres juridiques différents⁶⁶⁷. Il est vrai qu'en matière de traité international, cette occurrence n'a pas de portée significative quant à la problématique de l'unité des États. Toutefois, en droit de l'OAPI, la situation peut paraître différente à cause justement de l'article 18 relatif à la portée des décisions judiciaires : « *Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des États membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font autorité dans tous les autres États membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs* »⁶⁶⁸.

Cet article maintient l'incertitude sur la supranationalité des titres. Il engendre surtout un flou qu'il convient, d'abord, d'analyser (paragraphe I). En outre, les droits de propriété industrielle paraissent confrontés à l'épreuve de la supranationalité (paragraphe II).

⁶⁶⁵ Y. PLASSERAUD & F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention*, op. cit., p. 79.

⁶⁶⁶ H. GAUDEMET-TALLON, « Droit international privé de la contrefaçon : aspects actuels », *D.* 2008, pp. 735-742.

⁶⁶⁷ P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 165.

⁶⁶⁸ Dans sa version antérieure à 1999, l'article 15 de l'accord de Bangui : « les décisions judiciaires définitives rendues dans l'un des États membres en application des dispositions du texte des annexes I à IX au présent accord font autorité dans tous les autres États membres ».

Paragraphe I : Le flou engendré par l'article 18 de l'Accord de Bangui révisé

197. Cette disposition qui a pour objet de combler les défaillances que peut occasionner l'absence d'une juridiction supranationale d'appui à l'action d'uniformisation législative de l'OAPI. Elle est ambitieuse, mais strictement limitée dans sa mise en œuvre. Elle semble constituer une réponse « à l'objectif d'intégration régionale que se sont fixé les États »⁶⁶⁹. Si un titre délivré par l'OAPI se scinde en autant de droits que d'États membres, il est aussi illogique qu'une décision judiciaire portant annulation d'un droit au plan national puisse affecter l'ensemble des titres du faisceau à cause de l'indépendance des titres.

Cependant, l'application de l'article 18 se heurte à plusieurs difficultés. Elle pose le problème de l'effectivité des décisions judiciaires telle qu'exprimée par la disposition. Problème crucial en l'absence de transparence et de collaboration judiciaire entre les États membres, d'une part et entre les États et l'Organisation d'autre part. Le non-respect de ce double principe rend la disposition inopérante. Elle reste purement théorique.

L'article révèle des controverses qu'on ne peut ignorer (I) ; ces dernières appellent donc à chercher des éléments de solution (II).

I. Les raisons de la controverse

198. La preuve en est donnée d'abord par les hésitations sur sa véritable portée (A), ensuite par la contradiction avec le règlement d'application (B).

A. Les hésitations sur la portée de l'article 18

199. En réalité, cette disposition du règlement d'application signifie qu'à la suite d'une décision judiciaire rendue par le tribunal d'un État membre, un droit peut disparaître dans cet État membre sans que le reste du faisceau ne soit affecté, ce qui apparaît comme une contradiction avec la lettre et l'esprit de l'article 2.1. C'est peut-être l'une des faiblesses de cette législation d'exprimer beaucoup de desseins avec force volontés sans pourtant arriver à les concrétiser par une technique

⁶⁶⁹ D.EKANI, « Les brevets d'invention », in *Encyclopédie juridique de l'Afrique*, t. 5, p. 548.

juridique appropriée⁶⁷⁰. Le désir de souveraineté est aussi loin d'être épongé après tant d'années d'indépendance. Il est toujours présent, dissimulé, incapable de lâcher véritablement prise tant le morcellement est visible aussi bien sur le plan politique qu'économique.

Mais la contradiction est patente si l'on revient à tout le processus explicatif de cet article. Il continue de susciter d'ailleurs beaucoup d'incompréhensions dans le droit africain de la propriété intellectuelle. En effet, selon M. D. EKANI, l'interprétation de cet article dans l'Accord de 1977 devrait plutôt aller dans le sens de l'unicité de l'ensemble du territoire OAPI équivalant en quelque sorte à une unité législative qui synthétiserait toute la législation OAPI dans un élan fédérateur. Il expliquait ainsi que : « *Contrairement à l'accord de Libreville, les droits conférés par l'Accord de Bangui naissent et disparaissent en même temps, comme si les États membres formaient un territoire unique à l'instar de ce que prévoit le brevet communautaire...* »⁶⁷¹ Cette lecture est contraire à la théorie du faisceau de titres, car les titres ne seront plus guère indépendants.

200. La recherche de l'intention du législateur. L'intention du législateur, était-elle réellement d'unifier le territoire de l'OAPI sous une unique législation applicable dans tous les États ou d'appliquer à l'ensemble des États une seule et unique loi valant distinctement pour chacun de ces États ?

Cette lancinante question taraude encore le cœur de la propriété industrielle de l'espace OAPI. Elle n'a encore guère trouvé de solution. La loi est susceptible en effet de plusieurs interprétations⁶⁷². De la simple coopération judiciaire à l'unité de législation⁶⁷³ et de l'espace géographique⁶⁷⁴, les voix qui s'entendent sur les chemins d'interprétation sont tellement opposées et discordantes que nulle balise ne s'y trouve pour les faire entrer dans une mouvance dialogique. Une objective interprétation⁶⁷⁵ aurait permis de sceller une fois pour toutes la question de la

⁶⁷⁰ Principalement en matière de droit d'auteur : L.Y. N'GOMBE, « Le droit d'auteur dans les États membres de l'OAPI : une harmonisation inachevée », *préc.*, p. 9.

⁶⁷¹ D. EKANI, Les innovations de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, *Propriété industrielle*, juin 1982, p. 221.

⁶⁷² Monique LUBY estime d'ailleurs que le vote d'un texte le conforte, mais « *c'est par l'acte d'interprétation que le pas est définitivement franchi entre vers la damnation et le salut* » : in « Le risque de confusion, un duo dissonant entre la Cour de Justice et le juge national », *préc.*, p. 488. La damnation ou le salut ici peuvent être soit une lecture du caractère unitaire des titres, soit une lecture nationaliste des textes. Cela dépendra toujours du côté où l'on veut se situer.

⁶⁷³ F. TERRÉ, « Légiférer, les trois unités », in *Écrits en hommage à J. Foyer. Auteur et législateur*, PUF, 1997, p. 171.

⁶⁷⁴ D. EKANI, *op. cit.*, p. 221.

⁶⁷⁵ Y. STRICKER, « De l'interprétation ou de l'actualité de la pensée de Demolombe », in *Mélanges en l'honneur de Georges Wiederkehr*, Dalloz, 2009, p. 809.

territorialité dans l'espace OAPI. Elle suscite à la fin plus d'ombres que de lumières. Les épaisseurs de son obscurité doivent être dissipées pour laisser place à une interprétation non tendancieuse et objective, c'est-à-dire « scientifique »⁶⁷⁶ ; ce qui a du mal, malheureusement, à se réaliser.

201. Une portée limitée. À notre sens, cet article n'a qu'une portée très limitée sur la portée territoriale des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI. Portée réduite, du fait tout simplement que son influence n'a été que relative sur le droit de la propriété intellectuelle dans la sous-région. Il est d'ailleurs contredit par le Règlement d'application.

B. La contradiction avec le règlement d'application

202. Le règlement d'application. La polémique doctrinale suscitée par l'article 18 montre tout simplement l'énorme enjeu de la question de la territorialité et de la coopération judiciaire qui auraient déterminé son véritable impact sur le droit africain en scellant l'unité de l'espace OAPI. C'est ce virage justement qui a été raté et qui fait que cet article est d'une portée trop congrue et qu'il est beaucoup plus idéalisé qu'il n'est réaliste. L'explication de M. EDOU EDOU est assez objective pour inciter à tourner la page de cet article qui est uniquement de l'ordre de l'idéal. Il apparaît contradictoire au règlement d'application dont la teneur suit : « *L'article 15⁶⁷⁷ semble être contredit par les dispositions de l'article 11 de son Règlement d'application selon lesquelles, les droits nationaux indépendants visés⁶⁷⁸ à l'article 2. 1 (3.1 actuel) « peuvent être négociés séparément, appréciés séparément par les tribunaux nationaux respectifs et disparaître séparément* »⁶⁷⁹.

C'est une contradiction lourde de sens qui insinue une persistance de compartimentation des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI. En outre, elle anéantit *de facto* toute tentative

⁶⁷⁶ F. TERRÉ, « La doctrine de la doctrine », *Etudes offertes au doyen Philippe SIMLER*, Dalloz-Litec, 2006, pp. 59-74 : « *L'on ne saurait dissocier les parts respectives de la connaissance et de l'intelligence dans la réflexion du juriste* », p. 69.

⁶⁷⁷ C'est l'article 18 de l'Accord révisé que nous évoquons.

⁶⁷⁸ C'est nous qui soulignons.

⁶⁷⁹ EDOU EDOU, *op. cit.*, V. aussi Mme TSAKADI qui soulevait déjà la question « *si l'article 15 apparaît comme un moyen d'uniformiser la jurisprudence en matière de propriété industrielle, il reste que, quelle que soit l'interprétation retenue, la règle met à mal le principe de l'indépendance des titres, ce qui n'est pas nécessairement négatif. Il est en effet souhaitable d'atténuer ce principe, parce qu'il aboutit parfois à des conséquences difficilement acceptables : ainsi, lorsqu'un brevet est nul pour défaut de nouveauté dans un État membre, il resterait en vigueur dans les autres États membres, alors qu'il procède du même dépôt* » : *op. cit.*, n° 52, p. 46.

illusoire de lecture uniforme de la convention dans un esprit régional. Se dévoile alors la portée de cet article dépouillée de sa sève nourricière par le règlement d'application⁶⁸⁰. Le grand flou artistique maintenu dans cet article suscite toujours de vives interrogations. Sa portée aurait certainement permis, si cohérence et efficience étaient les traits de toutes les jurisprudences nationales, de donner à la législation OAPI une mission uniformisatrice de haute et belle envergure. En réalité, il apparaît que l'article a plutôt tendance à faire figure de souhait ou de vœu exprimé sans les moyens ni surtout la volonté de le réaliser. Il est vrai que la loi a cette fonction particulière d'exprimer l'idéal⁶⁸¹, mais pas n'importe lequel.

203. Exequatur. C'est en fonction de cette épreuve de l'idéal que certains auteurs ont pu certainement élargir la portée de l'article 18 qu'ils ont considéré comme la consécration d'une intégration judiciaire. Au demeurant, ils ont jugé que cet article ne peut être cantonné dans le dépassement de la formule de l'exequatur consistant en « *l'injonction émanant d'une autorité d'un État qui a pour vertu d'incorporer à l'ordre juridique étatique qu'elle représente un élément extérieur à celui-ci* »⁶⁸². L'applicabilité effective de cet article dépasse très certainement le cadre de la simple formule d'exequatur. Mais en même temps, aucune garantie n'est fournie pour qu'il puisse jouer le rôle de l'unification des décisions judiciaires nationales. En effet, une telle interprétation serait contradictoire avec la disposition de l'article 11 du règlement intérieur. En outre, elle porterait surtout atteinte à la souveraineté nationale des autres États. On imagine difficilement de quelle manière une décision judiciaire d'un État peut s'imposer directement dans un autre ordre étatique sans recours à aucune procédure de droit international privé telle que l'exequatur. En ce sens, dans l'affaire *Sino Overseas Corp c/ Ets Sana Issaka* relative à l'importation sur le territoire togolais de piles de marque Sunwatt⁶⁸³, une décision de la Cour

⁶⁸⁰ Lors de son intervention au cours des Masters II donné au CEIPI en mars 2011, le Directeur Général de l'OAPI a insisté sur le fait que les droits conférés par l'OAPI sont des droits nationaux restant dans la lignée de la thèse du faisceau qui se départage en plusieurs droits nationaux.

⁶⁸¹ Se pose ici l'une des questions les plus percutantes à toute la législation sur la propriété intellectuelle des pays en voie de développement en général et à ceux de l'OAPI en particulier sur le droit en question : doit-il être codificateur ou réformiste ? Cette question sera largement abordée dans la seconde partie.

⁶⁸² G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Exequatur.

⁶⁸³ Dans cette affaire, une saisie contrefaçon a été opérée sur huit conteneurs de piles de marque Sunwatt au port autonome de Lomé. L'importateur, l'Établissement Sana Issaka opérait pour le compte de la Société Wozhu qui aurait été déchue de son droit par un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan attribuant la marque à l'Ets Ceikonic formellement enregistré dans le Registre de l'OAPI. Ce dernier a opéré une cession de sa marque qui a fait l'objet d'une publicité légale, donc opposable aux tiers.

d'appel d'Abidjan a été exequaturée au Tribunal de Lomé afin de rendre son application effective au Togo⁶⁸⁴.

204. Le droit de marque. Une autre objection de taille apparaît en droit de marque avec l'article 28 de l'annexe III qui dispose que : « *toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des États membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation* ».

La question qui se pose est alors de savoir si la mention au registre de l'organisation équivaut obligatoirement à la reconnaissance de cette décision par les autres instances judiciaires nationales. Autrement dit, un saut qualitatif serait fait de « *l'uniformisation de la protection de la propriété industrielle à l'uniformisation du contentieux judiciaire en la matière* »⁶⁸⁵. Dans ce cas, l'espace territorial de l'OAPI serait considéré comme un espace judiciaire unique entamant incontestablement la souveraineté des juges nationaux des pays de l'OAPI. Envisager l'article 18 comme un canal de « *libre circulation des décisions judiciaires* »⁶⁸⁶ concernant la propriété industrielle sans poser au préalable le caractère supranational de l'OAPI constituerait certainement une incohérence dans le système juridique de l'Organisation, à moins de revenir à une formule identique à celle de l'OHADA⁶⁸⁷. C'est certainement la raison pour laquelle l'inefficacité de cet article réside, comme le note si bien M. F.-X. DOUDOU, dans le défaut de cohésion des décisions judiciaires relatives à la propriété industrielle. Il relève ainsi que : « *l'unité de législation trouve sa principale limite dans le défaut d'une jurisprudence homogène des dispositions de l'Accord de Bangui* »⁶⁸⁸. On ne peut alors manquer de relever, malgré tout, que l'exécution, dans un État membre, d'une décision rendue par les juridictions d'un autre État membre n'est pas de droit et requiert au préalable une procédure d'exequatur qui apparaît comme obligatoire. Il y a une remise en cause de l'efficacité internationale des décisions judiciaires.

Il existe des éléments de solution à cette controverse.

⁶⁸⁴ TPI de Lomé, 5 déc. 2007 exequaturant la décision de la Cour d'appel d'Abidjan, 2 mars 2007, arrêt n° 182.

⁶⁸⁵ R. KIMINO, « La révision du droit des marques de l'OAPI », préc., p. 42.

⁶⁸⁶ R. KIMINO, « La révision du droit des marques de l'OAPI », préc., p. 42 ; V. également les initiatives communautaires en droit de l'Union européenne tendant à l'instauration effective de la libre circulation des jugements sur le fondement de la reconnaissance mutuelle de toutes les décisions de justice : J. NORMAND, « Vers la reconnaissance d'un droit européen de l'exécution. Les différents étapes depuis le Traité d'Amsterdam », in *Le visage de l'espace judiciaire européen*, Actes du colloque organisé sous la direction de M. DOUCHY-OUUDOT, 20-21 juin 2003, Dr. et proc. 2004, n° 198, p. 110.

⁶⁸⁷ Infra., n° 358 s.

⁶⁸⁸ F.X. DOUDOU, *op. cit.*, p. 198.

II. Les éléments de solution

205. Les éléments de solution peuvent se retrouver dans la coopération judiciaire (A) entre les États membres de l'OAPI. En outre, il y aurait incontestablement une portée limitée du conflit des lois (B).

A. Une question de coopération judiciaire

206. L'urgence d'une cohésion judiciaire. Il n'y a plus de doute possible sur la relativité de cet article qui aurait pu être une pièce maîtresse de tout le droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Il faut dire tout simplement que c'est une « *simple disposition de coopération judiciaire sans aucune force contraignante* »⁶⁸⁹, devant juste être limitée à la simple forme de désir ou de souhait.

La seule chance pour que cet article puisse atteindre l'objectif décisif qui s'entend de sa lecture la plus simple et la plus libre viendra de la coopération judiciaire⁶⁹⁰ entre les juges des différents pays. Elle résultera d'une effective collaboration entre eux et de la cohérence de leurs décisions. C'est seul l'office du juge⁶⁹¹ qui rétablira l'authenticité de l'intention du législateur, car cette disposition le concerne plus que toute autre. Sans cet office, sans l'interprétation que donnent à cet article les juges des différents ordres nationaux qui composent l'ensemble du territoire OAPI, tout échafaudage d'interprétations⁶⁹² ne serait que débrouille et inutilité. Il faut concrétiser cette disposition à travers des décisions afin de lui donner sa portée réelle. La doctrine est incertaine ; le règlement d'application complique encore plus la tâche. Il apparaît, en définitive, comme un article obscur.

207. Une uniformisation inachevée ? Seule l'interprétation du juge pourrait en déterminer la portée réelle : soit que la coexistence des ordres nationaux s'enchevêtre pour faire échec au principe de territorialité avec la forte affirmation d'une interdépendance ; soit que ces mêmes ordres nationaux se repoussent pour se donner un air d'indépendance selon le principe de

⁶⁸⁹ P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p.175.

⁶⁹⁰ J. ISSA SAYEGH, « L'intégration juridique des États africains dans la zone franc », *Revue Penant*, n° 824, mai-août 1997, n° 94, p. 137.

⁶⁹¹ Selon d'ailleurs A.-M. FRISON-ROCHE, « *l'office du juge doit intégrer une certaine porosité par rapport aux situations de fait ... La sanction de la fraude à la loi ou aux droits légitimes des tiers, la révolution conceptuelle de l'abus de droit sont le signe d'un office du juge qui peut briser le rapport au droit si celui-ci est une entrave à la justice* » ; « L'office du juge », in *Ecrits en hommage à Jean Foyer, auteur et législateur*, PUF, Paris, p. 476.

⁶⁹² Ph. DUBOIS, « L'intelligibilité de la loi », in *Mélanges en l'honneur de P. Jestaz*, Dalloz, 2006, p. 139.

territorialité. On aura alors deux régimes opposés en ce qui concerne la territorialité des droits de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Dans le premier cas, le principe de territorialité correspond à une extension de la portée géographique des droits de propriété intellectuelle et sera régional. Dans le second cas, le principe sera restreint à chaque pays et on aura une territorialité nationale. Ce second cas de figure suscite néanmoins beaucoup d'appréhensions, notamment en ce qui concerne le brevet. Sans une véritable intégration judiciaire, la législation de l'OAPI ne laisse paraître qu'« *un goût d'inachevé* »⁶⁹³. En effet, comme l'ont souligné certains auteurs, « *il n'y a pas de loi commune lorsque l'unification législative ne s'est pas accompagnée d'une unification juridictionnelle. Le droit, vu du côté des sujets, ne s'identifie pas à l'ordre du législateur ; il est composé des règles que les tribunaux appliquent en fait. Autant d'ordres juridictionnels, autant d'ordres juridiques* »⁶⁹⁴. Le virage d'une uniformisation juridictionnelle apparaît comme décisif pour corroborer l'esprit de la législation de l'OAPI dans sa visée originelle.

Toutes les attentes suscitées par l'article 18 sont ténues. Cet article n'a pas dissous toute la réalité des tendances protectionnistes que reflètent toutes les législations nationales malgré l'uniformité qui en est le soubassement. De ce fait, apparemment, il n'apporte aucun changement effectif à l'esprit national ou de façon plus large protectionniste du droit de la propriété industrielle, les droits demeurant donc parallèles et autonomes d'un pays à l'autre et jamais confondus ou dépendants. Surtout, il renforce le critère déterminant de la primauté des droits subjectifs notamment la considération pure et simple que les droits de propriété industrielle doivent être appréciés territoire par territoire. Il demeure, en réalité, complexe, car la contradiction avec le règlement d'application est un élément qui enfonce le doute dans l'esprit d'une approche rationnelle et qui obscurcit toute possibilité de position définitive sur le sujet. Malgré son « *excessive complexité* » et son « *caractère incompréhensible* »⁶⁹⁵, il reste un article essentiel quant à la volonté d'uniformisation de l'application de la législation de l'OAPI. La coopération judiciaire s'impose dans une lecture objective de ses conséquences. Elle s'entendra corollairement de l'adoption par le système juridique d'un État des dispositions relatives à l'exécution des décisions étrangères qu'il reconnaît en matière de propriété intellectuelle. Une

⁶⁹³ R. KIMINO, « La révision des marques dans l'OAPI », *op. cit.*, p.42.

⁶⁹⁴ P. MAYER & V. HEUZÉ, *Droit international privé*, Domat, Monchrestien, 9^e éd., 2007, n° 93, p. 71.

⁶⁹⁵ Ph. DUBOIS, « L'intelligibilité de la loi », in *Mélanges en l'honneur de P. Jestaz*, *op. cit.*, p. 135.

telle reconnaissance, comme le prétend Mme M. NOVIER, sans être "automatique"⁶⁹⁶, implique de la part de l'État d'accueil qu'il « *admet de rattacher les effets juridiques à cette décision étrangère et dès lors, de permettre à une partie de recourir à ses services et d'obtenir une contrainte publique* »⁶⁹⁷.

Aussi, l'exception relevée de l'ordre public⁶⁹⁸ et des bonnes mœurs⁶⁹⁹ ne peut-elle être qu'à la fois redoutable et salutaire. Redoutable, car l'ordre public d'un État permettrait d'écarter l'application des décisions judiciaires rendues sur la validité des titres dans un autre État renforçant ainsi le caractère indépendant des ordres juridiques. Il y aurait une relativité des décisions judiciaires concernant l'ordre public⁷⁰⁰ et les bonnes mœurs qui expriment « *l'inacceptable* »⁷⁰¹ dans chaque État membre. Salutaire, car l'on doit se contenter de rester sur un terrain positiviste pour ne pas être emporté dans des prédictions doctrinales⁷⁰² qu'elles soient de bon (les laudateurs) ou de mauvais (les contempteurs) augure pour le droit de la propriété intellectuelle en Afrique tout en relevant la vitalité du défi incontournable de la coopération judiciaire. Par ailleurs, une telle disposition est comparable à la solution dégagée par l'Acte uniforme de l'arbitrage (AUA) de l'OHADA. L'article 31 al. 3 de l'AUA précise bien que : « *la reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international* ». En s'appuyant toujours sur l'Acte uniforme de l'arbitrage en droit OHADA, l'article 26 concède qu'un recours en annulation d'une décision de justice est possible si l'on constate que « *le tribunal a violé une règle internationale des États signataires* ». Mais encore faut-il s'assurer réellement que cette règle qui a été violée soit également celle qui a été unanimement acceptée dans les textes de l'OAPI. Si une telle occurrence peut largement être mise en œuvre avec l'ordre public international, elle ne semble plus être aussi évidente en ce qui

⁶⁹⁶ La nécessité s'impose qu'une requête de reconnaissance soit adressée à l'autorité compétente du lieu où la décision étrangère est invoquée.

⁶⁹⁷ M. NOVIER, *La propriété intellectuelle en droit international privé suisse*, Librairie Droz, Genève, 1996, p. 249.

⁶⁹⁸ L'ordre public est une notion à la fois évolutive : V. F. TERRE, *L'ordre public à la fin du XXe siècle*, 1996, p. 3 ; et variable : J. GHESTIN, « L'ordre public, notion à contenu variable en droit français », in *Les notions à contenu variable en droit français*, Trav. du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, 1984, p. 77.

⁶⁹⁹ Les bonnes mœurs sont définies par « *les règles visant à imposer le respect d'une morale collective, essentiellement dans la sphère sexuelle* ». On se rend compte de l'importance d'une telle précision avec l'existence au sein de l'OAPI de pays islamique comme la Mauritanie.

⁷⁰⁰ Dans ce cas, l'on ne peut que faire acception de cette remarque liminaire de certains auteurs prétendant que « *l'ordre public peut apparaître comme circonstanciel, incertain, inquiétant même puisqu'il met en cause la prévisibilité de la règle de droit* » : C. LUCAS de LEYSSAC & G. PARLÉANI, « L'atteinte à la concurrence, cause de nullité du contrat », in *Mélanges offerts à J. Ghestin, op. cit.*, p. 602 ; M. VIVANT, « L'ordre public », in *Ecrits en l'honneur Foyer, auteur et législateur*, PUF, 1997, pp. 305-325.

⁷⁰¹ M. VIVANT, « L'ordre public », préc., p.324.

⁷⁰² MOLFESSIS, « Les prédictions doctrinales », in *Mélanges en l'honneur de F. Terré*, préc., p. 125.

concerne le pôle de variabilité très affirmée de la question des bonnes mœurs. Il n'y a point de doute qu'une telle exception est de nature à exacerber le caractère national des titres.

Aussi, apparaît-il clairement que l'article 18 ne règle point tous les problèmes concernant particulièrement l'interprétation de l'Accord comme pouvant servir de paravent à une lecture extensive débouchant notamment sur une unicité de l'ensemble de l'espace couvert par l'Accord de Bangui. La relativité de l'expression des bonnes mœurs et de l'ordre public conforte l'appréciation restrictive devant irréductiblement induire le caractère national des titres. Cet article semble tout de même utile dans la question du conflit des lois.

B. Une portée limitée du conflit des lois

208. Définition. Le conflit des lois est défini comme le « *concours de deux ou plusieurs règles juridiques (lois, coutumes, règles établies par la jurisprudence), émanant de souverainetés différentes et susceptibles d'être appliquées à un même fait juridique. On parle aussi de conflits de lois dans l'espace. C'est un conflit de compétences législatives... La solution du conflit permet de déterminer la loi applicable, qui peut être éventuellement une loi étrangère* »⁷⁰³.

En réalité, le conflit des lois⁷⁰⁴ surgit de la difficulté à laquelle les juges font face lorsqu'il s'agit d'apprécier une loi étrangère et de l'appliquer dans la loi interne comme loi du for. Il s'agit, à l'origine, de la difficulté issue de la possibilité d'application concurrente des lois de deux ordres juridiques différents à une même situation juridique. Cette difficulté que pose l'application d'une loi en cas de conflit avec un autre ordre juridique se trouve principalement dans l'objet du droit de la propriété industrielle : l'immatérialité de ces droits. Ces derniers ne doivent pas être confondus avec le support matériel⁷⁰⁵. Même s'ils bénéficient d'une protection internationale, ils

⁷⁰³ *Lexique des termes juridiques*, V° « conflit des lois », p. 135. Y. LOUSSOUARM, P. BOUREL, P. de VAREILLES-SOMMIERES, *Droit international privé*, Précis Dalloz, 8^e éd., Paris, Dalloz, 2004, n° 5, « toutes les fois qu'une situation juridique pouvant se rattacher à plusieurs pays, il faut choisir entre les lois de ces différents États, celle qui sera appelée à régir le rapport de droit considéré », p. 5.

⁷⁰⁴ P. GRAULICH, « La signification actuelle de la règle de conflits », in *Etudes dédiées à Alex WEILL*, Dalloz-Litec, 1983, p. 295. V. aussi P. LOUIS-LUCAS, « Traits distinctifs des conflits de lois dans le temps et des conflits de lois dans l'espace », in *Mélanges en l'honneur de P. Roubier, op.cit.*, p.323-348 ; BATTIFOL, « Conflits de lois dans l'espace et conflits de lois dans le temps » in *Le droit privé français au milieu du XXe siècle*, T. I, « C'est la cadence accélérée des relations sociales et des relations cosmopolites qui fait que, d'une part, le droit interne de chaque pays est de plus en plus mouvant, ce qui engendre des conflits dans le temps, et que, d'autre part, les droits internes des différents pays se rencontrent de plus en plus souvent, ce qui engendre des conflits dans l'espace » : p. 293.

⁷⁰⁵ *Supra*, n° 118 et s.

demeurent enfermés dans l'approche nationale, c'est-à-dire « *territoire par territoire* »⁷⁰⁶. Considérant le droit commun des biens, l'objet matériel meuble ou immeuble existe par lui-même en imposant matériellement son existence. Ce n'est pas le cas pour les biens immatériels frappés d'ubiquité, car se trouvant partout à la fois. Ils ne sont en principe, comme nous l'avons précisé, reconnus que par le droit et tirent leur existence de cette reconnaissance⁷⁰⁷.

Ainsi, la majorité de la doctrine a consacré l'application de la loi du pays d'origine lorsque surgit un conflit avec un droit subjectif d'un étranger. La difficulté qui se pose, on l'imagine, est celle du rattachement de l'invention à un des ordres juridiques concurrents.

209. Un rôle résiduel. La situation juridique de l'OAPI donne aux conflits de lois une approche réductrice. Entre les États membres, il est presque impossible aux juges de ne pas appliquer la même loi pour l'objet du droit en cause⁷⁰⁸. Le droit de l'OAPI est un droit unifié. Il est clairement indiqué que les décisions judiciaires ont des effets sur toute l'étendue du territoire OAPI. Même si l'on reconnaît que la formulation est loin d'être réaliste et que les différents ordres judiciaires demeurent et doivent demeurer autonomes, on ne doit guère négliger l'intention du législateur de créer un espace harmonisé en ce qui concerne le règlement des conflits entre les différents titulaires des droits de propriété industrielle. Dans ce cas, il apparaît indéniablement que la solution du conflit des lois est déjà immanente à l'Accord. Le problème du conflit des lois ne se posera pas entre les pays membres de l'OAPI : ils ont la même règle de droit en ce qui concerne la propriété industrielle.

S'il en est ainsi, l'ordre juridique de l'OAPI est assez cohérent en ce qui concerne au moins l'application de la *lex rei sitae*. Seule la loi issue de l'Accord de Bangui serait celle qui s'appliquera sur le territoire uniforme de l'OAPI en cas de conflit de lois dans l'espace. On en vient ici à une forme d'unicité du territoire OAPI en ce qui concerne le conflit de lois. Et la

⁷⁰⁶ J.-S. BERGE, « Territorialité du droit de propriété intellectuelle et conflits de lois : prospective », *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, oct. 2009, n° 53, p. 57-60. V. J. PASSA, « Propriété intellectuelle et droit pénal international : incompétence de la loi et du juge français à l'égard d'actes accomplis à l'étranger. À propos de Cass. Crim., 19 juin 2007 », *JCP E* n° 49, décembre 2007, 2504 : « Dès lors que celle-ci n'était pas applicable aux actes commis en Suède ni au titre de l'article 113-2 alinéa 2, ni au titre de l'article 113-7, le juge pénal français était incompétent puisque l'article 689 du Code de procédure pénale indique que « les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises (...) lorsque (...) la loi française est applicable ».

⁷⁰⁷ J.-B. BLAISE & STENGER, *J.-Cl. droit international*, 563-B, p. 26.

⁷⁰⁸ G. NGOUMTSA ANOU, « Actes uniformes et conflits de lois », P.- G. POUGOUÉ (sous dir.), *Encyclopédie OHADA*, 2012, pp. 175-225.

doctrine est en parfaite harmonie en ce qui concerne la propriété industrielle⁷⁰⁹ estimant que le principe de territorialité est avant tout destiné à résoudre les difficultés apparues dans les conflits de lois. Au moins, l'article 18 servirait à harmoniser d'une manière les décisions comme c'est le cas avec la jurisprudence sur la marque. En cas de conflits des lois avec un ordre juridique étranger à l'OAPI, c'est le droit interne de l'OAPI qui s'appliquera. Cette situation est rarissime dans le droit africain de la propriété industrielle.

210. Une doctrine unanime. La doctrine est unanime pour reconnaître la limitation des ordres juridiques à ne connaître que les situations qui surviennent dans leurs propres systèmes, c'est-à-dire dans les limites géographiques des territoires. Selon le professeur MOUSSERON, « *le principe dit de territorialité ne signifie pas seulement que le droit de brevet est enclos dans des frontières nationales, mais aussi qu'il relève de la loi de l'État d'obtention* »⁷¹⁰. Pour Mme CASTELL, « *le principe de territorialité a été assimilé à une règle de conflit dans l'espace, c'est-à-dire à une solution objective qui relève du domaine du droit international privé* »⁷¹¹. Mme SCHMIDT-SZALEWSKI atteste aussi que : « *le brevet est soumis au principe de la territorialité qui signifie non seulement que ses effets sont limités au territoire de l'État qui l'a accordé, mais aussi qu'il relève de la loi de cet État* »⁷¹². Enfin, le professeur BEIER relève pour sa part, que « *le droit applicable est celui du pays où le titulaire de la marque en demande protection : c'est ce droit qui détermine les conditions, le contenu et l'étendue de la protection* »⁷¹³.

C'est donc la *lex loci protectionis*⁷¹⁴ qui prévaut en matière de la propriété industrielle en ce qui concerne la loi applicable. Le principe est enraciné dans la pratique si bien que l'article 8 du règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II » qui est entré en application depuis 2009 en France n'a pas osé l'évincer⁷¹⁵. Le Professeur Tristan AZZI reconnaît d'ailleurs que la stricte territorialité qui innerve la matière des droits de propriété industrielle avec son corollaire de l'indépendance des titres ne permet pas de soumettre l'existence et l'exercice des droits à d'autres

⁷⁰⁹ Ce n'est point le cas en matière du droit d'auteur : Y. L. N'GOMBE, « A propos de la supranationalité de la législation de l'OAPI sur le droit d'auteur », *Revue de propriété intellectuelle*, n° 176, oct. 2005, p. 9.

⁷¹⁰ J.-M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, Litec, 1984, n° 20, p. 83.

⁷¹¹ B. CASTELL, *op. cit.*, n° 247, p. 149

⁷¹² J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, *op.cit.*, n° 1016.

⁷¹³ F. – K. BEIER, « La territorialité du droit des marques », *préc.*, p. 16.

⁷¹⁴ J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, op. cit.*, n° 40.

⁷¹⁵ T. AZZI a évoqué le « *manque d'audace des institutions communautaires* » dans son article « Atteintes aux droits de propriété intellectuelle et conflits de lois. De l'utilité de l'article 8 du règlement Rome II », in *Propr. Intell.*, n° 33, oct. 2009, p.324 – 336.

lois que celles de leur naissance. Les brevets et les marques déposés dans un pays doivent respecter les conditions de régularité posées par ce pays, « *qui de la sorte gouvernement à titre exclusif l'existence des droits* »⁷¹⁶.

S'il en est ainsi la portée du conflit des lois ne pourrait avoir qu'une portée limitée, voire résiduelle dans l'espace OAPI même en l'absence d'une intégration judiciaire. L'épreuve de la supranationalité des droits de propriété industrielle doit être recherchée ailleurs.

Paragraphe II : L'épreuve de la supranationalité des droits de propriété industrielle

211. La supranationalité des droits de propriété industrielle se pose avec acuité essentiellement pour les brevets (I) et moins objectivement pour la marque (II).

I. La question de la supranationalité du brevet OAPI

212. Le rattachement territorial du brevet africain : le critère de l'exploitation régionale. En réalité, l'évaluation du rattachement du brevet au territoire dans l'OAPI a toujours constitué une pomme de discorde dans la doctrine. Entre le titre unitaire et le titre unique à faisceau, il y a un fossé que seule une obligation d'exploiter le brevet sur le plan régional⁷¹⁷ aurait pu dissiper. La question de la supranationalité du brevet africain aurait été définitivement scellée. Ce qui veut dire qu'en principe, le doute que le brevet octroyé dans l'espace OAPI soit un brevet supranational qui déjoue les règles de territorialité réductrices des droits des brevetés renaît avec l'Accord révisé de 1999 qui a supprimé cette obligation d'exploiter.

Toutefois, le principe de territorialité de limitation doit être admis dans l'espace OAPI pour tout l'ensemble du territoire OAPI. Il peut être, à cet effet, considéré comme un titre supranational. Des auteurs comme M. René KIMINOOU ont soulevé très tôt le problème de territorialité du brevet africain. Il apparaît comme un titre supranational dont la validité est subordonnée à l'ensemble du territoire OAPI considéré dans son unicité. L'auteur est parti de ce postulat très simple que le brevet africain étant essentiellement allogène, il ne peut être exigé du breveté une exploitation territoriale dans tous les États, l'exploitation du titre sur un seul des territoires des

⁷¹⁶T. AZZI, préc., p.328 ; V. également E. TREPPOZ, « La lex loci protectionis et l'article 8 du Règlement de Rome II », D. 2009, 1643.

⁷¹⁷R. KIMINOOU, *Le brevet africain, op.cit.*, n° 568, p. 297.

États membres de l'OAPI devrait satisfaire cette exigence de l'Accord de 1977. Il en tire une conclusion judicieuse : le titre OAPI est supranational. Selon l'auteur : « *L'exploitation régionale correspond à l'idée d'un titre supranational dont l'exploitation sur le territoire d'un des États membres, territoire de l'OAPI, suffit* »⁷¹⁸. Ce point de vue mérite d'être approuvé. La logique protectionniste⁷¹⁹ inhérente au droit de brevet ne saurait être efficace dans des entités aussi disparates que ces États en développement⁷²⁰ de l'OAPI aux marchés réduits. Une dissémination de la protection irait à l'encontre de l'esprit de développement régional attendu et fortement espéré des titres de propriété industrielle, particulièrement du brevet dans le transfert des technologies. Il y a une impossibilité radicale à faire exploiter les inventions sur tous les territoires des États membres de l'OAPI. C'est un argument irréfutable.

213. Une exploitation régionale indiscutable. Il n'y a, en vérité, que l'exploitation régionale du brevet africain qui puisse corroborer l'idée d'une validité régionale en contradiction flagrante avec l'article 3. 1. Alors se trouverait confirmée l'idée que l'étendue géographique du monopole du breveté dans l'espace territorial serait la somme métaphysique de tous les territoires des différents États comme un territoire unique. Cette unicité conduit à la dynamique d'une fusion tout en écartant toute autre opération ayant eu lieu à l'extérieur de cet espace. Son mode d'épuisement en a aussi été marqué⁷²¹.

Le législateur de l'OAPI devrait préciser, d'une part, la portée régionale du brevet africain comme un titre unique valant pour l'ensemble du territoire OAPI afin de lever les doutes et les équivoques d'une telle interprétation. En effet, elle ne paraît pas évidente. L'accord doit être plus clair sur cette question qui est importante quant à la sécurité juridique. En effet, il faut que le breveté sache réellement quelle est l'étendue géographique de la validité de son droit. D'autre part, en relevant cette exception du brevet OAPI, il limitera le domaine de l'article 3. 1 afin que soit clarifiée sa portée. Toute la législation gagnerait aussi en cohérence et en harmonie avec l'esprit du texte, les règles devenant plus claires et prévisibles.

⁷¹⁸ R. KIMINOU, « L'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., n° 38, p. 30.

⁷¹⁹ M. PLAISANT et F. JACQ, *Les brevets d'invention en droit international*, 1931, n° 312 : ces auteurs évoquent l'obligation d'exploiter et la fermeture des frontières pour tout produit couvert par un brevet national comme des mesures protectionnistes du brevet national.

⁷²⁰ M. HIANCE et Y. PLASSERAUD, *Le brevet dans les pays sous-développés*, Litec, 1972.

⁷²¹ Infra. n° 236 et s.

L'obligation d'exploiter existant à peine⁷²², le doute subsiste sur le caractère supranational du brevet. La marque, quant à elle, a fait l'objet d'une surprenante décision dans le cadre judiciaire. Elle mérite une attention particulière.

II. La jurisprudence relative à la marque

214. Un caractère national indiscutable. Le caractère national des marques dans l'espace OAPI n'est pas en principe discutabile. Ainsi, il apparaît nettement dans la législation que le droit de marque est un droit national. Il est territorialement limité à l'ordre juridique interne de chaque pays membre. Ainsi, les effets de l'enregistrement d'une marque de même que sa validité sont strictement fixés sur le territoire de l'octroi du droit conformément au principe de territorialité.

215. Le Tribunal de Wouri : Une décision étonnante. Cependant, on note l'existence d'une jurisprudence notable de la marque en droit de l'OAPI qui fait ressortir le caractère supranational d'une décision judiciaire d'une manière assez originale. Elle mérite d'être analysée. Au Cameroun, dans une affaire de contrefaçon de marque opposant la société Elida Gibb' s SA à la société Raheja International, le Tribunal de Wouri⁷²³, a reconnu le risque de confusion des produits « Special 2 » avec la pâte dentifrice « Signal ». Dans le dispositif de sa décision, le juge a ordonné « *aux autorités douanières de l'espace OAPI de détruire tous les produits marqués Special 2 en cours de dédouanement et ceux à venir dès leur entrée en douane dans l'espace OAPI* ». Une telle sentence impliquerait nécessairement la prise en compte du caractère supranational des décisions judiciaires dans l'espace OAPI.

En effet, ce n'est plus l'espace territorial camerounais qui serait le seul visé par la décision des juges du tribunal camerounais, mais tout l'espace OAPI. Ce qui ne peut que renforcer la possibilité d'une lecture supranationale du texte tel que l'a supposé d'ailleurs M. René KIMINO. La sentence du tribunal de Wouri ne laisse aucune chance à la séparation étanche des territoires des pays membres de l'OAPI. Et l'on devrait en principe conclure que la protection du titre de droit de propriété industrielle, que ce soit le brevet, la marque, ou le dessin ou modèle industriel, octroyé par l'OAPI s'étend indirectement sur l'ensemble de l'espace OAPI. On pourra

⁷²² Infra n° 385 et s.

⁷²³ TGI Wouri, 15 juin 2007, jugement civil n° 501, aff. Société ELIDA GIBB'S SA c/société RAHEJA INTERNATIONAL, *Contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle*, T. 2, p. 66-80.

alléguer une sorte de circularité régionale des décisions montrant une ouverture propice à l'évaluation régionale des décisions des juridictions nationales. Une telle décision dispense le titulaire d'intenter des actions de contrefaçon dans tous les autres États membres pour protéger son droit de propriété sur la marque qui semble avoir une envergure communautaire ou régionale.

En droit comparé, et concernant les conséquences civiles de la contrefaçon, on remarque que la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 12 avril 2011⁷²⁴ a également prononcé une mesure d'interdiction tendant à faire respecter le droit des titulaires de marque communautaire sur l'ensemble de l'espace de l'Union européenne. Concernant la portée territoriale de la mesure d'interdiction, la Cour a estimé que celle-ci devait s'étendre, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne, lorsque la mesure était prononcée par un tribunal des marques communautaires. La Cour a justifié sa position en évoquant qu'une solution contraire entraînerait un risque que le contrefacteur recommence à exploiter le signe contrefaisant dans un État membre à l'égard duquel l'interdiction aurait été en fait prononcée. Elle a aussi considéré de manière pertinente que la limitation de la portée territoriale de l'interdiction au seul État membre pour lequel le tribunal a constaté l'acte de contrefaçon occasionnerait une contrainte pour le titulaire d'engager plusieurs procédures juridictionnelles dans les autres États membres avec le risque de décisions contradictoires. Si cette décision paraît « *surprenante* »⁷²⁵ eu égard aux principes traditionnels du droit international, elle est néanmoins pourvue d'une certaine objectivité du fait de la nature communautaire du droit en question. Une marque communautaire, de par son caractère unitaire, imposerait inévitablement de se placer au sein du territoire de l'Union européenne en se détachant des logiques nationales. La cohérence d'une telle décision apparaît encore plus patente lorsqu'on recourt à l'article 98 1) du Règlement CE sur la marque communautaire n° 7/2009 permettant de considérer que le juge de la marque communautaire a compétence pour agir sur tout le territoire de l'Union européenne⁷²⁶. Tout en concédant que la solution est nettement « *audacieuse* », Mlle Caroline RODA estime néanmoins qu'elle « *s'insère parfaitement dans la conception d'un espace judiciaire commun résultant de l'intégration des*

⁷²⁴ CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09, DHL Express France SAS c/ Chronopost SA, *Propriété Industrielle*, 2011, n° 6, comm. 47, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

⁷²⁵ C. RODA, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle. Droit français, belge, luxembourgeois et anglais*, Coll. CEIPI, 58, p. 64.

⁷²⁶ Cet article dispose qu'un tribunal de marque communautaire est compétent pour statuer sur « les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre ».

*ordres juridiques que les États membres, progressivement mis en place par le législateur communautaire »*⁷²⁷.

Il apparaît que, comparée à la décision du Tribunal de Wouri, la marque de l'OAPI aurait un caractère unitaire et une nature communautaire ; ce qui pourtant est démenti formellement par les textes de l'OAPI. Or, une telle décision ne peut être déduite du seul caractère uniforme de la législation qui impose le respect de chaque ordre juridique interne et le principe traditionnel de la territorialité des droits de propriété industrielle. Il y a l'urgence de la complémentarité de l'uniformité de législation avec celle des décisions judiciaires comme c'est le cas avec la marque communautaire en droit européen⁷²⁸. C'est un rapprochement qui conforterait la dimension unitaire du territoire tant sur le plan législatif que sur le plan judiciaire. Cette décision, à la fois surprenante et courageuse des juges camerounais, montre que l'espace peut entrevoir réellement une unité au moins sur ce plan. Il est souhaitable qu'une telle lecture communautaire de la marque soit clairement précisée par le législateur en droit OAPI. De fait, il y a une nécessité de se pencher sur une juridiction spéciale en matière du contentieux de la propriété intellectuelle.

216. Nécessité d'une juridiction spécialisée du contentieux de la propriété industrielle ?

L'implication de la décision des juges camerounais est la preuve qu'il y a une impérieuse nécessité de création d'une juridiction spéciale dans l'OAPI. Cette juridiction doit avoir le caractère d'une cour suprême en ce qui concerne la matière des propriétés intellectuelles. Il est vrai que, toutes choses n'étant pas égales, la situation de l'OAPI diffère largement de celle de l'Union européenne portée sur le souffle d'une union économique et de libre circulation des personnes et des biens. Ce n'est pas du tout le cas de l'OAPI. Cependant, une telle juridiction réglerait certains problèmes spécifiques aux droits de propriété intellectuelle. Plusieurs auteurs africains ont déjà fait des suggestions à ce sujet⁷²⁹. Dans tous les cas, la « complexité

⁷²⁷ C. RODA, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, op. cit., p. 66. V. également N. BINCTIN, op. cit., n° 1180, p. 830 ; C. NOURRISAT, « Effet extra territorial d'une astreinte prononcée en matière de contrefaçon par un tribunal des marques communautaires », *Procédures*, n° 7, juil. 2011, comm. 227 ; L. IDOT, « Portée territoriale des injonctions en cas de contrefaçon », *Europe* n° 6, juin 2011, comm. 228..

⁷²⁸ La même solution s'applique au dessin communautaire en droit européen : Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur le dessin ou modèle communautaire.

⁷²⁹ S. NGO MBENG, *La protection des dessins et modèles industriels dans l'OAPI*, op. cit., : elle propose la création d'une instance qui sera chargée des questions préjudicielles comme dans l'Union européenne. . L. Y. N'GOMBE propose la mise en place d'une instance suprême chargée d'examiner les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions nationales de fond : « Le droits d'auteur dans les États membres de l'OAPI, une harmonisation inachevée », *Bulletin du droit d'auteur*, janv- mars 2005, p. 9 ; C. J. KINGUE, *La protection du droit d'auteur dans les États membres de l'OAPI*, thèse Paris II, 1985, p. 44. Pour Paulin EDOU EDOU, « la solution résiderait dans la création d'une instance commune d'appel » : P. EDOU EDOU, op. cit., p. 65.

juridictionnelle »⁷³⁰ des litiges de droit de propriété industrielle induit une spécialisation des tribunaux⁷³¹ comme un élément fondamental de la protection de ces droits en ce qu'elle permettrait l'amélioration de la qualité des décisions rendues. Il y aurait alors l'urgence d'une formation adéquate des magistrats spécialisés. Une telle formation serait de nature à favoriser non seulement l'adaptation des règles du contentieux aux besoins particuliers du secteur du droit considéré mais aussi le renforcement de la compétence des juridictions et la cohérence de la jurisprudence « *en assurant une application stable de la règle de droit* »⁷³².

217. L'exemple du droit européen dans la cohérence des décisions judiciaires. Il faut recourir à l'exemple du droit européen. En effet, selon le Professeur Ph. LAURENT⁷³³, lorsqu'une question préjudicielle porte sur la compatibilité avec le droit de la libre circulation, la Cour de justice de l'Union procède à la qualification des faits de l'espèce et impose la solution au juge ; lorsque la question préjudicielle porte sur l'interprétation d'un règlement ou d'une directive, la Cour s'en tient en principe à préciser les critères permettant à la juridiction nationale de conclure. Même si la Cour est très critiquée de prendre la place du juge national⁷³⁴, elle fait une œuvre d'harmonisation considérable du droit européen⁷³⁵. Si l'on devait mettre en place une juridiction supranationale chargée des questions préjudicielles, il faudrait alors que les compétences soient véritablement délimitées afin qu'elle statue uniquement sur l'interprétation de l'Accord et ses annexes. L'examen des contentieux judiciaires de la propriété industrielle resterait ainsi de la compétence des juridictions nationales, ce qui rendrait l'intervention de la juridiction supranationale accessoire⁷³⁶. Quoi qu'il en soit, la comparaison doit être évitée avec le juge de l'Union européenne qui en réalité jouit de la faveur de la mise en place d'institutions communautaires très fortes que ne partage pas l'esprit de l'Accord OAPI qui n'est pas d'instaurer

⁷³⁰ B. WARUFSEL, « La complexité juridictionnelle des litiges de propriété industrielle en Europe », Colloque *Propriété industrielle : Vers une harmonisation des jurisprudences européenne et françaises*, organisé à Lille le 29 mai 2009, par le LERADP, RLDA, 2009, n° 41, p. 77, spéc. p. 78.

⁷³¹ B. BOVAL & G. GAULTIER, « La spécialisation des tribunaux » in *Le contentieux de la propriété industrielle en Europe*, Préface de G. CANIVET, coll. CEIPI, Litec, p. 51.

⁷³² B. BOVAL & G. GAULTIER, art. préc., p. 52.

⁷³³ Ch. LAURENT, « La capitis demunitio du juge national dans la procédure préjudicielle, *Contrats conc. Cons.*, fév. 1999, p. 4.

⁷³⁴ M. LUBY, « Le risque de confusion, un duo dissonant entre la Cour de justice et le juge national », JDI, 2001, p. 487. A. BOUVEL, « Quinze années d'étude du droit de signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution d'une matière », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, pp. 75-86 : l'auteur évoque « *l'herméticité et l'imprédictibilité de certaines évolutions jurisprudentielles communautaires...* », p. 79.

⁷³⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 1320, p. 728 : « *Néanmoins, il faut mettre au crédit de la jurisprudence communautaire d'avoir précisé les fonctions de la marque, clarifié des notions et donné davantage de rigueur à certains mécanismes* ».

⁷³⁶ S. NGO MBENG, *La protection des dessins et modèles industriels dans l'OAPI*, op. cit.

un espace économique unique à travers la propriété industrielle ; ce qui ne disqualifie pas pour autant cette proposition. En effet, il y a lieu de soulever le problème de répartition du contentieux de la propriété intellectuelle à travers les juridictions des États membres en initiant et en formant les magistrats des pays membres dans ce domaine. Sans aucun doute, seule la création d'une juridiction supranationale préserverait en réalité l'interprétation et l'application uniformes du droit uniforme de l'OAPI⁷³⁷. Une telle option serait par ailleurs un moyen efficace de tendre vers une certaine autonomie dans l'interprétation de la loi au vu de la spécificité reconnue du droit de la propriété intellectuelle. Elle lèverait toutes les ambiguïtés et mettrait fin à toutes les contradictions soulevées.

Toutes ces questions ont intérêt à trouver des solutions idoines afin que la propriété industrielle connaisse un nouvel essor, celui du professionnalisme au plan judiciaire. Une nouvelle approche du contentieux de la propriété intellectuelle s'avère nécessaire.

⁷³⁷ V. en ce sens E. KRINGS, « L'opportunité des juridictions supranationales pour l'interprétation des lois uniformes », *Rev. Int. Dr. Unif.*, 1998, p. 525.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

218. Fluctuation et métamorphose. En conclusion, le principe de territorialité dans l'espace OAPI est marqué par des incertitudes marquant une certaine fluctuation dans son appréhension. En se conformant uniquement à l'esprit de la législation, on se retrouve devant une limitation cartésienne du principe caractérisée par l'indépendance des titres et la validité nationale. Elle entraîne des effets juridiquement limités au territoire national de protection de chaque État membre. Les titres seraient ainsi uniquement des titres nationaux. L'OAPI ne serait qu'un organe d'administration et d'attribution de ces titres. Cette réalité trouve pourtant ses limites, car les choses sont plus complexes qu'en apparence. En effet, il y a des faisceaux d'indices montrant que le brevet africain pourrait prétendre à une envergure régionale, conséquence d'une « métamorphose » de la conception du principe de territorialité. Quant aux marques, il est difficile de leur attribuer une telle position. Elles doivent être cantonnées dans le statut de titre n'ayant qu'une validité nationale et donc avec des effets territoriaux limités au niveau de l'État de protection. Malgré tout, on dénote une relation difficile entre un système uniformisé d'administration et d'attribution des titres de l'OAPI et une conception nationale de leur validité entraînant parfois une approche délicate de la territorialité.

En général, le principe de territorialité de limitation, selon la doctrine, a une affinité congénitale avec le droit international privé. Dans ce cas, les conflits des lois dans l'espace OAPI sont atténués du fait d'une législation uniformisée. Mais l'effectivité de l'existence des ordres nationaux distincts ne concourt pas à sa totale disparition. La présence des États jaloux de leurs prérogatives montre que l'obstacle soulevé par l'idée de souveraineté persiste. C'est ainsi que l'unification législative ne fait pas écho à une intégration juridictionnelle qui aurait rendu le contentieux économique plus efficace. L'essentiel est de retenir que le principe de territorialité, en limitant la création du droit de propriété industrielle à chaque ordre juridique interne, conditionne fortement la théorie de l'épuisement des droits à laquelle il est intimement lié. Il y a lieu de s'interroger alors sur les interactions entre ce principe de territorialité et la théorie de l'épuisement des droits, notamment en ce qui concerne la délimitation géographique originale qu'en donne le droit OAPI.

CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ DE LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS DANS L'OAPI

219. Affirmation du caractère territorial du monopole. Le lieu de la première mise en circulation est le territoire pertinent de l'épuisement des droits. C'est selon une partie de la doctrine la seconde condition objective de l'épuisement des droits à côté de celle de la mise en circulation. Elle n'est pas absente du droit de l'OAPI. C'est une condition essentiellement liée au caractère territorial du monopole. Cela veut dire qu'un titulaire ne peut épuiser ses droits ailleurs que dans le territoire ou le pays où ses droits ont des effets. Cette clôture est dans l'unique intérêt des titulaires, car alors ils peuvent pratiquer un cloisonnement de leurs marchés respectifs pour déterminer les prix selon leur politique commerciale et leur convenance. La concurrence s'en trouve effacée.

Le droit OAPI des brevets et des marques, en limitant le monopole de commercialisation à la première mise sur le marché, a de ce fait délimité le périmètre géographique de l'épuisement. Ce périmètre est plus ou moins conforme aux effets des titres sur l'étendue du territoire OAPI. En droit de marque, le législateur a mis en place un épuisement national. En droit des brevets, il a donné une option régionale au breveté. Ces choix ne sont pas dus au hasard des choses. Ils ont été mûris sur les intérêts des parties en présence, notamment sur ceux principalement des titulaires. La condition de l'épuisement des droits qu'est la mise sur le marché des produits avec le consentement du titulaire ne trouve son point d'achèvement authentique que par une désignation du lieu de cet acte. Si cet acte n'est pas localisé dans un territoire objectif ou « *pertinent* »⁷³⁸, les titulaires des droits deviendront obligatoirement plus vulnérables à la contrefaçon par importation de leurs propres produits protégés⁷³⁹. Le principe de territorialité vient ainsi limiter les actes d'épuisement sur le plan géographique. Et c'est l'originalité principale de chaque législation que de fixer ce territoire de manière objective selon une visée propre. L'on découvre alors l'une des caractéristiques particulières de l'épuisement des droits dans l'OAPI qui fait écho à l'importance de la protection du monopole de commercialisation.

⁷³⁸ Le mot est utilisé non pas au sens du droit de la concurrence, mais au sens de « marché réservé » pour le droit intellectuel.

⁷³⁹ C'est le cas de l'épuisement international.

220. Plan. La législation de l'OAPI dégage une certaine originalité dans l'appréhension de la théorie de l'épuisement par rapport à la territorialité. La différence de régime des droits de propriété industrielle a conduit à une différenciation logique des modes d'épuisement qui reposent néanmoins sur un socle commun évident, celui de l'exclusion d'un mode d'épuisement délié de toute territorialité. Ainsi, l'épuisement des droits est soumis à une emprise du principe de territorialité (section I) ; simultanément, il contourne les exigences de ce même principe en s'imposant lui-même de manière incontestable, ainsi qu'il en sera en question dans les développements qui vont suivre, comme un révélateur de l'étendue géographique des monopoles (section II).

Section I : L'originalité de l'emprise du principe de territorialité sur la théorie de l'épuisement dans l'OAPI

221. Le lien congénital. Comme il a été souligné, les droits de propriété industrielle sont des droits qui ont un lien congénital avec l'espace qui les a vus naître. Cet espace est d'abord géographique et il constitue le périmètre de leur reconnaissance à travers l'ordre juridique qui les forme. Les modes d'épuisement sont donc directement liés à cette délimitation géographique qui conditionne le monopole territorial des titulaires des droits intellectuels contraints par les législations à la limitation de leurs droits. C'est ainsi qu'on ne peut évoquer l'épuisement des droits que dans les pays d'importation⁷⁴⁰ des produits brevetés ou marqués (ou pour tout autre produit incorporant les autres droits de propriété intellectuelle) et jamais dans les pays d'exportation. Il y aurait donc une relation⁷⁴¹ entre l'épuisement et la territorialité du droit.

Il en est ainsi du principe de territorialité en droit de propriété industrielle sur lequel ont été modelés les différents types d'épuisement des droits. La nécessité s'impose de parcourir sommairement la pluralité des modes d'épuisement (paragraphe I) avant de montrer la différenciation originale dont fait état la législation OAPI (paragraphe II).

⁷⁴⁰ R. LERAT, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique. Aspects économiques », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire ?* Colloque organisé par le Centre PAUL ROUBIER à l'occasion de son trentième anniversaire, Lyon 10 et 11 mai 2000, Coll. CEIPI, Litec, 2001, pp. 295-304.

⁷⁴¹ V.-L. BENABOU, « Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de la théorie de l'épuisement, est-elle possible ? », *Légicom*, n° 25, p. 115 ; Ch. CARON, note sous TPICE 16 déc. 1999, préc. p. 17: « Cette position donne tout son sens au principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, en permettant à un titulaire de droit qui a consenti à la mise sur le marché d'un exemplaire dans un pays tiers de s'opposer à son introduction sur le territoire de la communauté ».

Paragraphe I : La pluralité des modes d'épuisement

222. Apparemment, la conclusion à laquelle la plupart des auteurs arrivent en qui concerne le principe est la délimitation dans l'espace des droits de propriété industrielle. Autant dire que les droits constituent essentiellement des monopoles territoriaux. Ils ont donc une portée nationale. Le caractère nationaliste⁷⁴² du droit du breveté a toujours été fortement soutenu et principalement en ce qui concerne l'épuisement. C'est ce qui entraîne la limitation de l'effet de l'épuisement à un espace territorial. Cela se retrouve dans toutes les règles de l'épuisement qui peut être soit national, soit communautaire, soit international. Cette délimitation n'est pas sans lien avec le critère économique dont fait écho le titre premier de ce travail portant sur la préservation du monopole de commercialisation. On retrouve ainsi, de façon subreptice, le critère économique au sein de la préservation du monopole territorial. Il y a trois modes d'épuisement : l'épuisement national, l'épuisement régional et l'épuisement international. Les deux premiers sont directement tributaires du principe de territorialité (II) alors que le dernier en est affranchi (I).

I. Le rejet du mode délié de l'emprise de la territorialité

223. Un refus de l'épuisement mondial ou universel. L'épuisement international⁷⁴³ est celui où le titulaire épuise ses droits intellectuels sur les produits dès la mise en circulation des marchandises dans n'importe quelle partie du monde, c'est-à-dire quel que soit le pays dans lequel ses produits ont été écoulés pour la première fois. L'articulation entre la territorialité et la propriété dégénère au profit de l'exacerbation du libre commerce des biens sur une multitude de territoires. Dans ce cas précis, ce mode d'épuisement apparaît comme moins protecteur des droits de propriété intellectuelle puisque les titulaires ne peuvent plus invoquer leur monopole à partir du moment où ils ont été à l'origine de la première commercialisation de leurs produits. Plusieurs pays africains, dont le Kenya, le Maroc et la Tunisie, ont pu adopter ce mode d'épuisement dans leurs législations sur la propriété intellectuelle⁷⁴⁴. L'épuisement est ainsi considéré comme universel. En Europe, ce mode est impopulaire du fait de l'inexistence d'une égalité de

⁷⁴² CHAVANNE, « Épuisement du droit du breveté », *Colloque de Nice, op. cit.*, p. 151.

⁷⁴³ Y. REBOUL, « Le droit de marque à l'aube du troisième millénaire », JCP, G, 2000, I, 196, p. 21.

⁷⁴⁴ Article 47. d) de la loi tunisienne n° 2000-84, du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention (Tunisie) et l'article 58. 2) de l'Industrial property act, July 27, 2001 (Kenya).

concurrence sur le plan mondial⁷⁴⁵. Il est également rejeté dans l'espace OAPI qui a donné une préférence aux modes liés au principe de territorialité.

II. Le choix des modes dépendant du principe de territorialité

224. Dépendance entre épuisement et territorialité. Les modes d'épuisement sont liés donc au caractère territorial⁷⁴⁶ de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. Ces modes traduisent la réalité de la corrélation avec la maîtrise des actes d'exploitation dans des périmètres légalement circonscrits pour leur permettre d'avoir la plénitude de la jouissance de leur droit⁷⁴⁷. L'OAPI a conféré une place de prédilection à ces deux modes d'épuisement assujettis au principe de territorialité. Il s'agit de l'épuisement national (A) et de l'épuisement régional ou communautaire (B).

A. L'épuisement national

225. Un épuisement interne. L'épuisement national s'infère naturellement du principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle. Cela veut dire principalement que lorsque les produits protégés sont mis sur un marché en dehors du territoire de protection des droits en question, ces derniers ne sont pas épuisés. Le seul acte qui épuise les droits intellectuels des titulaires est la mise des produits sur le marché national. On perçoit donc clairement que la priorité en ce qui concerne ce mode d'épuisement est accordée au territoire national puisque les titulaires peuvent alors interdire les produits qu'ils auront eux-mêmes mis en circulation sur les marchés extérieurs ou encore les marchés internationaux. La conséquence d'un pareil mode d'épuisement est une forte protection du titulaire⁷⁴⁸. En effet, ce dernier peut largement profiter de son monopole territorial pour différencier les prix ainsi que les produits par rapport aux marchés sur lesquels il aimerait écouler ses produits.

⁷⁴⁵ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « L'avenir international de la propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, préc., p. 665.

⁷⁴⁶ N. BOESFLUG, « La portée territoriale de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, op. cit., pp. 47-59 ; R. KOVAR, « L'importateur et le fabricant plaidant par-devant la cour de justice », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, pp. 273-296 ; A. HUET, « L'incidence de la territorialité des marques et brevets nationaux sur la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, op. cit., pp. 252-272.

⁷⁴⁷ U. NORDMANN-ZIMMERMANN, « Importations parallèles et droit des marques », in *Colloque de Lausanne, Les importations parallèles*, op. cit., p. 11.

⁷⁴⁸ F. OSTERTAG, « Du régime international de la propriété industrielle », *Propriété industrielle*, 1942, p. 112.

Cet avantage est considérable et constitutif de sécurité des droits de propriété intellectuelle puisque les droits parallèles sont préservés de manière intacte, la jouissance étant sans entrave en ce qui concerne la maîtrise par le titulaire de la circulation de ses produits. Les importations parallèles sont absolument exclues. L'épuisement permet juste une circulation des produits dans l'espace territorial national. Il n'en est pas de même pour l'épuisement régional.

B. L'épuisement régional

226. Un épuisement international « limité et circonscrit ». L'épuisement régional est d'abord une forme d'épuisement international limité. Il pose la problématique d'une autre manière : le titulaire du droit intellectuel ne pourrait plus s'opposer comme en ce qui concerne l'épuisement national à des importations de ses propres produits mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement sur un territoire régional donné, la plupart du temps couvert par un Traité sur la libre circulation des marchandises⁷⁴⁹. Il apparaît un amenuisement des prérogatives sur le monopole territorial conféré aux titulaires.

En effet, ces derniers, dans ce cas précis, ne pourraient plus jouer sur les monopoles territoriaux pour cloisonner les marchés et opérer selon leur propre politique commerciale. Ils se heurtent à une interdiction découlant d'une norme supérieure à celle de l'origine de la protection territoriale. C'est le cas de la norme instituant le Traité de l'Union européenne et une libre circulation des marchandises. Elle empêche ainsi toute possibilité de cloisonnement des marchés nationaux et annihile la possibilité de la pleine jouissance des droits parallèles⁷⁵⁰. Il faut, une fois encore, rappeler ici que c'est l'Europe qui a le mieux réussi une pareille intégration régionale. L'épuisement des droits de propriété intellectuelle en a été d'ailleurs l'un des moteurs. Cette expérience est d'autant plus originale que la jurisprudence européenne a eu un écho législatif entraînant ainsi la mise en place des lois relatives à l'épuisement communautaire exclusif de tout épuisement international⁷⁵¹.

⁷⁴⁹ CJCE, 8 juin 1971, aff. Deutche Grammophon, préc.

⁷⁵⁰ Infra n° 249 et s.

⁷⁵¹ CJCE, 16 juil. 1998, aff. C-355/96 : Silhouette : Rec. I-4799 ; RTDE 2000, p. 112 ; D. Affaires 1998, P. 1592, E. ARNAUD ; Gaz. Pal. 1998, II, Doctr., p. 1490, A. DEMAZIERES DE SEHELLES ; D. 1999, somm., p. 128, J. SCHMIDT-SZALEWSKY ; J.-S. BERGE, « L'entre deux âges des droits industriels au temps communautaire », *Europe* 1998, p. 4. Il faut relever aussi les arrêts SEBAGO en matière de marques, mais aussi cet important arrêt du TPICE, 16 déc. 1999, MicroLeader Business c/Commission : Refus de l'épuisement international du droit en matière de logiciel, note Ch. CARON, *CCE*, févr. 2000, p. 16. Sur la question, voir : *Quel droit de la propriété industrielle*

On peut étendre cette expérience à l'épuisement de portée régionale, car le principe de l'interdiction du cloisonnement des marchés nationaux reste l'élément essentiel de toute portée régionale de l'épuisement. L'épuisement régional peut, du coup sur un certain nombre de points, être facilement assimilé à l'épuisement communautaire. Les effets sont les mêmes à cette exception près que le mode régional peut ne pas être gouverné par un Traité supranational instaurant une libre circulation des biens comme dans le cas de l'Union européenne⁷⁵². À cet égard, le cas de l'épuisement régional du brevet OAPI est exceptionnellement exemplatif.

Cette limite géographique de l'épuisement étendue régionalement ou communautairement a été dressée comme une barrière protectrice refusant toute extension vers un épuisement international.

227. Relation entre la mise en circulation et la territorialité. La mise en circulation revêt donc un caractère important pour l'inventeur ou le titulaire des droits de propriété intellectuelle. Chaque fois qu'il doit mettre ses marchandises sur un marché, il doit veiller à faire de telle sorte qu'il puisse en retirer tous les profits autant attendus que possibles. Les droits n'étant en réalité protégés que dans l'État qui les a vus naître, on estime que c'est dans cet espace géographique seulement que les titulaires pourraient faire valoir leurs droits. Il y aurait une impossibilité de prise en compte des faits survenus en dehors du territoire de protection. Au-delà de l'espace géographique de protection, les titulaires perdent ce monopole et la circulation des produits doit pouvoir être libérée.

La règle de l'épuisement exige alors ces deux conditions incontournables transcrites dans l'espace OAPI de manière objective. Il faut découvrir l'intention du législateur OAPI qui a conféré une prégnance évidente à la mise dans le commerce des droits de propriété industrielle, comme « périmètre de réservation des actes d'exploitation ». Il circonscrit cette occurrence exclusivement dans les limites internes du territoire géographique de cet espace. Il importe de relever l'originalité de la différenciation des modes d'épuisement dans l'OAPI.

pour le troisième millénaire ? Colloque organisé par le Centre PAUL ROUBIER à l'occasion de son trentième anniversaire, Lyon 10 et 11 mai 2000, Coll. CEIPI, Litec, 2001.

⁷⁵² G. GOTZEN, « La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la CEE », *RTD Com* 1985, p. 469 ; G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in Colloque IRPI, *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec, 1992, p. 89.

Paragraphe II : La différenciation des modes d'épuisement dans l'OAPI

228. Un système original. La territorialité est foncièrement et essentiellement déterminante de la théorie de l'épuisement des droits. Le législateur de l'OAPI est entré dans ce tourbillon de territorialité conditionnant l'épuisement avec prudence et clairvoyance. Il a déterminé le territoire de l'épuisement, non pas en dehors de toute considération du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle et de ses effets⁷⁵³, mais des contingences propres aux droits de propriété industrielle. Il avait la latitude de décider que l'épuisement sera national, ou régional ou encore international. Ce choix se fait la plupart du temps en tenant compte des intérêts économiques⁷⁵⁴ en jeu conformément au degré de protection conférée au droit de propriété intellectuelle⁷⁵⁵ en tant que droit subjectif.

Le législateur OAPI a ainsi mis au point un système original qui, au sein d'un même espace, distingue l'épuisement d'un droit de l'autre. Il faut donc se pencher sur cette différenciation entre les modes d'épuisement de la marque et du brevet (I). Une telle différenciation marque, certes, une prise en compte des intérêts des titulaires des droits de propriété industrielle, mais en même temps elle exclut toute prise en compte de la réalité de liberté des échanges entre les pays même de l'OAPI, en révélant la véritable étendue du monopole territorial des différents droits concernés dans l'espace OAPI (II).

I. Le mode national de l'épuisement des droits sur la marque

229. La législation OAPI dans la mouvance d'une conception stricte de la territorialité a fait le choix de l'épuisement national des droits sur la marque dans l'espace OAPI (A). Cette option mérite une justification (B).

⁷⁵³ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op.cit., N. BOESFLUG, « La portée territoriale de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *Mélanges J.-J. Burst*, op. cit., pp. 47-59 ; R. KOVAR, « L'importateur et le fabricant plaidant par-devant la cour de justice », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, pp. 273-296.

⁷⁵⁴ D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises...*, op. cit., p. 23 ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 601 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 757, p. 393.

⁷⁵⁵ B. REMICHE et H. DESTERBECQ, « Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l'enjeu ? », *RIDE*, 1996, p. 51.

A. Le choix de l'épuisement national des droits sur la marque

230. Conception classique. L'épuisement des droits sur la marque dans l'espace OAPI est national. Le texte de l'article 7 alinéa 4 de l'Annexe III semble bien clair :

« L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'État membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement ».

L'Accord de Bangui a édité la règle de l'épuisement en se conformant aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, il serait loisible de reconnaître à l'Accord de Bangui de 1977 d'avoir su intégrer déjà en ce moment et avant l'Accord sur les ADPIC certaines dispositions concernant l'épuisement des droits de propriété industrielle, notamment en ce qui concerne les marques. En effet, la même disposition⁷⁵⁶ se retrouvait déjà dans l'Accord de 1977.

Cependant, M. KIMINO, l'éminent auteur du brevet africain, s'est évertué à démontrer les difficultés réelles d'une réception implicite de la règle de l'épuisement en attestant finalement que la théorie n'a été reçue explicitement qu'en 1999. Il faut retenir que la règle de l'épuisement des droits sur la marque n'avait pas trop attiré l'attention de la doctrine préoccupée essentiellement par le transfert des technologies⁷⁵⁷ en ce qui concerne les brevets.

231. Rejet d'un épuisement international des marques. En Allemagne, au début du 20^e siècle, l'épuisement des droits sur la marque avait pris une option opposée à celle du brevet. Deux facteurs avaient pourtant joué par le passé en faveur de la considération d'un épuisement international de la marque : la théorie de l'universalité des marques et la fonction de la marque.

⁷⁵⁶ La doctrine a passé sous silence cette règle importante et n'a pas toujours rappelé que la règle de l'épuisement a été partiellement consacrée par l'OAPI avant 1999. Certes, M. KIMINO a relevé la lecture implicite de cette règle dans l'ensemble de la législation OAPI notamment avec les articles 31-1 Annexe 1 de l'Accord de 1977. D'ailleurs, on pourrait être tenté de dire avec lui que la doctrine africaine des droits de propriété intellectuelle a voulu plus forcer les règles pour y déceler de façon presque injustifiée des poussières de la théorie de l'épuisement étant donné que lui-même rejette ce forçage inutile du droit. Objectivement, la règle n'apparaît selon lui de manière explicite qu'avec l'Accord de Bangui révisé de 1999.

⁷⁵⁷ Consciente de la faiblesse de l'ensemble des États sur le plan technologique, le législateur OAPI s'est beaucoup plus concentré sur les clauses contractuelles pouvant porter atteinte aux cessions et concessions des droits de propriété industrielle et particulièrement du droit de brevet. R. KIMINO, « L'épuisement des droits de propriété industrielle de l'OAPI », *RIPIA*, 2000, p. 21 : « Au plan africain, la réception de la règle a d'abord été implicite sous l'ancien Accord de Bangui de 1977 alors qu'elle est explicite sous l'accord révisé de 1999... Nul texte ne prévoyait expressément la règle de l'épuisement des droits sous l'empire de la législation de 1977 ».

L'ardent défenseur de cette théorie n'est autre que le promoteur de la règle de l'épuisement : le juriste allemand J. KÖHLER. Il a été l'un des premiers à souligner la différence qui doit exister entre l'épuisement des droits du breveté et l'épuisement des droits du titulaire de la marque⁷⁵⁸. L'épuisement compartimenté des brevets est dû au « *caractère nationaliste* » des titres conférés par les États en ce qui concerne les brevets. Quant à l'épuisement des marques, il doit être international⁷⁵⁹ à cause de sa fonction d'identification d'origine des produits. Cette thèse a été soutenue en Europe même après l'échec de la théorie universaliste du droit des marques internationales⁷⁶⁰.

L'OAPI n'a pas eu à connaître ces oscillations. Il faut tout simplement s'attacher à cette idée que l'épuisement des droits sur les marques dans l'espace OAPI, à partir de la lecture objective du texte, est un épuisement purement et strictement national. Une telle approche mérite d'être clarifiée.

B. La justification de l'épuisement national des droits sur la marque

232. Tout d'abord, la seule justification valable qui peut être avancée pour accréditer la thèse de l'épuisement national des droits sur la marque dans l'espace OAPI demeure sans aucun doute le principe de territorialité. À travers cette consécration, il faut y voir l'enracinement de la conception monopolistique des droits sur la marque uniquement arrimée au territoire de l'État membre dans lequel ce droit naît. L'insistance de la territorialité du droit de marque doit pouvoir se lire aisément dans une législation qui a eu du mal à égratigner sérieusement les ambitions souverainistes des États membres pour les conduire vers l'émergence d'un droit véritablement supranational. Dans la consécration de l'épuisement national du droit de marque, on ne peut manquer de faire ressortir l'impact de l'effet territorial des droits sur la marque. Il y a là, sans aucun doute, une relation de dépendance ou de subordination entre l'épuisement et la territorialité. La vision du législateur a été tout simplement d'ériger à partir de ce droit des monopoles territoriaux. Le droit de marque en sort ragaillard : il est forcément national, sans plus. Cette limitation est toute naturelle aux droits de propriété industrielle, conformément à

⁷⁵⁸ S'appuyant sur les caractères personnel et universel du droit de marque, le juriste allemand avait été le premier à adopter et encourager une lecture de l'épuisement international des droits sur la marque.

⁷⁵⁹ B. CASTELL partage d'ailleurs cette interprétation de la règle d'épuisement des droits sur la marque, estimant que l'épuisement est international pour la marque : *op. cit.*, n° 276, p. 164.

⁷⁶⁰ F. BEIER, in *Épuisement des droits du brevet*, Colloque de Nice, *op. cit.* ; « La territorialité du droit des marques », *op. cit.*, p. 18.

l'adéquation du territoire de protection conforme au territoire de l'épuisement des droits. Le caractère territorial de la marque influe sur son mode d'épuisement.

Ensuite, il apparaît que, même si le principe de territorialité est sans incidence sur la détermination du mode de l'épuisement, il sert toujours à justifier l'épuisement national et défendre le titulaire dans la protection de son droit exclusif pour lequel « *il a acquitté le montant des taxes* »⁷⁶¹ auprès de l'OAPI. En effet, faut-il encore le rappeler, le titulaire du droit de marque doit renouveler son dépôt tous les dix ans au risque d'être déchu de son droit exclusif⁷⁶².

Enfin, les États membres de l'OAPI présentent de trop grandes disparités économiques pour que le rôle de « *police de concurrence* »⁷⁶³ de la marque soit efficace d'un État à l'autre. De fait, existent également deux marchés communs différents auxquels n'appartiennent même pas certains pays comme la Guinée ou la Mauritanie qui ne sont membres ni de l'UEMOA, ni de la CEMAC. Le problème réel est que l'OAPI n'est pas un espace économique pour adopter un mode régional ou communautaire d'épuisement du droit de marque. L'OAPI, n'ayant pas cette vocation et le droit de marque ayant une validité nationale, il n'y a pas de raison à consacrer l'épuisement régional. Il semble alors que ces justifications sont loin d'être fallacieuses même en face d'enjeux majeurs comme l'éventualité de la mise en route d'un projet de construction régionale des droits de propriété intellectuelle ou le renforcement des marchés régionaux. Pour une partie de la doctrine, l'épuisement aurait pu servir de justification à une extension des marchés africains sur le plan régional à l'exemple de l'OHADA.

233. Avantage des titulaires. Un épuisement national est toujours dicté par des tendances protectionnistes des droits de propriété intellectuelle. Cette consécration est loin d'être anodine. Elle est bien motivée par l'esprit et la lettre de la législation qui entend protéger les titulaires des droits sur la marque. Sur ce plan, il n'y a pas de conjectures possibles. On est présence de l'adéquation la plus parfaite de la limitation des actes des tiers qui n'ont aucun droit sur la mise en circulation des produits marqués sur le territoire national. Comme c'est toujours le cas dans des situations pareilles, il faut croire que le critère économique a largement prévalu dans le choix du législateur. Le droit de marque s'apprécie de la manière la plus restrictive possible, donc État

⁷⁶¹ Article 21 Annexe III : « *Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l'article 19 que s'il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire* ».

⁷⁶² Y. REBOUL, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 », *Écrits en hommage de J. FOYER, op. cit.*, p. 275 et s.

⁷⁶³ P. ROUBIER, *Traité de droit de la propriété industrielle, op. cit.*, p. 544.

par État, c'est-à-dire, non pour l'ensemble du territoire OAPI même si c'est cette dernière qui se charge de l'administration des titres. La législation sur les marques est la conséquence prédéterminée de tout droit de propriété industrielle dans sa caractéristique monopolistique.

Elle assure la protection des titulaires conformément à leur droit privatif. Surtout, en ce qui concerne l'épuisement des droits, elle met un frein au dessein de la libre circulation telle qu'elle peut découler de l'existence de deux grands marchés sous régionaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ce n'est pas le cas pour le brevet pour lequel est adopté un épuisement régional.

II. L'épuisement régional des droits du breveté

234. L'article 8 alinéa 1 a) de l'annexe III de l'Accord révisé de 1999 énonce : « *Les droits découlant du brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d'un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement* ». La règle pose le principe de l'épuisement régional des droits du breveté dans l'espace OAPI, contrairement au droit du monopole de commercialisation de la marque de portée nationale. Il convient alors d'analyser ce mode avant de voir les justifications et les incidences.

A. Le mode régional d'épuisement des droits du breveté dans l'espace OAPI

235. Échec d'une conception nationaliste du brevet africain. Le choix de l'épuisement régional du monopole de commercialisation des produits incorporant les droits de brevet est particulièrement frappant, car le brevet a toujours eu un caractère très nationaliste⁷⁶⁴. À cet égard, il y a une convergence indéniable des points de vue de la plupart des auteurs estimant que l'épuisement des droits du breveté ne pouvait être que national. L'exclusivité accordée par la loi se limite au territoire national. Pour le brevet, la tendance protectionniste est très affirmée du fait que sa « *territorialité est prégnante* »⁷⁶⁵. La fabrication et la vente à l'étranger ne sont donc pas constitutives de contrefaçon. La seule manière de garantir effectivement le bénéfice du monopole

⁷⁶⁴ Il faut rappeler ici les termes de l'avocat général M. DUTHEILLET de LAMOTHE dans l'affaire Sirena : « *Les intérêts que tend à protéger la législation des brevets d'invention sont économiquement et humainement plus respectables que ceux que garantit le droit de marque* » : CJCE, 18 février 1971, Sirena, Aff. 40/70, Rec. p. 69.

⁷⁶⁵ N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 1095, p. 763.

conféré au titulaire par la loi est de lui garantir que les produits fabriqués et mis dans le commerce à l'étranger ne puissent pas être écoulés sur le marché national⁷⁶⁶.

236. Le brevet et l'importation. L'épuisement national a toujours été la règle normale qui s'applique au brevet. Le monopole entraîne une interdiction d'importer, car toute importation affecterait la substance des droits conférés au titulaire⁷⁶⁷. En même temps, il y avait une obligation d'exploiter⁷⁶⁸ qui était très forte, car le brevet était considéré comme un instrument de développement devant fournir de la main-d'œuvre aux populations locales et promouvoir les industries nationales. Cette logique semble aujourd'hui mise à mal par l'Accord sur les ADPIC à partir du moment où l'importation s'est immiscée dans les droits conférés. Elle a changé de statut et fait désormais partie intégrante des droits conférés au titulaire. C'est seul au titulaire qu'est octroyée cette prérogative d'importation de ses propres produits fabriqués à l'extérieur sur un territoire où il justifie encore d'un droit de propriété industrielle vers un autre territoire où il a également les mêmes prérogatives de droit exclusif. Autrement dit, il a un monopole d'importation⁷⁶⁹. Toute importation faite par les acquéreurs de ces produits incorporant un droit de propriété industrielle est une contrefaçon même si ces produits sont authentiques et proviennent de ses entreprises.

L'interdiction d'importation a donc une conséquence certaine sur la théorie de l'épuisement. Par le passé, la doctrine a semblé être catégoriquement opposée à l'admission d'un épuisement régional des brevets d'invention (1). Ces arguments sont inopposables aujourd'hui à l'adoption d'un tel mode d'épuisement dans l'espace OAPI (2).

1. Le rejet du paradigme de l'épuisement national du brevet

237. Fondement protectionniste du brevet. Le juriste KÖHLER, le concepteur de la théorie de l'épuisement, avait lui-même déjà soutenu le mode national de l'épuisement des droits du breveté. Il avait souligné, à maintes reprises, que le droit du breveté s'exerce à l'encontre de tous « à l'intérieur des frontières de l'État où il a été concédé », contrairement à ce qu'il

⁷⁶⁶ Art. 7. 3. i. de l'Annexe III de l'Accord de Bangui de 1999.

⁷⁶⁷ Y. PLASSERAUD & F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention*, op. cit., p. 77.

⁷⁶⁸ J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », *Mélanges offerts Henry Cabrillac*, 1968, p. 345 sq. L'auteur insiste sur le fait que « le brevet français ne constitue pas seulement un monopole de vente qui permettrait d'écouler en France des productions étrangères, mais un monopole de fabrication au bénéfice de l'industrie nationale » : CA Paris, 2 mai 1963.

⁷⁶⁹ *Infra* n° 275.

affirmait pour les marques⁷⁷⁰. Le fondement protectionniste de l'exploitation du brevet, qui est dépendant du développement économique du pays où le droit est protégé, s'oppose à l'épuisement régional ou international.

En France, Mme B. CASTELL soutient que l'épuisement ne peut être que national⁷⁷¹ pour les droits du breveté compte tenu du contenu du monopole que confère le droit national. À titre illustratif, elle a appuyé cette idée avec la position affirmée par le législateur dans la loi française sur les brevets du 13 juillet 1978. Cette loi traduirait bien la conception selon laquelle « l'épuisement ne peut être que national puisque selon sa jurisprudence et sa loi, tout ce qui est en dehors du territoire français ne concernait pas le droit privatif français sur le brevet »⁷⁷². Là encore se perçoit le lien congénital entre le principe de territorialité et la jouissance du droit privatif. L'effet de cette jouissance ne s'arrête qu'à l'intérieur des frontières terrestres de l'État qui a concédé les droits au breveté, il n'en va pas au-delà. La délimitation du territoire sur lequel le droit privatif a des effets est aussi celle du territoire de l'épuisement.

238. L'OAPI à contre-courant. Ce caractère limité de l'épuisement est la conséquence du fait que le breveté est fortement sollicité par le droit local à travers les obligations et aussi l'avantage concurrentiel que lui procure le titre. Le brevet est surtout un instrument de développement économique qu'il faut coûte que coûte protéger⁷⁷³. Ce point de vue serait partagé pour l'espace OAPI si seulement les droits conférés au breveté étaient nettement et clairement différents selon les pays avec un caractère indépendant comme l'a cru une partie de la doctrine africaine⁷⁷⁴. La conclusion logique serait que le breveté désireux d'obtenir la protection de son droit exclusif dans l'OAPI devrait en principe « obtenir autant de brevets qu'il y a d'États sur les territoires desquels il souhaite une protection »⁷⁷⁵. Ce qui n'est pas, en principe, le cas.

Nous savons que le principe de territorialité implique tout naturellement que les prérogatives du breveté sont absolues à l'intérieur des frontières de l'État qui l'octroie. La conséquence en est que les titres obtenus à l'étranger sont privés de toute efficacité en dehors du territoire de l'État de

⁷⁷⁰ En vertu bien sûr de la théorie de la personnalité et de l'universalité.

⁷⁷¹ B. CASTELL, *op. cit.*, n° 251.

⁷⁷² B. CASTELL, *op. cit.*, n° 250.

⁷⁷³ J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », in *Mélanges Henry Cabrillac*, 1968, p. 345 s : « Par millions dans le monde, des centaines de milliers dans notre pays, les brevets d'invention accordent à leurs titulaires des monopoles d'exploitation. La mesure de leurs prérogatives est délicate : les affaiblir est amoindrir une technique juridique d'incitation au temps où l'on s'ingénie à les stimuler... »

⁷⁷⁴ D. EKANI, *op.cit.*, p. 292 ; F. X. DOUDOU, *op. cit.*, p. 198, EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 167.

⁷⁷⁵ R. KIMINOU, « L'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI », *RPIA*, 2000, n° 31, p. 27.

leur délivrance. L'admission d'une telle lecture de la législation entraînerait du coup le cloisonnement qui ferait que les produits brevetés dans un État de l'OAPI ne pourraient pas légitimement être importés vers un autre État ayant la même législation, car ils seront sanctionnés au titre de la contrefaçon comme l'exemple français cité ci-dessus le montre.

Ce sont des motifs, autres que la stricte territorialité, qui entraînent une autre lecture de l'épuisement du droit du breveté étant donné que l'épuisement national est rejeté au profit du régional.

2. Les arguments en faveur de l'épuisement régional

239. La doctrine africaine avait relevé, bien sûr, l'exception de l'exploitation régionale du brevet africain dans l'Accord de 1977. Cette exploitation régionale des droits du brevet africain aurait pu baliser la compréhension de l'épuisement des droits du breveté s'il n'avait été supprimé par l'Accord de 1999. Elle aurait aussi mis fin à toutes les polémiques relatives à la territorialité du brevet africain. C'est au mode d'épuisement que s'appréciera désormais même la territorialité des titres en ce qui concerne le brevet d'invention. Nonobstant l'apparence, il faut voir, en effet, dans les brevets d'invention des titres plutôt régionaux ; ce qui a certainement contraint le législateur à adopter un mode régional des droits de commercialisation du breveté dans l'espace OAPI. C'est ce mode d'épuisement régional qui est l'argument le plus sérieux à opposer à toute indépendance des titres en ce qui concerne le brevet.

a) Les arguments textuels

240. Une nature hybride ? La clarté du texte de l'épuisement des droits de première commercialisation du breveté est incontestable. Très concentrée sur la territorialité du droit de propriété industrielle, une partie de la doctrine africaine a pu affirmer la conséquence logique qui devrait en découler à savoir, l'épuisement national. C'est sans compter en réalité sur la nature hybride du droit de propriété industrielle de l'OAPI. Il n'offre point de lecture linéaire des articles et se déjoue de certains principes acquis du droit de propriété industrielle. Il en est ainsi pour l'épuisement des droits du breveté. Les arguments textuels militent fortement en faveur d'un épuisement régional sans aucune hésitation possible. Il est, en effet, précisé que « *les droits*

déoulant du brevet ne s'étendent pas... mis dans le commerce sur le territoire d'un État membre par le titulaire... »

241. Aucune autre lecture n'est possible lorsque la règle est claire⁷⁷⁶. On ne peut se permettre de distinguer là où la règle de droit ne distingue pas⁷⁷⁷. On ne peut non plus, devant certaines réalités biffer la règle de droit au motif que sans ces dernières ses dispositions resteront superfétatoires et inapplicables. La question de l'épuisement invite tout d'abord à la lecture des articles y correspondant. L'intuition première que génère cet article, par une simplicité de sa lecture, fait bien un appel au choix d'un mode régional des droits de commercialisation en ce qui concerne le brevet. La lettre et l'esprit du texte se rejoignent pour en donner la mesure objective : l'épuisement est, sans conteste, régional.

Cet argument est cohérent et offre une compréhension large du brevet africain qui doit alors coûte que coûte échapper aux tenailles de la territorialité de limitation au plan national, en ce qui concerne la circulation des produits qui en sont issus. L'épuisement régional rompt avec toute autre lecture et atteste imperturbablement que le titre de brevet est « *supranational* »⁷⁷⁸ dans l'espace OAPI. Une telle appréciation est corroborée par l'intention du législateur.

b) L'intention du législateur

242. L'économie historique du brevet OAPI. Malgré l'apparence, le droit du brevet dans l'espace OAPI, au-delà du texte, apparaît purement comme un droit régional. L'analyse des textes, dans une approche « *téléologique* »⁷⁷⁹ révèle que la complexité de la matière du brevet a érodé les barrières territoriales nationales qui voulaient l'enserrer.

Cette interprétation peut s'inférer de l'« *économie historique* »⁷⁸⁰ du droit de brevet dans l'espace OAPI. Certains articles de l'Accord de 1977 contribuent à cette interprétation en appui à

⁷⁷⁶ V. contra : Ph. DUBOIS, « L'intelligibilité de la loi », in *Mélanges Jestaz*, préc. ; V. aussi J. BRETHER DE LA GRESSAYE, « Droit et économie. Aperçu de sociologie juridique », in *Mélanges P. Roubier*, Librairie Dalloz-Sirey, 1961, p. 90 : « *Le progrès social est considéré, par les Ecoles de philosophie du droit dites réalistes, comme une valeur essentielle que le droit positif doit s'efforcer de promouvoir* ».

⁷⁷⁷ F. TERRÉ, *Introduction générale au droit*, op. cit., n° 550.

⁷⁷⁸ R. KIMINOU, « L'épuisement des droits dans l'espace OAPI », préc., p. 25.

⁷⁷⁹ F. TERRÉ, *Introduction générale à l'étude du droit*, op. cit., n° 554 : « *L'interprétation téléologique est mise en œuvre de manière plus systématique comme une méthode qui explique une disposition par les objectifs poursuivis à la lumière de la contribution apportée par lui...* ».

⁷⁸⁰ E. THALLER, « Rapport préliminaire sur la question de la révision du code civil », *Bulletin de la Société d'études législatives*, 1904, p. 497.

l'évidence de l'argument textuel. C'est ainsi que la tentative de M. ONANA⁷⁸¹ de voir dans l'article 59 annexe 1 de l'Accord de Bangui de 1977 une explication de l'épuisement des droits des brevetés a été aussi infructueuse. Cet article énonce : « *Sous réserve des dispositions de l'article 58-2 précédent, ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire national de l'un des États, un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs* ».

Très critique à l'égard des auteurs comme MM. ONANA et EKANI qui ont voulu voir dans cet article un semblant de théorie de l'épuisement — ils ont aligné leur raisonnement sur la bonne foi des tiers qui ne seront point poursuivis pour contrefaçon — M. KIMINOUE remarque, à juste titre, que cet article a plutôt vocation à protéger le breveté des actes contrefaisants des tiers qu'à ériger son droit en monopole de fabrication et de première commercialisation. En effet, la règle de l'épuisement ne tient point compte de la bonne foi des contrefacteurs⁷⁸². Elle expose juste le breveté ou le titulaire d'un droit de propriété industrielle à la limitation de son droit exclusif sur le produit qu'il aurait lui-même mis sur le marché. La question de la bonne ou de la mauvaise foi est externe à l'épuisement des droits. La question fondamentale avec l'article 59 est de connaître, en réalité, l'origine exacte des produits contrefaits. Seule cette origine permettra de voir, en fait, si la question de la contrefaçon par violation des droits du breveté notamment ceux de la fabrication et de la première commercialisation se pose. Dans le cas contraire, il serait difficile de faire intervenir une telle règle, car l'épuisement n'a pas trait à la contrefaçon matérielle. C'est juste une contrefaçon par importation. Cela veut surtout dire que l'acte de contrefaçon s'opère avec des produits authentiques, donc des produits brevetés. Si la règle de l'épuisement doit être invoquée, elle ne peut l'être que suivant l'interprétation large de l'article 31-2 qui énonce : « *Le contrôle portant sur les contrats de licence, cessions, transactions, modifications ou renouvellements visés à l'alinéa précédent, consiste à vérifier que ces derniers ne contiennent pas des clauses imposant au cessionnaire ou concessionnaire de la licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits, notamment les clauses dont l'effet est d'empêcher l'exportation des produits fabriqués selon l'invention protégée vers*

⁷⁸¹ J.-M. ONANA, L'exploitation des brevets en OAPI, thèse 3^e cycle, Yaoundé, 1984, p. 90.

⁷⁸² R. KIMINOUE, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., « *Par ailleurs, en subordonnant la théorie de l'épuisement des droits du breveté à la bonne foi des tiers, les deux auteurs en faisaient une interprétation erronée. Car l'épuisement des droits du breveté profite aussi bien à l'acquéreur de bonne foi qu'à celui de mauvaise foi... L'appréciation de l'épuisement devait se faire du côté du breveté ou du licencié et point du côté de l'acquéreur* », p. 22.

*certaines ou tous les États membres*⁷⁸³, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces États ».

Le législateur de 1977 a institué la règle de l'épuisement en amont des contrats de licence de cession ou de concession⁷⁸⁴. À la vérité, les clauses des contrats de licence ou de cession sont indubitablement le siège de la mise en place d'une technique qui s'oppose pratiquement à une possible mise en œuvre d'un épuisement facultatif. En effet, l'épuisement facultatif suppose que le titulaire donne la faculté aux tiers de commercialiser les produits brevetés par une sorte de licence tacite en l'absence d'une loi organisant leur circulation après acquisition⁷⁸⁵. Au cas contraire, le titulaire peut insérer dans les clauses contractuelles l'obligation de ne pas vendre les produits acquis. En interdisant de telles clauses dans les contrats, le législateur écartait une opposition à la libre circulation des produits brevetés dans tout l'espace OAPI. Incontestablement, la règle pose une interdiction au breveté : celle de contrôler la distribution de ces produits à partir des contrats qu'il aura à signer avec ses licenciés ou cessionnaires ou concessionnaires. L'on est en présence d'une interdiction de contrôle de la libre circulation des produits brevetés qui sont l'objet des contrats. Autant dire que la règle institue une limitation du monopole du breveté qui ne peut interdire la libre circulation de ses produits dans les contrats. À l'inverse de la loi française de 1968 qui sous-entend la possibilité d'un contrôle de la circulation des produits brevetés à travers le contrat de licence, la législation de l'OAPI de 1977 proscribit toute convention portant sur le contrôle des produits brevetés mis en circulation par le breveté sur l'étendue de l'espace OAPI. Il en découle un rejet systématique de l'épuisement facultatif⁷⁸⁶.

243. Un verrouillage en amont. C'est un verrouillage en amont qui incite à reconnaître la lucidité du législateur sachant bien que le breveté peut tenter de quadriller les territoires des États membres de l'OAPI en opérant par cloisonnement. Il impose ainsi par cette règle la libre circulation des produits brevetés dans tous les États membres de l'Organisation. La place de l'adverbe *notamment* est hautement significative dans la compréhension de cet article. Tout

⁷⁸³ Nous soulignons cette partie de laquelle on peut donc déduire au moins un épuisement des droits sur la distribution de produits protégés dans la sous-région.

⁷⁸⁴ SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 188, p. 80.

⁷⁸⁵ B. CASTELL, op. cit., n° 250, p. 151.

⁷⁸⁶ Le Professeur J.-M. MOUSSERON a été le maître à penser de l'épuisement facultatif qui accordait une place prééminente à la « maîtrise de la commercialisation » des produits brevetés. Les tiers acquéreurs ne peuvent procéder à cet acte que par l'entremise d'une licence tacite accordée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle. V. intervention au *Colloque de Nice*, 1971.

d'abord, l'article s'érige frontalement en opposition aux clauses imposées par le breveté qui excéderaient ses droits conférés transcrits par les *termes* « *limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits* ». Ensuite, vient l'adverbe « notamment » qui annonce les effets de ces clauses proscrites qui seraient « *d'empêcher l'exportation des produits fabriqués selon l'invention protégée vers certains ou tous les États membres, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces États* ».

C'est la règle de l'épuisement *a contrario* qui est édictée par les dispositions de cet article, car cette règle tend exclusivement à empêcher le breveté de continuer à contrôler les produits qu'il aurait lui-même mis en circulation, donc de lui interdire un droit de suite après la première commercialisation dans un État membre de l'OAPI. Peut-être, rétorquerait-on en soutenant que l'article évoque le contrôle des contrats et non d'une mise en circulation. Mais c'est oublier que les clauses proscrites sont essentiellement celles qui ont pour effet « *l'exportation des produits vers d'autres États membres* » ou encore « *la limitation des possibilités concurrentielles du cessionnaire sur les marchés de ces États* ». Cela ne veut rien dire d'autre que la libre circulation des produits brevetés qui font l'objet de contrat dans une aire de libre concurrence. Il est impossible de cloisonner l'espace OAPI à partir des contrats relatifs à la circulation ultérieure des produits. Le contrat implique la libre volonté du breveté et donc son consentement à mettre fin à son pouvoir de contrôle sur les produits brevetés qui seraient toujours mis en circulation entraînant ipso facto la paralysie d'un contrôle ultérieur de ces produits. Cette érosion confirme une lecture implicite de l'épuisement.

244. Confirmation d'une discrète présence de la théorie de l'épuisement automatique dans l'Accord de 1977. On se rend ainsi vite compte que l'épuisement régional peut apparaître comme une confirmation de la lecture de l'interdiction de la limitation de la circulation des produits par le breveté à travers les contrats. Mais le fait qu'une mise en circulation ne soit pas mentionnée peut constituer une faiblesse de cet argument. Une telle opposition, si judicieuse soit-elle, ne résisterait point au vent de l'admission d'une idée d'épuisement tout au moins en amont. Il faut souligner la possibilité d'une lecture implicite de la règle de l'épuisement dans l'interprétation de cet article sans faire du forçage. Il est vrai que sur le plan formel, l'énoncé de l'article ne permet pas d'en inférer directement lorsqu'un lien est fait avec les droits conférés circonscrits sur le plan

territorial. On se trouverait alors en présence de deux cas en ce qui concerne l'interprétation à donner à la territorialité des droits du breveté dans l'espace OAPI si on veut bien le faire dépendre de la lecture de cet article.

En premier lieu, les titres conférés seraient nationaux et ce serait alors la raison pour laquelle l'article soumet le breveté à cette exigence de non-cloisonnement du marché africain couvert par l'Organisation⁷⁸⁷. Ce qui voudrait alors dire que la doctrine africaine qui voyait dans le titre de brevet conféré par l'OAPI un faisceau de titres scindés valables pour chaque État n'était pas forcément dans l'erreur⁷⁸⁸. En effet, c'est justement parce que les titres conférés ne valent que pour chaque État que le législateur avait pris soin d'interdire dans les contrats de licence et de cession des contraintes qui seront contraires aux effets purement nationaux du brevet dans la sous-région, compte tenu de l'obligation d'exploiter qui était régionale du fait de l'impossibilité pratique pour le breveté d'exploiter son droit concomitamment dans tous les pays membres.

En second lieu, c'est par le fait même que les titres sont supranationaux, étant alors nourris par une sève d'influence régionale que la règle a été éditée pour en conforter et corroborer l'esprit. Il faut approuver cette interprétation à partir d'une lecture synchronisée de cet article avec celui relatif à l'obligation d'exploiter. Au final, le titre serait supranational,⁷⁸⁹ mais porté par un esprit purement régional et ceci s'entend très bien du caractère international de l'Accord de Bangui. Sans aucune adéquation de la portée de la validité du titre par rapport à son espace géographique, soit national, le brevet dans l'instauration d'un épuisement régional offre précisément et précieusement une lecture particulière qui traduit la spécificité de la législation africaine. Le droit ici rattrape une fuyante et insaisissable réalité qui est au-delà de tous les replis et hésitations mesurés⁷⁹⁰. La législation OAPI montre une certaine complexité. Le mode d'épuisement contribue à dénouer cet écheveau sans pourtant lever entièrement l'équivoque.

245. Les forces insoupçonnées de l'Accord de 1977. Quoi qu'il en soit, on ne comprend mieux le législateur de l'Accord révisé de 1999 que lorsqu'on retourne dans les silences et les forces

⁷⁸⁷ On se rend compte de la difficulté d'une codification ou de la recodification : V° F. TERRÉ et A. OUTIN – ADAM, « Codifier est un art difficile, (à propos d'un code de commerce) », *D.* 1994, 9 s.

⁷⁸⁸ P. EDOU EDOU, *op.cit.*, p. 166 ; D. EKANI, *op.cit.*, p.291.

⁷⁸⁹ R. KIMINOU est allé très loin dans sa thèse reconnaissant le caractère supranational de la législation africaine de la propriété industrielle : « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *op.cit.*, p. 30 : « Il faut alors croire que l'exploitation des titres est une exploitation régionale ». Cf. également sa thèse : *Le brevet africain, op.cit.*, n° 518, p. 297.

⁷⁹⁰ A. KABINDA NGOY, « Le droit des brevets en Afrique, un corps étranger ? », REMICHE (dir.), *Brevets et intérêt général*, Larcier, 2009, p. 250.

internes de la législation de 1977⁷⁹¹. M. SAVIGNY ne disait-il pas que « *tout droit est engendré de la manière que le langage courant qualifie de coutumière, c'est-à-dire qu'il est produit d'abord par l'usage et l'opinion du peuple et par la jurisprudence. Et il l'est ainsi partout par des forces internes, silencieuses, non par l'arbitraire d'un législateur*⁷⁹² ». On peut attester la grande faiblesse de l'épuisement dans l'espace OAPI : elle est restée très théorique sans des décisions jurisprudentielles incisives qui auraient pu lui donner des inflexions prodigieuses et des élans novateurs permettant au droit de s'enraciner dans les vives réalités de la société. Mais la législation de 1977 confirme une visée nettement élaborée, eu égard à la particularité du brevet. La visée du législateur de l'OAPI est, en définitive, sans aucune logique de visée unificatrice comme en droit communautaire européen, mais apparaît comme révélatrice de l'étendue des monopoles dans l'OAPI.

Section II : L'épuisement, un révélateur de l'étendue géographique des monopoles

246. Épuisement et intégration régionale. La logique de l'interprétation de la règle de l'épuisement dans l'espace OAPI en ce qui concerne le brevet défie la conception du principe de territorialité⁷⁹³, la perspective régionale l'emportant sur celle nationale. On a pu induire de ce constat que le législateur OAPI a donné une priorité aux intérêts régionaux, évoquant même les opportunités d'intégration régionale⁷⁹⁴. Une telle idée n'est ni rassurante, ni probante sur le plan purement textuel, car contrairement à l'espace économique européen⁷⁹⁵, il n'y a pas de norme supérieure prônant la libre circulation dans tout l'espace OAPI, sans exclusion bien sûr de l'UEMOA ou de la CEMAC. Il faut revenir au souci fondamental du législateur de l'OAPI de

⁷⁹¹ D. EKANI, *op. cit.*, p. 46 : « *La réglementation ou le droit de l'Union africaine et malgache de la propriété industrielle présente ainsi un caractère hybride : national quant au fond et supranational quant à la forme* ».

⁷⁹² Cité par A. DUFFOUR, « L'idée de codification et sa critique dans la pensée juridique allemande des XVIII-XIXème siècles », *Droits*, 1996, n° 34, p. 34.

⁷⁹³ Il reste qu'il a été jugé que le breveté qui a accordé une licence exclusive sur le territoire d'un État déterminé doit garantir le territoire contre les exportations d'articles faites dans ce pays par les bénéficiaires de licences concédées pour d'autres territoires (*Cass. com.*, 8 déc. 1970 : *Bull. civ.* 1970, IV, n° 337).

⁷⁹⁴ P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 170.

⁷⁹⁵ G. BONET, « Propriété industrielle et libre circulation des produits : la règle d'épuisement des droits de propriété industrielle : *Gaz. Pal.* 1994, I, Doctr., p. 345 ; N. BOESFLUG, « La portée territoriale de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *Mélanges J.-J. Burst*, préc., pp. 47-59 ; R. KOVAR, « L'importateur et le fabricant plaidant par-devant la cour de justice », in *Mélanges J.-J. Burst*, pp. 273-296 ; A. HUET, « L'incidence de la territorialité des marques et brevets nationaux sur la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, préc., pp. 252-272.

promouvoir un titre régional et découvrir l'influence de la théorie de l'épuisement sur le principe dans l'éclairage qu'elle lui apporte.

À la différence, de la construction de l'expérience européenne de l'épuisement communautaire guidée par les impératifs du Marché unique (paragraphe I) et l'épuisement dans le cadre africain révèle la délimitation du monopole géographique des titulaires de droit de propriété industrielle (paragraphe II).

Paragraphe I : L'épuisement au service de l'impératif communautaire en droit européen

247. Libre circulation et Marché commun. L'unique objectif du juge européen avait été, dès le début des années 1970, de mettre fin à la parcellisation des marchés des États formant l'Union européenne, les faisant converger vers un destin unique, le Marché commun⁷⁹⁶. La fonction d'exclusivité des droits de propriété industrielle⁷⁹⁷ pouvait contrecarrer le dessein de la libre circulation de marchandises, ces derniers étant utilisés à des fins de cloisonnement du marché unique à partir justement du principe de territorialité. Pour concilier les exigences du droit communautaire avec les droits nationaux⁷⁹⁸, la jurisprudence européenne s'est fondée sur une finalisation⁷⁹⁹ des droits de propriété intellectuelle afin d'atteindre la libre circulation des marchandises et la libre concurrence dans le Marché. Elle est passée par une étape fondamentale qui a consisté à distinguer l'existence des droits de propriété industrielle de leur exercice. Cette étape a permis au juge communautaire de délimiter⁸⁰⁰ l'existence des droits dans la stricte sphère nationale que peut contredire leur exercice dans la sphère communautaire ; ces droits pouvant

⁷⁹⁶ Le Marché commun signifie : « un groupement de deux ou plusieurs États ou territoires comportant à la fois une union douanière, la liberté de circulation des personnes, capitaux et services et une harmonisation des législations dans l'ordre économique et social ». G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, V° Marché commun. L'exemple de l'Union européenne en est l'expérience la plus aboutie.

⁷⁹⁷ Les titres communautaires étaient encore inexistantes : aujourd'hui, il y a la marque communautaire et le dessin et modèle communautaire, mais le brevet communautaire de la Convention de Luxembourg de 1975 n'est jamais entré en vigueur.

⁷⁹⁸ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op. cit., n° 219, p. 130 : « La protection légitime des droits ne doit pas être détournée pour servir des manœuvres illégitimes, contraires au marché commun ».

⁷⁹⁹ M. VIVANT, *Grands arrêts de la propriété intellectuelle*, op. cit., p.104

⁸⁰⁰ Selon R. KOVAR, « la justice s'autorise à limiter la portée » de l'exercice des droits de propriété intellectuelle : op. cit., n° 19. V. également E. HONORAT qui estime que : « la construction communautaire, dans son ensemble, repose sur la conviction qu'il existe un intérêt commun aux États membres reconnus comme tels qui va au-delà de leurs intérêts respectifs » : E. HONORAT, « La notion d'intérêt générale dans la jurisprudence de la CJCE », cité par G. CLAMOUR, op. cit., n° 653, p. 381.

empêcher la libre circulation des produits protégés par des mesures d'effet équivalent constituant une restriction quantitative⁸⁰¹.

248. Les droits de propriété industrielle sont reconnus, pour autant, ils ne doivent pas être utilisés à des fins de cloisonnement du marché, fins contraires à la libre circulation « *condition sine qua non de la libre concurrence* »⁸⁰². Le juge va ainsi mettre l'épuisement au service de l'impératif communautaire (I) en érigeant des instruments pour concrétiser sa visée téléologique (II).

I. L'impératif communautaire, une visée téléologique de l'épuisement

249. Cloisonnement du Marché unique. Dans la jurisprudence communautaire, la principale question était de savoir s'il était possible de cloisonner le Marché commun en territoires frappés par l'insularité de l'exercice des droits de propriété industrielle. Le principe de territorialité constituait au regard de la majorité de la doctrine un frein à cette libre circulation. Cela signifie qu'un brevet ne produisant des effets que sur le territoire de protection, soit le territoire national pour lequel il a été demandé et délivré, ne pourrait avoir d'effet en dehors de ce territoire en vertu du principe d'indépendance des droits nationaux. Le territoire communautaire reste donc formé sur le plan juridique de territoires autonomes qui délivrent des droits subjectifs dont l'exclusivité empêcherait la libre circulation des produits étant donné que le titulaire a le pouvoir d'empêcher toute circulation de ces produits. Il pouvait « *organiser et contrôler la circulation des produits brevetés dans les zones territoriales* » « *indépendamment* » de l'existence du Traité et « *faire obstacle aux importations parallèles* »⁸⁰³.

Il apparaît clairement que ce sont les droits de propriété industrielle en eux-mêmes qui constituent un blocage à la libre circulation des marchandises, et ce, à un double titre : l'incompatibilité du principe de territorialité avec les principes fondamentaux du Marché commun (A) et la limitation des fonctions d'exclusivité (B) avec ces mêmes principes.

⁸⁰¹ La notion d'effet équivalent à une restriction quantitative a eu du mal à être définie. Elle est perçue comme : « *toute réglementation étatique susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intracommunautaire* » : CJCE, 11 juillet 1974, aff. Dassonville, Rec., 1974, p. 837.

⁸⁰² G. BONET, « Défense et illustration des droits sur les créations au regard des règles communautaires de concurrence », *RJDA*, 1993, n° 3, p. 173.

⁸⁰³ N. BOESFLUG, La portée territoriale de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, in *Mélanges offerts en l'honneur de J.-J. Burst, op. cit.*, p. 47 ss. : « *La justification de la règle de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle réside dans l'existence d'un marché unique réalisant les conditions aussi proches que possibles de celles d'un marché intérieur* » : p. 59 ; R. GOYER, « La protection territoriale. Situation actuelle et perspectives d'avenir », in *Licences des brevets et droit communautaire, op. cit.*, p. 26 ; voir aussi J. PASSA, « Le brevet d'invention face aux règles de la libre concurrence et de libre circulation des marchandises », *Droit et Patrimoine*, n° 86, oct. 2000, p. 73-81[75].

A. L'incompatibilité du principe de territorialité avec les principes fondamentaux du Marché commun

250. Libre circulation et territorialité. L'effet territorial est souvent arrimé au statut national de ces droits symbolisé par le principe de territorialité. L'établissement du Marché commun exige une libre circulation des produits, mais également la condition « *sine qua non de la libre concurrence* »⁸⁰⁴. Il était évident que toute condamnation pour contrefaçon prononcée dans un État membre à l'encontre d'une importation de produits en provenance d'un autre État membre constitue à coup sûr une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, interdite par l'article 30. C'est après avoir posé l'équation de l'incompatibilité entre les droits nationaux et les objectifs communautaires que la Cour de justice de l'Union européenne a dégagé les lignes de force de cohérence du principe de l'épuisement communautaire. L'évocation du principe de territorialité comme entrave à la libre circulation des marchandises n'est pas loin d'être « *sibylline* »⁸⁰⁵. L'argument reste pourtant de taille et a été invoqué à plusieurs reprises. Dans l'arrêt HAG II, l'avocat général M. JACOBS énonce dans ses conclusions que « *la plupart des conflits entre les droits de propriété intellectuelle et la libre circulation des marchandises... sont dus non pas à des divergences entre les législations nationales, mais uniquement à la territorialité de celles-ci. La directive n'a pris aucune mesure pour limiter cette territorialité* »⁸⁰⁶.

Dans l'arrêt Parke Davis, la CJCE a affirmé que « *le caractère national de la protection de la propriété industrielle et les divergences entre les législations relatives à cette matière sont susceptibles de créer des obstacles, et à la libre circulation des produits brevetés, et au jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun* »⁸⁰⁷.

251. Dans l'affaire HAG I, le juge européen a largement donné le primat aux objectifs communautaires de la libre circulation comme le montrent si bien les conclusions de l'avocat général, M. MAYRAS : « *La protection ainsi accordée (par le droit de propriété industrielle) est limitée au territoire national, de sorte qu'elle est susceptible de faire obstacle à la libre circulation des produits dans Marché commun. La difficulté essentielle surgit donc de la*

⁸⁰⁴ G. BONET, « Défense et illustration des droits sur les créations au regard des règles communautaires de la concurrence », *RJDA*, 1993, n° 3, p. 173.

⁸⁰⁵ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 245.

⁸⁰⁶ CJCE, 17 oct. 1990, affaire HAG II Rec. 1990, I-3746.

⁸⁰⁷ CJCE, 29 février 1968, Rec. 1968, p. 109. La même formule a été utilisée dans l'arrêt SIRENA : CJCE, 18 février 1971, Rec. 1971, p. 81.

confrontation entre le droit de propriété industrielle, droit national à effet territorial, et le droit communautaire dont l'application uniforme dans chacun des États membres garantit l'efficacité et qui, en cas de conflit, doit primer le droit national »⁸⁰⁸. On se souvient que cet arrêt a donné lieu à une « *application particulièrement drastique* »⁸⁰⁹ de l'épuisement des droits en donnant une primauté absolue à la libre circulation même en cas de cession forcée de marque.

252. Rejet de l'épuisement mondial. À l'inverse, cela veut dire que dans les relations avec les pays tiers, le principe communautaire de la libre circulation ne s'applique pas. Le droit communautaire laisse alors le droit national, qui est de territorialité toujours nationale dans son existence c'est-à-dire sa substance, absolument libre de s'opposer aux importations en provenance de ces pays tiers⁸¹⁰. Le principe communautaire de libre circulation est exclusivement intracommunautaire et met en échec l'épuisement mondial ou international. Il est donc « la clef de voûte »⁸¹¹ de l'épuisement en droit européen et vient donc à l'appui des importations en provenance d'un pays membre. Il s'oppose par contre aux importations en provenance d'un pays tiers.

253. On notera également que si la théorie de l'épuisement permet de résoudre la question du pouvoir sur la circulation des biens mis sur le marché interne par le titulaire des droits ou avec son autorisation, elle ne fait pas forcément obstacle à la prohibition des importations parallèles. La nébuleuse du principe de territorialité enserme fermement toute la règle de l'épuisement dont elle délimite « *les contours géographiques à partir des considérations purement finalisées* »⁸¹². Elle peut resurgir pour faire barrage au principe des importations parallèles après l'épuisement. C'est justement le cas du droit de l'Union européenne qui refuse toute importation parallèle dès lors que la mise sur le marché a été effectuée en dehors de l'Espace économique européen.

En réalité, il faut retenir que c'est encore le principe de territorialité qui s'oppose frontalement à l'instauration de la libre circulation des marchandises incorporant les droits de propriété intellectuelle dans le Marché commun. Dans cette même optique, il apparaît alors d'évidence que

⁸⁰⁸ CJCE, 13 juil. 1974, Aff. HAG I, op. cit., p. 746

⁸⁰⁹ G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in Colloque de l'IRPI, *L'avenir de la propriété intellectuelle*, préc., p. 94-95.

⁸¹⁰ Arrêt SILHOUETTE, CJCE 16 juill 1998, D. Aff. n° 133, 8 oct. 1998, p. 1592.

⁸¹¹ Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Essai pour la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, op. cit., n° 288, p. 240.

⁸¹² P. KAMINA, *L'utilisateur final des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 165.

les fonctions d'exclusivité sont incompatibles avec l'existence d'un Marché commun. Elles doivent être limitées.

B. La limitation de la fonction d'exclusivité des droits de propriété industrielle

254. L'exclusivité. La doctrine a mis l'accent sur la fonction des droits de propriété intellectuelle comme le principal facteur de restriction du monopole⁸¹³ au plan territorial. En effet, du fait de l'exclusivité assurée par ces droits à leurs titulaires, ils sont en droit de s'opposer aux importations parallèles. Pour un autre auteur, en l'occurrence M. Nicolas BOUCHE, c'est l'objectif de l'exclusivité assigné à ces droits de propriété intellectuelle qui tend « *effectivement à entrer en contradiction avec la circulation des marchandises* »⁸¹⁴. L'échelle nationale maintenue en corrélation de cette fonction d'exclusivité leur donne ainsi la possibilité de s'opposer à la circulation des marchandises même entre les pays de la communauté, en contradiction avec la libre circulation communautaire des marchandises.

255. Le rétrécissement de l'exclusivité à l'échelle territoriale nationale. À titre illustratif, cette primauté du droit communautaire sur le droit national entraîne une restriction des prérogatives accordées aux titulaires du brevet réduit en droit de première commercialisation. La fonction est alors précisée et bien circonscrite. C'est celle de la récompense de l'effort créateur du breveté. Son effet est l'impossibilité pour le breveté de se prévaloir de ce droit consommé pour s'opposer à la libre circulation des produits. L'exclusivité se rétrécit.

M. Nicolas BOUCHE démontre dans sa thèse que le principe de territorialité n'aurait point d'effet sur la libre circulation donnant une emphase à l'exclusivité de ces droits comme principal motif de disqualification des droits nationaux au profit des objectifs du Traité. C'est bien l'effet territorial sans aucune confusion avec l'effet national qui est un frein à la libre circulation par l'intermédiaire de la fonction d'exclusivité qui est aussi limitée géographiquement à cause de l'effet territorial. En cela, il faut pourtant se départir de l'idée de confusion entre effet territorial et effet national pour synthétiser la fonction d'exclusivité avec la portée géographique limitée des

⁸¹³ Le droit européen offre un exemple unique d'intégration économique qui a érigé une construction cohérente de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle. Pour y arriver, ce droit a dû faire face aux résistances des diverses législations nationales qu'il a fallu harmoniser à coups de règlements successifs pour atténuer les disparités des différentes législations nationales relatives au droit de propriété intellectuelle : V. SCORDAMAGLIA, « La fonction du droit de marque : épuisement, transit », *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonctions des droits de propriété intellectuelle, n° 6.

⁸¹⁴ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, *op.cit.*, n° 470, p. 237.

droits de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle le Professeur Georges BONET, très certainement, souligne : « *le principe communautaire de proportionnalité signifie clairement que les mesures de droit national destinées à assurer la protection des intérêts nationaux doivent se limiter strictement à ce qui est indispensable (à la substance des droits nationaux de propriété intellectuelle)* »⁸¹⁵. C'est ce qui entraîne la paralysie ou pour être moins radical, la limitation de l'exclusivité à travers l'impossibilité de se prévaloir des droits de propriété industrielle parallèles pour empêcher la circulation des produits entre les États membres tient uniquement dans la logique communautaire. Cette logique veut qu'un brevet ou une marque soit en quelque sorte « *considéré (e) comme exploité non plus dans un pays, mais dans le marché unique* »⁸¹⁶. Une telle logique fait échec en partie aux droits nationaux qui ne peuvent plus être exercés dans toute leur ampleur comme en témoigne le *distinguo* mis en œuvre dans les décisions de la Cour de justice avec l'existence et l'exercice des droits de propriété industrielle.

256. L'affirmation de l'incompatibilité du principe de territorialité avec la construction du Marché commun entraîne la restriction du monopole sur le fondement des conditions de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle. La fonction d'exclusivité s'en trouve limitée. C'est ce que l'avocat général, M. CAPOPORTI, dans l'affaire Hoffman — La Roche a souligné dans ses conclusions : « *Il entre dans la nature même des droits de propriété industrielle et commerciale reconnus par les ordres juridiques des divers États membres de faire obstacle, par leur caractère d'exclusivité et de territorialité, à la libre circulation des marchandises dans le cadre communautaire ainsi qu'au jeu correct des règles de concurrence* »⁸¹⁷.

Cependant, le critère économique préserve tous les intérêts des titulaires du droit de propriété industrielle, en ce sens qu'ils bénéficient non pas forcément d'une protection plus large, mais d'un Marché plus grand et plus porteur auquel ils doivent sacrifier une partie de leurs prérogatives dans l'impossibilité d'interdiction des importations parallèles de produits en provenance des États membres dès lors que ce produit a été mis dans le commerce par eux-mêmes ou par des tiers autorisés par eux.

Tout compte fait, l'épuisement par la force de ses appétences économiques, traduit aussi toute l'importance des droits de propriété industrielle fortement arrimé aux exigences de

⁸¹⁵ G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Colloque IRPI, Litec, 1993, p. 89.

⁸¹⁶ J. FOYER et M. VIVANT, *Droit des brevets*, PUF, coll. « Thémis », 1991, p. 3.

⁸¹⁷ CJCE 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche c/Centrafarm, aff. 102/77, *Rec.* 1978, p. 1170.

développement⁸¹⁸ qui ne peuvent jamais être en dehors des des libertés économiques. Le principe de territorialité qui détermine le champ des ordres juridiques devant les régir de manière étanche cède alors devant les préoccupations économiques à partir du moment où celles-ci deviennent prééminentes et absolues pour la constitution du Marché commun en Europe. La doctrine a alors évoqué les effets d'un certain « *volontarisme communautaire* »⁸¹⁹ qui transcende les intérêts nationaux et les intérêts particuliers. On pourrait dire que c'est une marche forcée que les pays européens ont été contraints de suivre en sacrifiant leur souveraineté à l'autel de la fibre communautaire.

Il convient de voir les instruments de ce volontarisme.

II. Les instruments de la visée téléologique

257. Les deux piliers qui serviront de charpente au juge européen sont l'objet spécifique (A) et la fonction essentielle (B) qu'il conviendrait d'envisager en relation avec l'épuisement communautaire.

A. L'objet spécifique

258. **La part irréductible des droits de propriété intellectuelle.** L'objet spécifique est la substance même des droits de propriété intellectuelle. Il a été utilisé pour la première fois dans un arrêt *Deutsche Grammophon*⁸²⁰. La CJCE a ainsi considéré que « *s'il permet des interdictions ou restrictions à la libre circulation des produits justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, l'article 36 n'admet de dérogation à cette liberté que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété* »⁸²¹. Il convenait au juge communautaire d'opérer la distinction entre « *ce qui découle nécessairement de la substance même de ces droits, dont la protection est indispensable*

⁸¹⁸ R. KOVAR, « La libre circulation et les droits de brevet et de savoir-faire », J. Cl. Brevets, op. cit., n° 101 ; G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Colloque IRPI, Litec, 1993, p. 89.

⁸¹⁹ R. GOYER, « La protection territoriale. Situation actuelle et perspectives d'avenir », in *Licences des brevets et droit communautaire*, Litec, Coll. IRPI, p. 26.

⁸²⁰ CJCE, 8 juin 1971, aff. 78/70, *Deutsche Grammophon c/Metro*, point 11, Rec. p. 510.

⁸²¹ CJCE, 8 juin 1971, aff. 78/70, *Deutsche Grammophon c/Metro*, point 11, Rec. p. 510..

et ce qui va au-delà de leur finalité et cesse d'en actualiser l'essence »⁸²². L'exercice d'un droit de propriété intellectuelle se réalise uniquement dans la limite de l'objet spécifique de ce droit. Il apparaît que dès sa conception l'objet spécifique cantonne le droit de propriété intellectuelle juste à l'essentiel, il constitue une limite du droit, une ligne jaune à ne pas franchir.

259. La Cour de justice de l'Union européenne a constamment réaffirmé le principe selon lequel l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle dans la limite de son objet spécifique est licite au regard des règles communautaires. On peut donc affirmer que l'objet spécifique demeure une « zone de privilège ou de prédilection » au sein de laquelle l'exercice de ces droits n'est pas appréhendé par les règles de la concurrence et donc indirectement par les règles de la libre circulation. L'épuisement ne s'expliquerait que par la prise en compte de « *considérations supérieures à la propriété intellectuelle telle que la libre circulation* »⁸²³ découlant de l'unité du Marché commun qui entraîne l'exigence de préserver l'utilité minimale des produits mis dans le commerce.

260. Les juges européens ont expressément défini l'objet spécifique de chaque catégorie de droits exclusifs, à savoir le droit de brevet, le droit de marque sur lesquels cette étude porte. En ce qui concerne l'objet spécifique du droit de brevet, la CJCE a précisé, dans le cadre de l'affaire Sterling Drug, qu'il consiste « *notamment à assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon* »⁸²⁴.

261. Quant à l'objet spécifique du droit de marque, il a pour but selon la CJCE « *notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation du produit et de se protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque* »⁸²⁵. Il apparaît ici que la marque constitue un élément essentiel du système de libre concurrence prévu par le Traité, dans le cadre duquel l'on doit permettre aux entreprises d'attirer la clientèle pour la qualité de leurs produits ou de leurs services par le biais des signes distinctifs permettant de les identifier. Pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer la garantie que tous les

⁸²² CJCE, 8 juin 1971, aff. 78/70, *Deutsche Grammophon c/Metro*, point 11, Rec. p. 510.

⁸²³ P. KAMINA, *L'utilisation finale en propriété intellectuelle*, thèse, Université de Poitiers, 1996, p.150.

⁸²⁴ CJCE, 31 octobre 1974, *Centrafarm c/Sterling Drug*, aff. n° 15/74, Rec. I. 1974, p. 1147.

⁸²⁵ CJCE, 11 nov. 1997, *Frits Loendersloot c/George Ballantine & Son Ltd*, aff. n° 349/95, Rec. I. 1997, p. 6227.

produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité⁸²⁶.

Cette notion d'objet spécifique va être complétée par celle de la fonction essentielle pour affiner la conciliation entre des droits de propriété intellectuelle nationaux et le droit communautaire étant donné que la théorie de l'épuisement ne s'entend dans l'espace européen que dans la dynamique de la construction du Marché unique.

B. La fonction essentielle

262. Signification. La fonction signifie « *le rôle caractéristique que joue une chose dans l'ensemble dont elle fait partie* »⁸²⁷. Définir une fonction essentielle d'un droit de propriété intellectuelle revient indubitablement à caractériser son rôle fondamental dans son environnement et lui assigner objectivement une finalité qui porterait ce droit et sans laquelle son existence ne sera plus utile. Selon le Professeur POLLAUD-DULIAN, elle constitue la « *raison d'être* »⁸²⁸ du droit de propriété intellectuelle. L'auteur rejoint ainsi la caractéristique de la fonction telle que définie précédemment. Il conviendrait de définir la notion de fonction essentielle pour les droits de propriété intellectuelle et d'en découvrir le lien avec l'objet spécifique.

263. D'abord, concernant les brevets, la fonction essentielle a été évoquée dans plusieurs décisions de la Cour de justice. Les juges ont ainsi mis au premier plan la rémunération de l'effort créateur⁸²⁹. La mise en relief de la récompense de l'effort créateur a laissé plusieurs auteurs dubitatifs, car cette fonction serait imprégnée d'un effet réducteur des brevets en écartant l'exclusivité. Le droit exclusif est loin d'avoir pour objet la seule rémunération ; il donne surtout au titulaire la maîtrise absolue de l'exploitation du bien. Il faut y voir l'importance de l'économique à travers la réalisation du profit.

264. Ensuite, concernant le droit de marque, deux fonctions essentielles ont été découvertes successivement par la Cour de justice⁸³⁰. La première fonction est la défense du titulaire contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de sa marque en vendant

⁸²⁶ CJCE, 11 nov. 1997, point 22.

⁸²⁷ Dictionnaire *Le Nouveau Petit Robert* : V° fonction.

⁸²⁸ F. POLLAUD DULIAN, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 86, p. 51.

⁸²⁹ Arrêt Centrafarm, attendu n° 9 ; Arrêt Merck, attendu n° 10.

⁸³⁰ G. BONET, J.-Cl. Europe, fasc. 1760, préc. n° 8 à 10 et 85 à 125 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 46 à 55.

des produits indûment pourvus de cette marque⁸³¹. La deuxième a été relevée par les juges dans l'affaire Terrapin c/Terranova⁸³² : « elle est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine des produits marqués. Ainsi la marque doit préserver le consommateur de tout risque de confusion en garantissant au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué ». La marque permet donc de distinguer sans confusion possible un produit de ceux qui ont une autre provenance avec cette garantie que tous les produits revêtus de la même marque ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité⁸³³. Le surplus apporté par la fonction essentielle en droit de marque dans la relation avec l'objet spécifique est d'une importance capitale car la notion de garantie de l'identité d'origine circonscrit l'épuisement des droits.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la notion de fonction essentielle a évolué en droit de marque de façon vertigineuse. En effet, comme déjà souligné, il y a eu la prise en compte de la fonction de renommée successivement par les arrêts *Dior*⁸³⁴ et *Ballantine*⁸³⁵ qui ont généré la jurisprudence relative à l'arrêt *Copad*⁸³⁶ avec l'acuité particulière accordée au luxe. Mais la Cour de Justice de l'Union européenne ne s'est pas arrêtée là. Dans l'arrêt *L'Oréal/Bellure*⁸³⁷, elle a ajouté trois fonctions essentielles complémentaires d'investissement, de communication et de publicité dont la doctrine a évalué la portée et l'utilité⁸³⁸.

265. En droit interne européen, lorsque l'objet spécifique est satisfait en relation avec sa fonction essentielle, le droit est considéré comme épuisé⁸³⁹. Le titulaire ne peut plus s'opposer à la libre

⁸³¹ CJCE, arrêt Centrafarm, attendu n° 8.

⁸³² CJCE 22 juin 1976 aff. 119/75, Rec. 1976, arrêt Terrapin, p. 1039.

⁸³³ CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, *Ballantine*, précité, attendu n° 22 ; PIBD 1998, 654-III-266 ; RTDE 1998, p. 600, G. BONET ; *JDI* 1998, p. 559, M.-A. HERMITTE ; C. VILMART, Parfums de luxe et grands whiskies. Les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles, *JCP E* 1998, Etude 1821. Il faut garder une juste distance de la montée des fonctions promotionnelles de la marque : F. POLLAUD-DULIAN les identifie comme des « fonctions promotionnelles » : V. son article « L'emploi des marques d'autrui dans un système de référencement commercial sur internet », *Propri. Intell.*, 2010, n° 36, pp. 823-832 ; Y. REBOUL, « L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009. L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ! », préc., 1-15. V. également B. HUMBLLOT, « Droit des marques : apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque. Regard sur les enseignements de l'arrêt "L'Oréal" du 18 juin 2009 », *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, octobre 2009, n° 53 : « Nous pensons que la réservation par le droit des marques doit se faire sur la base d'une compréhension unique et d'une admission complète des utilités de la marque », p. 14.

⁸³⁴ CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, Rec. I-6013 ; RTD Civ., 1998, p. 302.

⁸³⁵ CJCE 11 nov. 1997, *Frits Loendersloot c/ George Ballantine*, aff. C-349/95, Rec. I-6227

⁸³⁶ *Supra* n° 164s

⁸³⁷ Y. REBOUL, « L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009. L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ! », *Légicom*, n°44, 2010, 1-15.

⁸³⁸ J. PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de Justice : Portée ? Utilité ? », in *Cahiers du droit des entreprises*, I/2012, pp. 47-53.

⁸³⁹ BOUCHE Nicolas a cristallisé ce lien indissoluble entre les deux notions, notamment en ce qui concerne le droit de marque : « L'objet spécifique du droit de marque apparaît comme fondamentalement lié à la fonction essentielle

circulation de ses produits. C'est la plupart du temps le fait d'avoir consenti à la première circulation et d'avoir tiré profit de cette mise en circulation qui entraîne l'épuisement. C'est la raison pour laquelle la doctrine a évoqué une « *présomption d'épuisement de droit* »⁸⁴⁰. Cette présomption se justifie uniquement par le fait de l'évitement du cloisonnement du marché européen. Autrement dit, le seul risque de cloisonnement⁸⁴¹ du marché fait peser sur le titulaire du droit exclusif, la perte du monopole dès la première commercialisation dans l'un des États de l'Espace économique européen (EEE). Le juge européen semble obsédé par cet impératif. L'épuisement apparaît comme le seul moyen efficace de l'enrayer. Il a été conforté par les directives successives harmonisant le droit de propriété industrielle des pays européens.

Reste à savoir si l'on peut comparer, dans le droit de l'OAPI, l'objet spécifique aux droits conférés. Cette possibilité d'assimilation, sans être déroutante, ni illégitime, comporte un risque qui est celui de confondre les prérogatives avec leurs limites possibles. Or, il s'agit principalement pour le droit européen d'éliminer les îlots de protection territoriale. L'épuisement a été imprimé par l'exigence de la libre circulation et de la libre concurrence. Il convient d'admettre que cette occurrence est complètement absente en droit OAPI. Cependant, l'épuisement joue également un rôle non négligeable dans cet espace OAPI. C'est celui de révélateur de l'étendue des monopoles territoriaux.

Paragraphe II : L'épuisement des droits, révélateur des limites des monopoles territoriaux dans l'OAPI

266. Relation de complémentarité. En réalité, il existe un rapport de complémentarité entre l'épuisement et le principe de territorialité dans l'espace OAPI. Et c'est une originalité de l'épuisement que d'être en relation avec le principe de territorialité non pas seulement dans un sens de subordination, mais aussi dans une interrelation féconde. Le point de cristallisation de ce rapport est sans doute le fait que, par les modes d'épuisement, se confirme au moins la certitude de l'étendue géographique des monopoles de brevet et de marque. Alors qu'en Europe, sous

de la marque. D'une manière tout à fait logique, c'est en définissant la fonction de la marque en tant que signe distinctif, qui est une fonction d'indication de provenance du produit marqué, que la Cour aboutit à la définition de l'objet spécifique du droit de marque, qui est de garantir juridiquement la fonction essentielle de la marque » : N. BOUCHE, « L'objet spécifique du droit de marque », D. 2000, n° 6, p. 14.

⁸⁴⁰ E. ARNAUD, « La présomption d'épuisement de droit, un moyen d'éviter le cloisonnement du marché par le titulaire de la marque », D. 2003, p. 2358.

⁸⁴¹ H. BONNARD, « Épuisement du droit de marque : risque réel de cloisonnement et preuve contraire », *Propr. Int.*, n° 33, 2009, p. 337.

l'effet de la libre circulation, s'est révélé l'impératif de la limitation de la fonction d'exclusivité des droits de propriété intellectuelle, dans l'OAPI, c'est l'épuisement qui détermine l'élargissement territorial des monopoles dans l'exercice des droits de propriété industrielle. Cette occurrence est largement perceptible de façon nette autant pour les brevets que pour les marques. On s'intéressera successivement à la révélation par l'épuisement de l'étendue géographique de la validité des droits de brevet (I) puis à la régression de la circulation des produits incorporant les droits de marque (II).

I. La révélation de l'étendue géographique de l'exploitation du brevet OAPI par l'épuisement

267. Originalité du brevet OAPI. L'originalité du brevet africain dans la théorie de l'épuisement des droits se décline à partir de deux éléments essentiels : son caractère « allochtone »⁸⁴² (A) et son unicité (B) qui sont au-delà de toute visée communautaire, mais qui cristallisent le même effet, à savoir, un épuisement à dimension régionale.

A. Le caractère allochtone du brevet africain

268. Conversion de la territorialité. L'épuisement régional est porté par le caractère allochtone du brevet et le souci du développement, corollaires de la nécessité d'une protection forte et cohérente. Si le brevet n'est pas une inconnue du droit de propriété intellectuelle africain, il n'en reste pas moins que son étrangeté quasi absolue en fait un droit encore plus complexe. À la rigueur, c'est la théorie de l'épuisement, aussi relative qu'elle puisse paraître qui jette l'éclaircie sur la plausible validité régionale du titre déclinant ainsi parfaitement l'équation d'un épuisement régional correspondant à une exploitation ou tout au moins à une validité régionale du titre.

Sur un territoire sans titres avec une organisation qui se veut pourvoyeuse d'inventions brevetées sans les moyens de s'adapter à la mouvance rapide de la technologie, on ne peut attendre d'autres résultats que d'une rigidité de protection, symbole du salut des déposants de brevets d'invention qui sont quasiment tous des titres étrangers.

⁸⁴² Nous empruntons le terme au professeur J. M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », in *Mélanges offerts à Henry Cabrillac*, 1968, p. 345 s.

269. Les critiques relatives à la portée géographique de l'épuisement ne doivent en aucun cas faire perdre de vue que le système dans lequel évolue la législation OAPI est complexe. Cette complexité provient certainement des lacunes inhérentes au droit et à sa mise en application. Elle est aussi due à la particularité du contexte de la législation. C'est ce contexte particulier qui porte à la fois à la critique et à une compréhension tout aussi particulière. La critique peut être adressée à la cécité d'une législation qui ne saisit pas les opportunités du contexte pour les transformer en des réalités juridiques et la compréhension a trait à des présupposés non confirmés dans la législation. Toutes les deux constituent des affluents qui font converger l'invention brevetée vers le même fleuve, celui d'un titre unique délivré pour l'ensemble du territoire. L'épuisement vient ainsi donner un nouvel éclairage au principe en battant en brèche la théorie de faisceau de titres nationaux découlant du brevet et en confirmant désormais dans le marbre de cette législation, l'unicité du brevet africain, son caractère régional.

B. La supranationalité du brevet africain au-delà d'une visée unificatrice

270. Une logique assumée dans la théorie de l'épuisement. Il faut aussi admettre désormais, concernant la critique de la législation, l'absence de visée unificatrice. À l'opposé de la majorité de la doctrine africaine qui estime que la règle de l'épuisement des droits du breveté obéit à une quête de la libre circulation entre les pays de la sous-région, l'on doit admettre que le mode de l'épuisement régional des droits des brevetés est dicté uniquement par la conception même du brevet OAPI à l'exclusion de toute autre intention. Ceci peut sembler un curieux paradoxe où l'on semble mettre la charrue devant les bœufs. C'est l'existence d'un espace de libre-échange qui devrait conduire à l'admission d'un épuisement régional. En revanche, le choix du mode d'épuisement régional est plus dicté par le caractère régional apparent du brevet africain qui ne peut accepter alors qu'un mode d'épuisement régional. De ce fait est écartée toute ambition d'unification de l'espace africain à travers l'institution du brevet.

271. Une expression des nécessités pratiques. Les droits de propriété industrielle peuvent bien sûr prétendre à ce rôle, encore fallait-il l'assumer sur le plan législatif en l'énonçant aussi clairement que possible pour tous les autres droits de propriété industrielle et même de propriété intellectuelle comme l'a fait le législateur européen dans sa quête de vision communautaire. On est, semble-t-il, encore loin d'une telle entreprise unificatrice à partir de la propriété industrielle. Elle n'a d'ailleurs pas ni la compétence ni cette dévolution législative. Il faut en rester à cette

conclusion que le brevet OAPI est bel et bien un brevet régional. L'adéquation est parfaitement expliquée à travers la théorie de l'épuisement des droits. Toutefois, à l'arrivée, le résultat est le même puisque les produits circuleront librement dans tout l'espace OAPI. Mais cela confirme en droit africain que la validité du brevet est régionale et ainsi que le monopole qui en découle. L'épuisement révèle donc à la fois ce caractère unitaire et supranational⁸⁴³ longtemps discuté et la validité régionale dans la disparition de l'obligation d'exploiter. Cette confirmation n'enlève pourtant rien à la subsistance des titres nationaux. La conception d'un titre unique n'est pas antinomique à l'existence de titres nationaux⁸⁴⁴. Ce qui est important à retenir, c'est que l'épuisement vient confirmer le monopole régional du breveté. Il apparaît dès lors comme « *un brevet communautaire* »⁸⁴⁵. Au-delà, il faut relativiser l'emprise de la territorialité sur l'épuisement des brevets africains sans tout de même l'en affranchir. Car un rejet de l'épuisement international demeure le critère de la persistance d'une conception restrictive de la théorie.

La règle de l'épuisement régional du brevet est un choix de politique de la propriété industrielle et une véritable expression d'une logique propre à ce titre. Si le mode d'épuisement régional requis pour les brevets dans l'espace OAPI confirme, de manière objective, le caractère régional du droit de brevet, l'épuisement national de la marque consacré par la même législation OAPI atteste sans ambiguïté la territorialité du droit sur les marques, confinée dans les frontières de chaque État membre de l'OAPI.

II. La régression de la libre circulation des produits marqués dans l'OAPI

272. Si l'épuisement a marqué positivement le brevet africain à travers le mode régional adopté par le législateur, il n'en est pas ainsi pour la marque. Il révèle également, mais d'une autre manière, le caractère des titres des droits portant sur la marque. Les droits de marque apparaissent comme des droits purement nationaux en se fondant uniquement sur les arguments textuels⁸⁴⁶. La marque serait donc nationale et le mode national de l'épuisement peut être considéré comme une

⁸⁴³ R. KIMINOU, *Le brevet africain*, Thèse sous la direction de M. VIVANT, Montpellier, 1990, n° 571, pp.306-307 ; V. également R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *préc.*, p. 32.

⁸⁴⁴ On remarquera que lors des licences obligatoires, les titres sont considérés véritablement territoire par territoire.

⁸⁴⁵ Au sens du brevet communautaire de la Convention de Luxembourg de 1975 ; V. également dans ce sens la nouvelle loi sur le brevet européen à effet unitaire : J.-C. GALLOUX, « Le brevet européen à effet unitaire : un volapük juridique intégré ? », *D.* 2013, p. 520.

⁸⁴⁶ Contra. R. KIMINOU, « La révision du droit des marques de l'OAPI », *préc.*, p. 26-27. L'auteur reconnaît néanmoins la force des marques locales ce qui ne fait que confirmer la territorialité de certaines marques.

régression par rapport non pas à la législation de 1977, puisqu'à la lettre, l'épuisement y était déjà ainsi consacré, mais à son esprit.

En effet, le système OAPI dans l'Accord de Bangui de 1977 favorisait largement la conception américaine de la première vente avec le rejet donc de la propriété simultanée et l'impossibilité de l'admission d'un droit légitime de contrôle du parcours économique des biens acquis par les acheteurs. On découvre dans cette législation des linéaments d'une législation qui croise de manière particulière l'esprit de la théorie de l'épuisement national et la limitation des actes relatifs aux contrats sur les droits de marque sur la circulation ultérieure des produits. Comme cela a été esquissé pour les brevets d'invention, l'article 30. 2. b de l'annexe III de l'Accord de Bangui de 1977 consacrait avant tout une restriction sur le contrôle ultérieur des produits marqués⁸⁴⁷. En tout état de cause, la règle posée par l'article 30 -2 b) de l'Annexe III de l'Accord de 1977 suppose que tous les contrats relatifs à l'acquisition et l'utilisation des produits marqués sont inefficaces dans la mesure où ils imposent à l'acquéreur ou au bénéficiaire de la licence des restrictions dans ses relations d'affaires outrepassant les limites du droit de protection, ici principalement, du droit de la libre circulation des produits marqués dans tous les États de l'espace OAPI. La conséquence de ces dispositions sur la possibilité d'une existence de la théorie de l'épuisement dans l'Accord de Bangui de 1977 est importante aussi pour les marques.

273. Dans le cadre de la législation de 1977, il est curieux de remarquer que ces règles sont directement intégrées dans le régime de limitation des droits du titulaire de la marque en présence même d'un mode d'épuisement national. Le législateur de l'OAPI dans l'Accord de Bangui de 1977 a entendu agir sur la libre circulation des produits authentiques incorporant des droits du brevet d'invention et les marques sur toute l'étendue du territoire OAPI par la concurrence. Ce souci qui a disparu dans l'Accord de 1999 ouvre la voie désormais à une interprétation stricte de la limitation des droits sur la marque au territoire de protection. Cette interprétation est aussi corroborée par la théorie de l'épuisement qui révèle que le monopole du propriétaire de la marque est territorial.

Si en effet, une libre circulation des produits brevetés comme marqués peut s'induire de la lecture de ces deux articles, on peut valablement affirmer que l'Accord de 1999 a défavorisé sur un certain plan le droit de marque. En effet, à travers l'article 30. 2 b) de l'annexe III de 1977, les produits marqués auraient pu circuler à l'instar de ceux qui sont brevetés, sans droit de suite de

⁸⁴⁷ J. LASSIER, « Épuisement et règles du Traité de Rome » in *Épuisement du droit du breveté d'invention. Colloque de Nice, op. cit.*, p. 113.

leurs titulaires. Et alors que le brevet bénéficie d'un épuisement régional, la marque est restée cantonnée dans l'épuisement national. C'est un choix discutable. Mais cela prouve aussi qu'en réalité, l'OAPI n'a pas de visée régionale quant au mode d'épuisement des droits.

Le choix d'un épuisement national des marques n'est pas qu'une régression par rapport à la libre circulation des produits dans l'espace OAPI, elle est surtout un aveu que l'intérêt régional ne peut être facilement privilégié lorsque les droits sont nationaux. C'est une manière authentique de considérer deux modes d'épuisement différents. Cela est dû à la différence des régimes entre le droit de la marque et le droit de brevet conduisant néanmoins à une même conséquence : la préservation de la consistance du monopole, parfois même à travers la non-exploitation.

274. Des monopoles de non-exploitation ? Le droit de l'OAPI a rejeté l'épuisement international. Les délimitations subséquentes des territoires respectifs d'épuisement des droits de breveté et du titulaire de marque apparaissent alors comme un facteur de renforcement des droits de propriété industrielle. On ne peut manquer de relever judicieusement que le droit OAPI, nonobstant l'adoption de l'épuisement, fait allégeance aux monopoles d'importation. L'épuisement devrait, si un mode international avait été choisi, permettre d'enrayer cette vieille tare qui consiste à ne pas exploiter sur place les inventions et permettre de « *vaincre le monopole de non-exploitation* »⁸⁴⁸ que s'octroient des titulaires des titres de l'OAPI. Au contraire, l'épuisement vient renforcer les monopoles d'importation puisque l'OAPI a choisi de faire de l'importation un droit conféré⁸⁴⁹, donc un droit exclusif des titulaires.

275. L'internationalisation des échanges. La problématique du monopole d'importation dans l'épuisement confirme le dilemme qui est aux sources mêmes des droits de propriété intellectuelle et qui se retrouve avec acuité dans l'internationalisation des échanges et de l'exploitation des droits.

⁸⁴⁸ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., 19.

⁸⁴⁹ Article 7. 3 a) de l'annexe I.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

276. Conception réaliste du principe de territorialité en relation avec l'épuisement. Le but de l'épuisement des droits est de libérer entièrement le produit des droits des titulaires et de les laisser à la libre circulation ; ce qui veut dire que les produits sont délestés de l'exclusivité de la mise en circulation. Ils sortent de la sphère de commercialisation des titulaires. L'épuisement est, dans ce sens, une restriction du parcours économique des produits incorporant les droits de propriété industrielle. Le principe de territorialité vient quadriller cette libération du monopole. Il se produit un effet de cloisonnement des droits territoire par territoire. Les droits ne s'épuisent que sur le territoire où les produits ont été commercialisés avec l'interdiction d'une commercialisation ultérieure sur d'autres territoires où le droit exclusif est encore protégé, c'est-à-dire où le titulaire possède des droits parallèles. On a recours au principe cardinal de territorialité pour justifier cette interdiction. Les produits peuvent être toujours considérés comme des produits contrefaits selon la règle : « importer, c'est contrefaire ». La détermination du territoire de l'épuisement est très importante, car c'est elle qui impulse à la théorie de l'épuisement toute sa vigueur. Lorsque ce territoire est, comme pour les marques avec l'Accord révisé de 1999, national, il y a une forte adéquation entre l'épuisement et le principe de territorialité. Au contraire, s'il est régional, comme pour les brevets, cette adéquation sans être absente est tempérée. Il n'empêche que dans un cas comme dans l'autre, il subsiste une maîtrise quasi parfaite de la mise en circulation des produits protégés par leurs titulaires. La mise en circulation qui épuise les droits est celle qui est opérée sur le territoire de l'OAPI. Dans tous les cas, le droit de l'OAPI n'admet pas l'épuisement international ni pour les marques, ni pour les brevets. On peut induire là une forte protection du monopole qui est avant tout territorial.

CONCLUSION DU TITRE II

277. Une délimitation originale. Le monopole territorial des titulaires des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI est préservé par la délimitation géographique de l'épuisement des droits. Cette délimitation est congénitalement liée au principe de territorialité qui gouverne la matière. Le brevet africain semble faire figure d'exception et la portée géographique de son épuisement en porte les marques : le brevet étant régional, son mode d'épuisement est aussi régional. Quant à la marque, elle est strictement tributaire du principe : sa validité et ses effets étant nationaux, son mode d'épuisement est aussi national. Il s'infère que l'OAPI a rejeté l'épuisement international qui est sans lien avec le principe de territorialité. De là, on ne peut que déduire la relative emprise du principe sur la théorie. En allant plus loin, on peut apprécier l'épuisement régional du brevet africain comme un point positif qui apporte un éclairage sur l'étendue géographique de sa validité et de ses effets.

Cette soumission de la théorie au principe démontre que le législateur OAPI a voulu limiter la portée de l'épuisement des droits des titulaires. Ces derniers sont donc ménagés par le droit de la propriété industrielle en Afrique afin qu'ils puissent avoir une pleine jouissance de leurs « propriétés ». Le législateur a alors fait preuve de prudence dans le maniement même du principe de territorialité duquel il fait dépendre les modes d'épuisement en tenant compte du régime des droits et de leur spécificité. L'emprise de la territorialité est nette, mais distendue. Toutefois, les modes d'épuisement ne dépendent pas d'impératif extérieur au droit de la propriété industrielle et révèlent l'étendue des monopoles territoriaux.

278. Consistance des monopoles territoriaux. À considérer la réalité des choses, l'épuisement est plutôt adopté dans le sens de la préservation de la consistance des monopoles territoriaux⁸⁵⁰. L'épuisement régional des brevets est fortement inspiré par le caractère régional de l'exploitation et n'a qu'une incidence relative sur la prise en compte des faits survenus à l'extérieur. Quant à l'épuisement des droits de marque, il traduit la forte adéquation au principe de territorialité. Dans les deux cas, on aboutit à cette même conclusion : le principe de territorialité a entretenu une

⁸⁵⁰ C. MFUKA, « Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques – Le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida », *RIDE*, 2002, p. 206 ; B. REMICHE et H. DESTERBECQ, « Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l'enjeu ? », préc., p. 51 : il a été suggéré aux pays en voie de développement de ne reconnaître au titulaire du brevet « le droit de s'opposer aux importations parallèles que dans les cas où il exploite industriellement son brevet à des conditions équitables dans le pays qui le lui a concédé » : p. 51.

relation féconde avec l'épuisement. Leur interaction a permis de préserver le droit exclusif des titulaires en confinant la mise en circulation sur le territoire restreint des États membres de l'OAPI. Cette interaction est d'autant plus fructueuse⁸⁵¹ qu'elle permet de donner un prisme de lecture à la portée des monopoles territoriaux respectifs du brevet et de la marque.

⁸⁵¹ Même dans la perspective de la mondialisation des échanges, M. René SÈVE, affirme que « *le droit de circulation, sauf peut-être dans une perspective totalement libertarienne, ne signifie pas la disparition des États et des nations mais l'établissement d'une politique internationale qui suppose que les administrations nationales subsistent* » : « Introduction » in *La mondialisation entre illusion et utopie*, APD, T. 47, p. 12.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

279. Une prévalence indiscutable du monopole des titulaires. Dans la théorie de l'épuisement des droits, est principalement concernée d'abord, la préservation du monopole des titulaires. L'on peut valablement affirmer que la théorie est favorisée par le droit. L'Accord révisé de 1999 le confirme en mentionnant expressément les conditions de l'épuisement des brevets et des marques. La mise en circulation avec le consentement du titulaire dans un espace délimité épuise le droit. Seul le droit exclusif de mise en circulation est consommé. Quoi qu'il en soit, la propriété du produit ne se confond pas avec la propriété intellectuelle qui y est incorporée. L'épuisement des droits de propriété industrielle porte alors l'évidence d'une protection optimale qui maintient « *les équilibres et les ordonnancements subtils entre propriété corporelle et propriété incorporelle* »⁸⁵². Il consolide le monopole et semble rassurant pour les titulaires. La théorie de l'épuisement devient, à cet égard, une délicate assomption des droits de propriété intellectuelle.

Cette assomption est du reste attestée par la préservation de la consistance du monopole des titulaires. Conservant solidement l'exclusivité de la première mise en circulation des produits protégés par leurs droits, ils en conservent aussi le monopole territorial à travers une délimitation géographique fort avantageuse signifiée par le mode régional de l'épuisement des brevets et le mode national de l'épuisement des marques. Le rejet de l'épuisement international traduit bien cette dynamique.

Ainsi, à l'examen, le monopole économique est préservé. L'ambivalence de la notion même de l'épuisement est alors mise en exergue comme la face de Janus. La théorie ne trahit pas la plénitude de la propriété intellectuelle des titulaires de même qu'elle ne nie point la propriété corporelle des acquéreurs sur les produits. Cette visée est conforme au critère des droits de propriété intellectuelle : ne pas confondre l'incorporel et le corporel. En clair, la théorie de l'épuisement, dans sa nature duale, consolide fortement le droit exclusif des titulaires dans le droit de l'OAPI. Elle privilégie largement le critère économique des droits de propriété industrielle. C'est une consécration orthodoxe de l'épuisement. Elle pose une limite c'est-à-dire une frontière aux droits sans déjouer la territorialité, ni transgresser la propriété des titulaires. La doctrine africaine a évoqué l'inexistence de la théorie pour caractériser l'illusion de la perte du

⁸⁵² C. CARON, « Les virtualités dangereuses du droit des biens », *Deffrénois*, n°17/1999, p. 902.

droit exclusif que charrie le terme. Il n'en est rien. La théorie demeure plutôt éprouvée par la consistance du monopole des titulaires qui en traduit toute la "subtilité". Bien que menaçante, la théorie n'ébranle pas l'effectivité des droits de la propriété intellectuelle. Cette situation ne manque pas d'avoir des répercussions sur le libre commerce des biens incorporant les droits de propriété industrielle difficilement dépouillés du monopole.

SECONDE PARTIE : L'ÉPUISEMENT, UNE THÉORIE À L'ÉPREUVE DU LIBRE COMMERCE DES PRODUITS PROTÉGÉS

280. Un silence « bruisant ». L'Accord sur les ADPIC a enfermé les discussions sur l'épuisement des droits de propriété intellectuelle dans un silence pesant et significatif. Ce silence traduit non seulement un malaise, mais aussi une sorte d'incohérence subversive de l'objet des ADPIC par rapport au commerce international qu'il est appelé à libéraliser. Il réfute l'indifférence du droit par rapport au sujet du commerce international des produits incorporant les droits de propriété intellectuelle. Toute étude sur l'épuisement est traversée par une unique question : le titulaire des droits de propriété intellectuelle qui a autorisé la première circulation de son produit, a-t-il le pouvoir d'interdire sa circulation dans d'autres territoires couverts par ses droits parallèles ? Cette question n'a pas trouvé de réponse dans l'Accord sur les ADPIC, tout simplement parce que non seulement ce droit est conscient de la disparité des niveaux de concurrence dans le monde⁸⁵³, mais surtout, parce que la théorie de l'épuisement n'échappe pas au droit, même si elle demeure hautement économique⁸⁵⁴.

281. Le choix de l'OAPI. L'OAPI a fait le choix de ses modes d'épuisement. Si les droits sont épuisés sur le produit selon les conditions posées par l'OAPI, le produit devrait circuler, n'étant plus protégé par le monopole commercial des titulaires qui en auraient déjà tiré les bénéfices nécessaires. C'est oublier que les modes d'épuisement contrôlent d'une manière ou d'une autre les mouvements de la circulation de ces biens à travers la délimitation géographique du monopole territorial.

Ce contrôle est opéré par deux grands mouvements qui traversent le droit OAPI : la limitation des importations parallèles et le rejet de l'épuisement international. En effet, la limitation de l'importation s'inscrit dans le registre d'un arbitrage conséquent entre la libre circulation et la territorialité des droits de propriété intellectuelle. L'épuisement international en fait les frais. Même si une partie de la doctrine demeure inflexible sur le fait que le rejet de l'épuisement

⁸⁵³ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 724, p.326 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 575, p. 316. Contra. B. REMICHE, « Mondialisation et brevet », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 120-137 ; E. ARNAUD, « L'épuisement international sacrifié au profit de l'épuisement communautaire », note sous CJCE, 16 juil. 1998, *D. Affaires* n° 133, 8 oct. 1998, 1592 ; R. KIMINOU, « De l'épuisement... », préc., p. 25.

⁸⁵⁴ R. LERAT, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique », *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire*, préc., p. 298.

international n'est nullement justifié par le principe de territorialité et qu'il est purement une question de politique économique⁸⁵⁵, il reste que l'épuisement, en général, est directement connecté au « *noyau dur* »⁸⁵⁶ de la protection des droits de propriété intellectuelle. C'est la rigueur de cette protection qui détermine d'ailleurs le mode d'épuisement. Il en résulte que, d'une manière ou d'une autre, la théorie de l'épuisement est surveillée par le Droit. Même dans le silence, il y a un non-dit : l'épuisement est contrôlé. Il y a un évitement direct de toute interférence entre le monopole de commercialisation des droits de propriété intellectuelle et la circulation des produits protégés organisée au profit des tiers.

La société civile et les organisations non gouvernementales sont montées au créneau dans un mouvement de diabolisation⁸⁵⁷ des droits de propriété intellectuelle. Mieux, elles l'ont fortement corroboré à travers leurs contestations enrageantes⁸⁵⁸ de l'Accord de Bangui révisé, qui selon elles, n'intégrerait pas le bien-être des populations de l'Afrique subsaharienne face aux pandémies⁸⁵⁹. Ce mouvement général de colère traduit, à notre humble avis, l'antique dispute entre les deux courants qui ont toujours jalonné l'histoire de la propriété intellectuelle : d'une part les tenants d'une propriété intellectuelle arrogante — les « maîtres » de la technologie — et d'autre part ses adversaires qui l'ont toujours considéré comme du vol⁸⁶⁰. Le tableau semble schématique, voire caricatural, mais il ne traduit pourtant qu'une réalité : celle de la querelle entre deux mondes diamétralement opposés, le Nord et le Sud qui doivent néanmoins cohabiter. C'est, sans doute, la raison pour laquelle aucune étude sur l'épuisement de droits de propriété

⁸⁵⁵ D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, *op. cit.*, p. 23. B. CASTELL évoque un «réflexe protectionniste», n° 306 ; N. BOUCHE considère l'« *effet difficilement atopique des droits* » : Le principe de territorialité et droit de propriété intellectuelle, n° 498-511, p. 253 sq. Contra. J. SCHMIDT-SZALEWSKY, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 575, p. 316 : rejet de l'épuisement international ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 431.

⁸⁵⁶ R. GOYER, « La protection territoriale. Situation actuelle et perspectives d'avenir », in *Licences des brevets et droit communautaire*, Litec, Coll. IRPI, p. 21.

⁸⁵⁷ M. HIANCE, « La propriété industrielle, un outil de développement », in *La propriété intellectuelle en questions. Regards croisés européens*, *préc.*, p. 11 : « *les droits de propriété industrielle ne sont pas des monopoles absolus que l'on diabolise parfois* ».

⁸⁵⁸ A. TANKOANO, « Les importations parallèles et les licences volontaires dans le nouveau droit des brevets des États membres de l'OAPI », in R. M. ORTIZ et alii (sous la dir.), *Commerce, propriété intellectuelle et développement durable vus d'Afrique*, ICTSD, Solagral, Tiers-monde, 2002.

⁸⁵⁹ L'Afrique est un continent pauvre qui doit faire face à de nombreuses pandémies dues aux maladies comme le VIH/Sida, le paludisme, la tuberculose... Et surtout les populations sont démunies du fait que ces maladies ne sont pas prises en charge.

⁸⁶⁰ J. SMIIERS, « La propriété intellectuelle, c'est le vol », *Le Monde Diplomatique*, 2001. Contra : Une partie de la doctrine fait écho des arguments des « insurgés » pour mieux les contrer en dénonçant le principe de gratuité qui « *consiste à supprimer le salaire du créateur qui travaillerait gratuitement pour les autres, ou bien à recourir au système des licences et supprimer les redevances en ce qui concerne les usages complémentaires* » : P.-Y. GAUTIER, « Pour ou contre la propriété intellectuelle : propos introductifs », in *La propriété intellectuelle en question (s). Regards croisés européens*, Litec, Coll. IRPI, n° 27, 2006, p. 23-24.

industrielle dans l'espace OAPI ne pourrait éluder la question cruciale des fonctions de cette propriété aux « *clôtures* »⁸⁶¹ aussi incertaines que controversées ; principalement lorsqu'intervient la prise en compte de l'intérêt général⁸⁶². Cette notion requiert une « *action transcendante* »⁸⁶³ qui s'oppose au libre jeu des intérêts individuels dans la circulation des produits protégés. Elle devient particulièrement difficile à appréhender dans les pays en développement du fait de l'absorption de ces derniers dans un système mondial de régulation dont ils n'ont aucune maîtrise⁸⁶⁴. Confrontée au rouleau compresseur de la mondialisation, l'Afrique semble perdue⁸⁶⁵ dans le tourbillon infernal des échanges internationaux.

282. Plan. L'épuisement, comme mode de régulation de cette circulation des biens incorporant les droits de propriété industrielle sur le plan international, en est aussi marqué. Sur le plan interne, la question ne semble guère avoir d'importance. Elle ne suscite d'intérêt que lorsque le libre commerce des produits protégés est en cause. Aussi, la lecture des dispositions des articles relatifs à l'épuisement révèle-t-elle l'affirmation d'un encadrement rigide du libre commerce des produits protégés (Titre I) conformément à l'intelligence et à la cohérence de la législation. Cet encadrement est néanmoins contesté du fait qu'il est reproché à l'OAPI d'avoir manqué de faire de l'épuisement un véritable instrument de politique de libre circulation des biens protégés (Titre II).

⁸⁶¹ E. MACKAY et S. ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Dalloz, Les éditions Thémis, 2^e éd., 2008, n° 1004, p. 272 : « Certes, l'inventivité humaine tente ici également de surmonter les contraintes naturelles et de parvenir à des formes de clôture... ». V. également E. MACKAY, « L'économie des droits de propriété émergents sur l'internet », *Cahiers de Propriété intellectuelle (CPI)*, IX, 1999, pp. 281-300.

⁸⁶² Supra. n° 3, note 7.

⁸⁶³ G. CLAMOUR, *Intérêt général et concurrence. Essai sur la pérennité du droit public en économie du marché*, Dalloz, 2006, n° 6, p. 4.

⁸⁶⁴ Le Professeur Eric LOQUIN évoque à cet égard le concept de « *darwinisme juridique* » qui prévaut dans une mondialisation économique qui s'est transportée sur le terrain juridique : E. LOQUIN, « Les sources du droit mondialisé », *Droit et Patrimoine*, 2001, p. 75.

⁸⁶⁵ Éditorial, « L'Afrique, victime de la mondialisation », *Alternatives Sud*, Vol VIII, 2001, III, p. 7-36.

TITRE I : L’AFFIRMATION D’UN ENCADREMENT RIGIDE DU LIBRE COMMERCE

283. Les implications du choix de l’OAPI. Les effets de l’épuisement des droits de propriété industrielle ouvrent aisément la voie à la licéité des importations parallèles : « *l’importation parallèle est la meilleure et la pire des choses* »⁸⁶⁶. C’est l’importation sans autorisation d’un produit protégé par un droit de propriété industrielle, commercialisé à l’étranger par le titulaire lui-même ou par une personne dûment autorisée⁸⁶⁷. Les importations parallèles ne sont licites que lorsque prévaut soit l’épuisement régional, soit l’épuisement international. Pour l’épuisement régional, ses effets sont limités uniquement à l’espace régional couvert par l’épuisement, c’est-à-dire uniquement à l’intérieur de l’espace économique concerné. Aussi, l’épuisement international est sans limites. Les importations parallèles n’ont de sens et ne subsistent que quand les prix pratiqués dans le pays d’importation sont plus élevés que ceux des pays tiers où le produit a été mis en circulation.

L’OAPI a donc adopté un système qui tient compte du principe de territorialité limitatif de la portée géographique de la mise en circulation qui épuiserait les droits des titulaires, une option très protectrice des droits de propriété industrielle. Elle s’inscrit dans un cadre de sauvegarde des droits des titulaires plus qu’elle ne privilégie l’équilibre qui doit nécessairement découler de la mise en œuvre de la règle de l’épuisement. Pour une partie de la doctrine⁸⁶⁸, la définition d’un territoire de l’épuisement des droits ne devrait pas entrer dans les conditions de la règle de l’épuisement. La seule condition de la règle de l’épuisement est et doit être la mise sur le marché⁸⁶⁹. Une définition d’un territoire de l’épuisement entre spécifiquement dans le cadre de la protection de cette mise en circulation des produits couverts par un droit de propriété industrielle

⁸⁶⁶ R. GOYER, « La protection territoriale. Situation actuelle et perspectives d’avenir », in *Licences des brevets et droit communautaire*, op. cit., p. 23.

⁸⁶⁷ Dans le rapport du Conseil fédéral suisse du 8 mai 2000 en réponse à la question de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil National CER du 24 janvier 2000, les importations parallèles ont été ainsi définies : « *l’importation d’une marchandise protégée par le droit de propriété intellectuelle (par exemple : le droit des brevets), et qui, du fait du titulaire de droits lui-même ou avec son consentement, a été mis en circulation dans un pays tiers* ». V. également : U. NORDMANN-ZIMMERMANN, « Importations parallèles et droit des marques », in *Colloque de Lausanne, Les importations parallèles*, Librairie Droz, op. cit., p. 11 : « *les caractéristiques de l’importation parallèle d’un bien sont : le bien est protégé dans le pays d’importation par un droit de propriété intellectuelle, mis en circulation légalement dans un pays tiers, importé par une personne qui n’est pas le titulaire de ce droit dans le pays importateur, importé sans l’accord du titulaire de ce droit dans le pays importateur* ».

⁸⁶⁸ Il s’agit bien de la doctrine favorable à l’épuisement international.

⁸⁶⁹ E. ARNAUD, « l’épuisement international sacrifié au profit de l’épuisement communautaire », note sous CJCE, 16 juil. 1998, *D. Affaires* n° 133, 8 oct. 1998, 1592.

sur le marché. Elle est une pomme de discorde entre les tenants d'un épuisement international et ceux d'un épuisement national ou régional. L'OAPI a choisi cette seconde option, celle d'une limitation de la portée de l'épuisement sur le plan régional pour les brevets et sur le plan national pour les marques. En soulevant la question de l'effet régional du brevet OAPI, il importerait d'appréhender dans quelle mesure l'épuisement de la marque peut faire l'objet d'une extension géographique sur le plan régional. Cependant, l'épuisement national des droits de marque ne fixe aucune limite aux effets extraterritoriaux des droits, car il ne prend point en compte, *a priori*, les importations parallèles.

284. Épuisement et libre circulation. Dans cette partie, il s'agira principalement d'apprécier dans quelle mesure les modes d'épuisement adoptés dans l'Accord de Bangui révisé peuvent être mis en œuvre pour favoriser la libre circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle. À cet égard, on ne peut manquer de jauger le rôle cardinal que peuvent jouer les Traités de libre-échange dans la mise en œuvre de l'épuisement à partir des objectifs de la libre circulation et de la libre concurrence instaurés. Sur ces fondements, il conviendrait d'appréhender les limites de l'exercice des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI. La théorie de l'épuisement semble étouffée par l'exercice des droits de propriété industrielle dans un environnement qui n'a pas tenu compte de la finalité de ces droits et peu propice à la mise en œuvre d'un droit de la concurrence encore immature.

285. Plan. Les traits saillants qui occuperont le développement de cette partie seront d'abord, la limitation des importations parallèles des produits protégés dans l'espace OAPI (chapitre I). Cette limitation découle naturellement des modes d'épuisement choisis. Ensuite, se pose la question de savoir si le domaine de l'épuisement ne peut pas être étendu de facto au moins à tous les pays de l'OAPI. On observe alors que le droit de la concurrence, du fait de sa jeunesse, ne peut pas à l'heure actuelle, constituer une menace qui stimulera la théorie de l'épuisement des droits de propriété industrielle en étendant les possibilités des importations parallèles, d'où une certaine relativisation de son impact (chapitre II).

CHAPITRE I : LA RÉGULATION DES IMPORTATIONS PARALLÈLES

286. Fiction et organisation de la distribution des produits protégés. Le principe de la territorialité du droit de propriété industrielle est un principe dont les effets devraient rester cantonnés dans le domaine de la limitation subsidiaire au conflit de lois en droit international privé⁸⁷⁰. Il a été amené sur le terrain de la propriété industrielle afin de mettre en exergue le caractère territorial à partir de l'ordre juridique qui a fait naître le droit en question. Il est très important en réalité que l'ordre juridique qui a donné naissance à un droit soit aussi le seul qui puisse le régir dans son exercice. C'est certainement là la quintessence du principe de territorialité. L'emprise est justifiée par le fait qu'une fiction a été créée mettant des cloisons étanches entre différents ordres juridiques. Dans ce cas, le corollaire inéluctable d'une telle conception de la territorialité du droit de la propriété industrielle est la compartimentation de la mise sur le marché. La théorie ne serait alors opératoire pour un épuisement des droits des titulaires que lorsqu'elle intervient sur un territoire pertinent, déterminé par la localisation du droit de propriété intellectuelle tel que fixé par le principe de territorialité. L'effet qui en résulte est une multiplication de territoires pertinents exclusifs les uns des autres. Il en découle également une forte compartimentation naturelle des droits de mise sur le marché en ce sens que cette mise sur le marché n'en sera jamais une véritable tant que le titulaire lui-même ne l'aurait pas effectuée sur un territoire pertinent de la naissance et de l'existence de son droit⁸⁷¹.

Le libre commerce des produits est alors à « géométrie variable » corollairement attachée au mode d'épuisement. Il est automatique pour les brevets dans tout l'espace OAPI (section I), les marques ne pouvant y prétendre que par une possible extension relevant de l'existence de zones de libre-échange (section II).

⁸⁷⁰ J. RAYNARD, *Conflits de loi et droit d'auteur, essai sur la nature juridique du droit d'auteur*, Bibliothèque de l'entreprise, Préface de M. VIVANT, p. 508 sq.

⁸⁷¹ Cf. C. VILMART, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle à la lumière des plus récentes décisions communautaires », *RPIA*, 2000, pp. 46- 69. P. TAFFOREAU, « Conditions de l'épuisement du droit de marque en cas de commercialisation par un licencié », note de Cass. Com., 13 juillet 2010, n° 9-14668.

Section I : Un libre commerce automatique des produits brevetés à l'échelle régionale

287. Le libre commerce s'entend de l'inefficacité de l'opposition du breveté à la circulation des produits à l'intérieur des frontières du territoire régional de l'OAPI. Il est en résonance parfaite avec la conception supranationale de l'OAPI étant donné justement que la finalité de l'exploitation des droits brevetés n'est productive que sur le « marché régional » de l'espace OAPI. Une double idée inspire ce libre commerce des produits incorporant les droits brevetés dans l'espace OAPI : un échec du paradigme de l'épuisement national des droits (paragraphe I) favorisant un libre commerce des produits brevetés dont il importe de décliner les incidences (paragraphe II).

Paragraphe I : Un libre commerce favorisé par l'épuisement régional des droits du breveté

288. Il faut relever que l'épuisement régional est en contradiction avec le principe de la territorialité puisque l'équation soulevée entre la correspondance du territoire de l'épuisement et le territoire de protection de celui-ci est dissoute. Le législateur en faisant valoir un épuisement régional anéantit cette équation dans une logique d'extension qui n'a rien de paradoxal puisque l'exploitation du brevet africain paraît justement d'essence régionale. Il y a une disqualification objective du caractère nationaliste du brevet (I) dans l'épuisement régional (II).

I. Une disqualification judiciaire du caractère nationaliste du brevet

289. Une prohibition systématique des importations parallèles. Pour l'inventeur, en matière de brevets, on peut considérer qu'il convient de ne pas mettre en péril un droit présentant un caractère nationaliste marqué⁸⁷². En effet, les importations parallèles qui pourraient affecter la quintessence des droits conférés au breveté. Elles font l'objet d'une prohibition systématique.

⁸⁷² B. CASTELL l'exprime en ces termes : « *N'est-ce pas parce qu'en droit des brevets l'exploitation sur le territoire national participe au développement de l'économie nationale par l'apport technique qu'elle implique et les investissements quelle nécessite que l'"épuisement" n'est envisagé que dans l'ordre national ? Cette idée s'accorde, d'ailleurs, avec l'obligation d'exploiter sur le territoire national qui est imposée par la loi au titulaire du brevet, sous peine de déchéance. La même observation pourrait s'appliquer aux droits de l'obteneur de variétés végétales nouvelles* » : *op. cit.*, n° 259.

290. Le cas de l'Allemagne. En Allemagne, la Cour suprême l'a expliqué, en 1902, dans l'affaire Mariani⁸⁷³. La solution se réfère à l'article 4bis de la Convention d'Union de Paris qui a reconnu dès 1883 « *le principe de l'indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans plusieurs pays* ». Aussi, une mise en circulation licite est une opération uniquement effectuée dans le pays de protection. C'est donc en raison du principe de territorialité⁸⁷⁴ et du rôle essentiel du brevet dans l'économie nationale des pays que l'on ne peut tenir compte des faits survenus dans d'autres pays. Il est intéressant de noter que les mêmes arguments ont été avancés pour justifier l'épuisement national des obtentions végétales.

En effet, dans l'arrêt VORAN⁸⁷⁵, les juges allemands ont confirmé le principe de territorialité en donnant une priorité absolue à l'épuisement du droit de l'obteneur végétal dérivé de la fonction du droit de l'obtention végétale. Le droit de brevet comme celui de l'obtention végétale confère la maîtrise de la diffusion des produits issus du brevet ou de l'obtention végétale. Par conséquent, seul le titulaire ou une personne physique ou morale autorisée peut mettre en circulation la marchandise incorporant ces droits. Ce droit est un droit subjectif, un droit privé réel sur la marchandise, un droit territorialement limité. Il ne peut valoir que dans le pays qui a attribué les prérogatives. Tout autre ordre juridique lui est externe et ne peut lui être applicable, la portée juridique étant territorialement limitée. Le droit ne vaut que pour le territoire de l'ordre juridique qui l'a créé. C'est pour cette raison que l'on a toujours affirmé, concernant les brevets, que la marchandise mise en circulation à l'étranger par le titulaire ou une personne autorisée n'épuise pas les droits sur le produit. Celui-ci ne peut être importé que dans le cas où le titulaire y consent dans un territoire où son droit est protégé. L'introduction par un tiers des produits dans le pays est

⁸⁷³ RG, 2 mai 1902, « Mariani » : En 1902 en Allemagne, la Cour suprême a expliqué dans l'affaire Mariani, où elle a nettement distingué le droit exclusif du titulaire d'une marque de celui du brevet, que le principe de la continuité des actes d'exploitation admis pour justifier l'épuisement du droit exclusif de commercialisation du breveté n'est pas applicable lorsque le breveté détient des droits intellectuels dans divers pays et y exerce plusieurs actes d'exploitation. Selon la Cour suprême allemande, l'indépendance des régimes nationaux de propriété industrielle a pour effet que les actes d'exploitation accomplis au-delà des frontières nationales ne peuvent être pris en considération : RGZ, 51, 263, cité par N. BOUCHE, *op. cit.*, p. 135.

⁸⁷⁴ Contra. : « *Dans un sens large la territorialité est parfois invoquée pour justifier l'application de la loi du pays où la protection est réclamée (...). Il semble bien que, entendue dans ce premier sens, la territorialité des droits de propriété industrielle ne serve qu'à traduire le caractère de loi de police économique de la législation applicable. Il paraît donc souhaitable, pour éviter toute confusion, de ne pas utiliser le terme dans cette acception. La territorialité des droits de propriété industrielle ne signifie pas non plus que la compétence de la loi du pays où la protection est réclamée soit exclusive. Il est parfaitement possible que la loi applicable prenne en considération, à certains égards, les dispositions d'une loi étrangère, en particulier la loi du pays d'origine, afin d'en faire dépendre l'existence du droit qu'elle protège* ». Cf. J.B. BLAISE et J.-P. STENGER, *J-CI Droit International*, Fasc. 563-A, n° 76-78.

⁸⁷⁵ BGH, 29 février 1968, GRUR 1968, p. 195.

une commercialisation sans autorisation qui viole le droit exclusif. C'est une contrefaçon par importation.

291. Le cas de la France. Les juges français ont également admis cette interprétation de la territorialité par rapport aux droits du breveté. Dans une affaire où un commerçant a introduit en France des produits brevetés en Grande-Bretagne, mais dont la licence a été concédée à une entreprise française, les juges français ont soutenu l'argumentation suivante : « *comme les brevets concernant la même invention sont indépendants les uns des autres sur le fondement de l'article 4 bis, alinéa 1, de la convention d'Union de Paris, chaque brevet a seulement un effet territorial ; le monopole d'exploitation qui en résulte pour le breveté est seulement limité à l'État qui l'a octroyé* »⁸⁷⁶.

À côté donc de la territorialité, la fonction du droit de propriété industrielle a donc un rôle prééminent à jouer dans le mode d'épuisement. Or cette fonction est elle-même intrinsèquement liée au critère économique. Dans cette optique, le mode d'épuisement est uniquement déterminé par la politique économique. Les analyses économiques expliquent l'épuisement qui est évidemment une technique au sens de l'atteinte d'un objectif⁸⁷⁷. La visée de l'épuisement est subordonnée au critère économique agrippé à la territorialité. C'est la raison pour laquelle une partie de la doctrine l'a considéré comme une forme de « *protectionnisme* »⁸⁷⁸.

292. Le cas de l'Union européenne. La jurisprudence de l'Union européenne le démontre assez largement en relativisant la notion de territorialité alors conjuguée avec les impératifs du libre-échange du Traité de Rome jugé supérieur à l'occasion aux intérêts nationaux des pays membres dans la protection des droits de propriété industrielle⁸⁷⁹.

293. Le cas africain. Pour le droit africain, cette disqualification est objective du seul fait qu'il prend en compte le caractère étranger du droit du brevet et du refus de son émiettement sur une pluralité de territoires. Ainsi, le cas africain exhibe des contours tout à fait antinomiques : l'épuisement régional procède constitutivement du critère unitaire du brevet.

⁸⁷⁶ TGI Seine, 8 décembre 1961, Ethylène plastique contre Récupétain, PI, 1964, p. 249-255.

⁸⁷⁷ R. ENCINAS de MUNAGORRI affirme que « *le juriste doit non seulement savoir parler la langue de droit, mais aussi l'utiliser en vue d'un résultat concret* ». Cf. « Qu'est-ce que la technique juridique ? Observations sur l'apport du juriste au lien social », *op. cit.*, p. 711.

⁸⁷⁸ B. CASTELL, *Épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit allemand, français et communautaire*, *op. cit.*, n° 325.

⁸⁷⁹ *Supra*. n° 242.

II. Le paradigme de l'épuisement régional

294. Il faut souligner que le législateur de l'OAPI n'a pas pour autant renversé la tendance de l'adéquation entre le territoire de protection et le mode d'épuisement. Pour lui, seul le critère unitaire du brevet OAPI est visé. Le critère économique n'y est pas aussi absent. Il consiste notamment à préserver les intérêts du breveté en tenant exclusivement compte de l'étendue géographique. Ce n'est pas sans rappeler l'une des faiblesses de la législation qui a été critiquée pour ne pas avoir adopté un mode d'épuisement international⁸⁸⁰ reflétant les exigences et les réalités des populations. Mais l'adoption de l'épuisement régional est en soi un renversement du paradigme de l'épuisement national des droits du breveté même s'il est en adéquation avec la conception territoriale imprimée au critère unitaire du brevet OAPI « *qu'il fait passer à un territoire géographiquement plus large* »⁸⁸¹.

L'épuisement serait à l'aune de la portée de l'exploitation des droits du breveté africain. Plus que jamais, la théorie de l'épuisement confirme cette dissolution de la territorialité en droit de brevet africain. Cette idée est pourtant largement aux antipodes de la réalité affichée par le droit international privé au regard du brevet qui, contrairement au droit de marque, a été très tôt cantonné dans l'espace national. La doctrine en a tiré la conclusion que l'épuisement du brevet ne pouvait qu'être national. Cela est dû au régime de ce droit, mais surtout à l'impératif de développement économique qu'il véhicule. L'impératif d'une protection forte du brevet sur le plan purement national interdisait ainsi que puisse être mis en place un régime d'épuisement autre que national. Cependant, il semble que dans l'espace OAPI, l'équilibre recherché trouve son ancrage sur un autre plan : celui de l'inéluçabilité d'une validité exclusivement régionale du fait, peut-être, de l'exigüité du marché africain. L'épuisement est externe à tout esprit de libre circulation des marchandises. Il s'est donc imposé comme une règle autonome.

En droit africain, il y a un renversement du paradigme de la protection nationale dont la logique se trouve dans le caractère unitaire du brevet africain. Il convient de démontrer les incidences d'une telle orientation.

⁸⁸⁰ P. EDOU EDOU, *Incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété industrielle au sein de l'OAPI*, *op. cit.*, p. 407. V. également R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle de l'OAPI », *op.cit.*, p. 29-31 ; A. TANKOANO, *L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS)*, Nouvelle imprimerie du Niger, I/1994 ; « La protection de l'obtention végétale dans les États membres de l'OAPI », *RIDE*, 2003, pp. 103-133.

⁸⁸¹ N. BOUCHE, *op. cit.*, n° 273, p. 160.

Paragraphe II : Les incidences de l'épuisement régional

295. On retrouve ici une consécration automatique des importations parallèles (I) avec son corollaire de l'élargissement du libre commerce des produits brevetés (II).

I. Une consécration de la licéité automatique des importations parallèles des produits brevetés entre les États de l'OAPI

296. Avec l'épuisement régional, la libre circulation des marchandises brevetées ne posera aucun problème sur le plan de prohibition des importations parallèles. Ce titre est comparable au brevet communautaire européen toujours en état d'élaboration. Ses effets se déploient sur tout l'espace régional. Le libre commerce annihile logiquement le principe de territorialité et de nationalité (A) et l'importation devient automatique (B).

A. Une annihilation logique des principes de territorialité et de nationalité

297. Un espace géographique homogène. L'épuisement régional des droits du breveté emporte définitivement la preuve que ce n'est point l'intérêt régional qui a motivé le choix du législateur, mais l'objet même du droit de brevet. Le brevet africain, entendu donc de l'OAPI est un brevet régional. L'exploitation y est régionale. Dans ce cas, le législateur concède un mode d'épuisement conforme à l'exploitation qui est faite du droit de brevet. Un mode d'épuisement national pour les brevets n'aurait aucun sens. C'est donner un blanc-seing au breveté de cloisonner le marché régional alors qu'apparemment il ne détient même pas de titres parallèles. De fait, il serait toujours dans l'impossibilité de cloisonner le marché ou d'interdire l'importation dans un autre pays des produits qu'il aurait lui-même mis sur le marché.

L'épuisement régional dans l'espace OAPI du brevet exclut la notion d'incompatibilité de la territorialité et de limitation de la fonction des droits de propriété industrielle puisqu'elle est autonome. Mais elle induit les mêmes conséquences à savoir l'impossibilité de s'opposer au libre commerce des marchandises incorporant un brevet dans tout l'espace régional en dehors de l'existence avérée d'un Marché commun ou même de la contiguïté de deux zones de libre-

échange, contrairement à l'espace économique européen. Il devient par lui-même un espace juridiquement uniformisé et homogène.

298. Un système cohérent. L'épuisement sur le plan interne entraîne la circulation des marchandises incorporant le brevet d'invention dans le circuit interne du pays de protection. C'est vraiment le minimum que peuvent attendre les parties prenantes compte tenu du rôle du brevet. Mais il reste interdit à l'acquéreur d'exporter par exemple les marchandises dans un État tiers où les produits font l'objet d'une protection par un titre parallèle. En cas d'épuisement régional, le monopole embrasse un périmètre géographique plus large constituant une nouvelle définition du territoire de l'épuisement où le titulaire s'abstient d'invoquer son droit de commercialisation après une première mise en circulation. Les droits du breveté sont alors épuisés sur tout le territoire de l'OAPI.

Cette remarque emporte définitivement la preuve que ce n'est point l'intérêt régional qui a motivé le choix du législateur⁸⁸², mais l'objet même du droit de brevet. Le « brevet africain », entendu donc de l'OAPI est un brevet régional. Dans ce cas, le législateur ne peut pas se résoudre à choisir un autre mode d'épuisement que celui qui est conforme à l'exploitation qui est faite du droit de brevet. Un mode d'épuisement national pour les brevets serait dénué de toute pertinence. Pour cette raison, il serait toujours dans l'impossibilité de cloisonner le marché ou d'interdire l'importation dans un autre pays des produits mis sur le marché.

La cohérence de la technique de l'épuisement du droit de brevet ne peut être mise en doute dans le système africain en ce qui concerne la justesse de l'équation implacable qui est l'adéquation entre la portée géographique et le territoire d'exploitation du brevet. On se retrouve ainsi dans le système rigide de la territorialité qui n'admet pas l'intrusion des faits étrangers à cause de l'indépendance des titres et qui circonscrit la "territorialité" au territoire national⁸⁸³. Le droit interne de l'OAPI en ce qui concerne les brevets étant régional, il apparaît qu'entre les États membres, il n'y a point de faits pouvant être qualifiés d'étranger. À titre illustratif, l'exploitation d'un brevet dans un État comme le Togo vaut exploitation au Gabon du même brevet. Ce qui infère que les produits peuvent circuler librement entre tous les États membres de l'OAPI sans aucune entrave en raison de l'exclusivité des droits conférés dans un État. Le principe de

⁸⁸² Contra. P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 225-226.

⁸⁸³ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, op. cit.*, p. 198-212.

territorialité n'est pas violé, mais il est distendu du fait de l'uniformisation intégratrice du brevet africain. La territorialité devient régionale et non plus nationale.

L'admission des importations parallèles entre les États membres de l'OAPI devient alors spontanée, donc automatique.

B. Une admission automatique des importations parallèles dans l'OAPI

299. Applicabilité spontanée. Le grand écart observé entre la nationalité et la territorialité agit directement sur l'épuisement dans son mode régional. Son effet a une portée large et facilite la libre circulation automatique, au-delà même de la libre circulation imposée par les traités de l'UEMOA et de la CEMAC. Ces derniers n'ont aucune influence directe sur la circulation des produits brevetés à l'intérieur de l'espace OAPI. Ce qui semble donner raison au professeur BEIER qui estime que la règle de l'épuisement est un choix du législateur qui n'a rien à voir avec la territorialité des droits de propriété intellectuelle⁸⁸⁴. Étant donné qu'on est en présence d'une disposition légale, son applicabilité est mécanique et spontanée.

En effet, un auteur en l'occurrence M. Nicolas BOUCHE estime opportunément que « *tout territoire n'est pas forcément national* »⁸⁸⁵. Ici, il serait justement question d'un territoire « grand format » au sens régional regroupant plusieurs territoires des États membres de l'OAPI. Il n'y aurait plus de contradiction entre le national et le territorial lorsque précisément l'épuisement sur le plan géographique intègre la réalité très large de l'exploitation dans un seul État comme valant l'exploitation dans tous les autres États membres. Cette remarque très importante peut être conjuguée justement avec une approche nuancée des fonctions sociales des droits de propriété intellectuelle. Elle est loin de l'idée d'une préférence communautaire de libre circulation des produits qui déterminerait l'épuisement régional des brevets.

300. Cependant, l'on doit aussi garder à l'esprit que le brevet implique toujours une maîtrise de la diffusion des produits comme le rappellent les affaires MARIANI⁸⁸⁶ et Voran⁸⁸⁷, et donc un

⁸⁸⁴ F.K. BEIER, préc., p. 19 ; B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels...*, op.cit., n° 256-257, p. 155sq ; N. BOUCHE, *Le principe de territorialité*, op. cit., p. 250.

⁸⁸⁵ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité*, op. cit., : « A notre avis, même en admettant territorial dans le sens de national, la caractère national des droits envisagés n'est qu'un élément qui contribue à l'existence de la contradiction les droits de propriété intellectuelle et le principe communautaire, il n'en est pas sa source fondamentale », n° 475, p. 241.

⁸⁸⁶ RG, 2 mai 1902, « Mariani », RGZ, 51, 263.

contrôle de l'épuisement. Il convient de rappeler que le droit des brevets est dans une impasse par rapport à l'adéquation de la territorialité avec les effets du droit. Il y a une finalisation qui risque de réduire en peau de chagrin l'exploitation des droits⁸⁸⁷. Une exploitation large qui prend l'envergure régionale est circonscrite par le monopole de la mise en circulation sur un territoire « grand format ». Ce mode d'épuisement régional est d'une parfaite cohérence avec le droit des brevets africain. La conséquence est donc lourde pour les brevetés qui paient ainsi le tribut de l'étendue de la protection qui est conférée à ce titre. Il sera dès lors impossible de s'opposer aux importations des produits qu'ils auront eux-mêmes mis sur le marché des pays de l'OAPI indépendamment du lieu de la première mise en circulation.

Concrètement, le produit breveté mis en circulation au Gabon pourra être revendu dans tous les pays de l'espace OAPI sans opposition du breveté. Son droit est alors épuisé. Il ne pourrait interdire le libre commerce des produits en alléguant la contrefaçon par importation sur la base du monopole territorial. Ce libre commerce qui déjoue la territorialité fermée du brevet africain est aussi incontestable.

301. Une dynamique propre du brevet africain : une admission incontestable. Pour tous les États membres de l'OAPI appartenant à l'une des deux zones économiques, l'UEMOA et la CEMAC, l'épuisement régional est un sérieux atout pour la libre circulation des produits brevetés. Aux opérateurs économiques d'en profiter à bon escient. Comme il est déjà formé une zone de libre-échange entre les États, il est impossible de craindre que les brevetés n'utilisent leurs titres pour empêcher les importations entre les divers États. L'impact de la territorialité de la propriété est limité. Les droits parallèles y découlant ne peuvent plus alors être opposés aux ressortissants des pays membres de l'OAPI. Une seule mise en circulation sur un territoire d'un État membre équivaut ainsi à une mise en circulation sur l'ensemble du territoire OAPI. Le monopole de mise en circulation des produits est anéanti dans la première mise commercialisation. Il y a là une hyperesthésie automatique du territoire de l'épuisement et l'exclusivité commerciale en pâtit.

⁸⁸⁷ Dans le célèbre arrêt VORAN, la Bundesgerichtshof a confirmé le principe de territorialité de limitation en donnant une priorité absolue à l'épuisement du droit de l'obtenteur végétale dérivé de la fonction du droit de l'obtention végétale : BGH, 29 février 1968, GRUR 1968, p. 195.

⁸⁸⁸ M. HIANCE et Y. PLASSERAUD, *Brevets et sous-développement. La protection des inventions dans le tiers-monde*, Librairies Techniques, Collection CEIPI, n° 7, p.226.

Le droit des brevets recèle dans l'espace OAPI des dynamiques propres qui se refusent à la fragmentation. Le mode d'épuisement régional est donc à l'exclusion de toute considération de libre circulation des produits dans les zones d'intégration économique qui caractérise la vie et la réalité de la sous-région. Il semble qu'il ne peut y avoir de brevets parallèles dans l'espace OAPI, et si cette occurrence se présente, les brevets parallèles seront frappés d'inefficacité en ce sens qu'ils ne peuvent jouer un rôle sur l'exercice du droit du breveté dans les autres pays membres. Il est donc incontestable que l'épuisement régional prime sur toutes les autres possibilités pouvant faire profiler l'éventualité d'une opposition des titulaires aux importations parallèles de leurs produits entre les pays membres de l'OAPI⁸⁸⁹.

La situation actuelle de l'OAPI n'est pas comparable à l'épuisement dans l'Union européenne. Néanmoins, elle induit les mêmes conséquences, comme s'il y avait une prétention de construction communautaire, qui se concrétise dans les textes de l'Accord de Bangui révisé dont la conséquence est l'élargissement du champ du libre commerce des produits brevetés.

II. Un élargissement du champ du libre commerce des produits brevetés

302. Il y a lieu de distinguer deux grandes incidences dans l'adoption de l'épuisement régional dans l'espace OAPI. Les unes sont relatives à l'unité du territoire régional (A) de l'épuisement et les autres sont liées aux produits (B).

A. La mise en relief de l'unité du territoire régional de l'épuisement

303. Ces incidences sont notamment l'extension du territoire de mise dans le commerce (1) et l'impossibilité de retenues douanières (2).

⁸⁸⁹ Dirait-on peut-être que la conjonction des deux thèses, celle de l'unicité et celle de la multiplicité des titres de brevets est admissible en droit OAPI. Toutefois, concernant l'épuisement, la thèse de l'unicité l'emporterait sur celle du faisceau de titres en ce sens que les titres nationaux sont inopposables dans l'épuisement des droits pour compartimenter les territoires des pays membres de l'OAPI.

1. *Extension du territoire de mise dans le commerce*

304. La prise en compte des faits survenus dans les autres États membres de l'OAPI. Il faut noter tout d'abord, la disqualification d'une territorialité confinée à l'espace national de chaque État membre. Une lecture ouverte et large du concept de territorialité dans l'espace OAPI est donc permise en ce qui concerne les brevets d'invention.

Il semblerait qu'un principe de dépendance se lit subrepticement dans la législation OAPI en ce qui concerne les brevets d'invention comme une possibilité que la doctrine a d'ailleurs favorablement retenue : « *Sans perdre son caractère territorial, la loi du pays où la protection est réclamée peut poser, expressément ou implicitement, un principe de dépendance* »⁸⁹⁰. La législation de l'OAPI a donc posé un principe de dépendance direct de toutes les législations internes des États membres à la reconnaissance des faits survenus sur l'étendue du territoire OAPI en ce qui concerne l'acte de l'épuisement du droit du breveté. Ce territoire étant « uni et unique » en ce qui concerne le brevet, il y a non seulement uniformisation et harmonisation, mais surtout une sorte de "phagocytose" des territoires qui imprime à l'épuisement régional un aspect d'épuisement interne. C'est une limitation du monopole des brevetés. L'épuisement se révèle en ce sens comme limitatif des fonctions d'exclusivité du brevet en tant que « droit de propriété ». Mais il est fortement tributaire de l'exploitation qui s'y entend aussi comme étendu à tout le territoire de l'espace OAPI.

305. La mise en circulation peut donc s'opérer dans n'importe quel pays de l'espace OAPI. Elle ne sera pas considérée dans les autres comme un fait survenu à l'extérieur dont ils ne peuvent tenir compte. Le territoire pertinent de la mise en circulation s'élargit étant donné que cette mise en circulation n'est qu'une suite des actes d'exploitation du brevet d'invention. Si aujourd'hui le doute est permis en ce qui concerne une exploitation régionale du brevet africain à cause de son absence formelle de l'Accord de Bangui de 1999, l'épuisement régional formellement adopté par le même Accord pourrait inférer une opinion tout à fait contraire. La règle de l'épuisement vient jeter l'éclaircie sur la territorialité du brevet dans l'espace OAPI et chasse le doute sur la portée de l'exploitation même si l'Accord en a réduit l'obligation⁸⁹¹ à une portion congrue du fait du monopole d'importation qu'il semble véhiculer.

⁸⁹⁰ J.B. BLAISE et J-P STENGER, *J-CI Droit International*, Fasc. 563-A, n° 76-78.

⁸⁹¹ L'obligation d'exploitation était le fer de lance de l'ancienne législation : V° R. KIMINOU, *Le brevet africain*, *op. cit.* ; « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 19.

La conséquence de l'extension du territoire pertinent de l'épuisement à tout l'espace OAPI est l'impossibilité des retenues douanières des produits dont la circulation est toujours licite.

2. L'impossibilité des retenues douanières diligentées par les brevetés

306. L'absence d'un territoire douanier à l'échelle de l'espace géographique de l'OAPI. Il faut noter que l'épuisement régional est consacré par les textes de l'OAPI à l'exclusion de toute dimension économique sur le plan régional, en ce qui concerne le territoire couvert par l'organisation. La règle de l'épuisement, en ce qui concerne le brevet, défie toute liberté de circulation préalable dans une zone économique régionale, et en conséquence « *toute volonté d'intégration*⁸⁹² ». Elle est consacrée, *a priori*, malgré l'absence d'intégration économique des États membres de l'OAPI. À cet égard, une double observation s'impose. D'une part, il y a absence formelle d'un territoire douanier à l'échelle de l'OAPI, d'autre part, ce n'est pas la dimension économique qui détermine l'épuisement, mais uniquement le critère de l'exploitation. C'est la raison pour laquelle le défaut d'intégration économique, malgré toutes les apparences d'un obstacle réel, n'est « *pourtant point un obstacle dirimant*⁸⁹³ » au libre commerce des produits brevetés.

Le mode d'épuisement régional met ainsi les produits brevetés, sur le plan juridique, en dehors des possibilités de retenues douanières dès lors qu'ils auraient été mis régulièrement sur le marché dans l'un des pays de l'Accord. Ils seraient automatiquement dépouillés du monopole ce qui les rendrait comme des biens au sens commun du droit. Le breveté ne pourrait alors en aucun cas obtenir des mesures de retenues douanières lors de leur circulation d'un pays à un autre de l'OAPI. Le droit privatif aurait donc été consommé. Il ne sera pas possible au breveté d'interdire cette circulation des produits sur la base de son monopole. Le territoire régional aurait fondu en un territoire national « grand format » et les produits brevetés y circuleraient dès leur mise dans un pays membre de l'OAPI. C'est un modèle de « marché unique ». À notre sens, cette règle a été

⁸⁹² Contra. P. EDOU EDOU, *op.cit.*, « *Il semble que ce choix ait été dicté par une volonté d'intégration* » : p. 227.

⁸⁹³ R. KIMINOU, *op. cit.*, p. 28.

prise uniquement par rapport à l'exploitation régionale du brevet, à l'exclusion de tout renforcement de la coopération économique entre les États membres de l'organisation⁸⁹⁴.

307. Le contrôle douanier. Toutefois, même si l'épuisement n'est pas orienté par le souci d'une intégration économique pour les brevets, il n'en demeure pas moins qu'il peut apparaître comme un facteur de stimulation de cette intégration des entreprises qui doivent néanmoins attendre des « *autorités publiques un environnement et une perspective clairs et prévisibles pour leurs activités* »⁸⁹⁵. Dès lors, il ne serait plus difficile de déceler dans ce critère de l'épuisement régional des brevets un élément précurseur d'intégration dans l'espace OAPI⁸⁹⁶. Dicté purement par le droit de brevet africain à l'origine, l'épuisement régional déborde sur la perspective dynamique de la quintessence du brevet de favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques de l'innovation, de recherche et de développement technologique. Il efface les frontières entre les États. Les retenues douanières ne doivent pas être l'œuvre des titulaires en cas d'importation⁸⁹⁷. Étant donné que le libre commerce est automatique, il n'y a aucune raison pour le breveté de s'y opposer.

On peut aller très loin en affirmant que les produits brevetés, dès leur mise sur le marché d'un pays de l'OAPI, se trouvent toujours sur un territoire « interne » et doivent en principe circuler librement, sans aucune opposition du titulaire, mises à part les formalités douanières dont malheureusement la lourdeur en Afrique n'est plus à démontrer⁸⁹⁸. C'est certainement le point aveugle de l'épuisement régional. Le breveté n'aura jamais à faire opposition, mais la douane peut anéantir cette velléité du libre commerce des produits brevetés à cause du défaut de flexibilité du commerce en Afrique⁸⁹⁹. Le libre commerce sans la libre circulation est

⁸⁹⁴ S. NGO MBENG constate que c'est là l'expression d'une « *certaine hésitation des États membres à établir entre eux une intégration économique effective à travers l'Accord de Bangui* » : *Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l'OAPI*, op.cit., p. 41.

⁸⁹⁵ Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, « La politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel », COM (90) 556, p. 1.

⁸⁹⁶ Il n'est malheureusement guère de décisions concernant les brevets dans l'espace OAPI qui pourraient appuyer de tels arguments.

⁸⁹⁷ N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 1178 : « *D'une part, ... les autorités douanières peuvent agir et saisir de leur propre chef, sans même avoir reçu instruction d'un propriétaire de bien intellectuel... D'autre part, tout propriétaire d'un bien intellectuel... peut saisir les autorités douanières pour mettre en œuvre le dispositif de saisie* » : pp. 828 – 829.

⁸⁹⁸ D. NJINKEU & B. POWO FOSSO, Commerce africain et intégration régionale : <<http : www.afd.org/file.adm>>

⁸⁹⁹ D. NJINKEU & B. POWO FOSSO, Commerce africain et intégration régionale : <<http : www.afd.org/file.adm>>

potentiellement possible, mais nécessairement soumis aux taxes douanières⁹⁰⁰, ne serait-ce que dans les États ne faisant pas partie d'une des zones de libre-échange. C'est à ce niveau qu'interviendront les zones de libre-échange dans la facilitation de ce libre commerce. L'intégration économique apparaît donc en aval d'une possible libre circulation des produits brevetés et non en amont comme en Europe. L'étape initiée dès le départ par l'obtention d'un titre unique valable sur tout le territoire régional avec des effets identiques comme le laisse entrevoir l'uniformisation de la législation OAPI évite les désagréments d'une fragmentation du régime juridique sur un territoire plus ou moins étendu avec un marché restreint quant à la puissance économique de la région. Par ailleurs, il apparaît que les brevets africains essentiellement allochtones⁹⁰¹ devaient passer au crible de l'épreuve d'une protection juridique appropriée que ne peut offrir forcément le cantonnement à un titre rivé à la vis nationale des marchés morcelés dans un monde globalisé devenu un « *village planétaire* »⁹⁰². L'épuisement régional doit entraîner une perception restrictive du contrôle douanier qui n'éluderait en aucun cas les obligations d'information et de renseignement pesant sur les contractants lors des mouvements transfrontaliers de marchandises brevetées.

Il apparaît ainsi que les retenues douanières seront inopérantes lors des importations de produits brevetés d'un pays membre vers un autre pays membre. Il en serait de même pour le transit qui n'est pas appréhendé comme une mise en circulation de la marchandise. En revanche, le transit devient « *lui-même illicite et justifie une retenue ou une saisie* »⁹⁰³ dès lors que les marchandises en faisant l'objet auront été mis en circulation dans l'État du transit sans le consentement du titulaire⁹⁰⁴. C'est une solution logique à laquelle doit arriver le juge des pays de l'OAPI chaque fois qu'une telle situation se présente. Cela veut dire que le transit ne doit impliquer aucun acte de commercialisation. Il faut alors préciser que la mise en circulation des produits par le breveté dans un État tiers n'emporte pas les mêmes conséquences.

⁹⁰⁰ Quelque que soient les circonstances, on ne manquera pas de rappeler que les douanes africaines sont imprévisibles. Entre leur porosité ou leur herméticité, les produits brevetés circuleront soit librement, soit difficilement au gré des humeurs et de la volonté des douaniers.

⁹⁰¹ J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », *Etudes offertes à la mémoire de H. Cabrillac*, Litec, 1968, p. 345.

⁹⁰² Cette expression de l'idée de « *village global* » que Marshal Mc LUHAN a introduit dans son livre *Explorations in Communications* : YERGIN D. et STANISLAW J., *La grande bataille. Les marchés à l'assaut du pouvoir*, Paris, Odile Jacob, 2000.

⁹⁰³ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 758, p. 395.

⁹⁰⁴ CJCE, 9 nov. 2006, « Montex Holding c/ Diesel, aff. C-281/05, Rec. I, p. 10881.

B. Les incidences relatives aux produits brevetés

308. Il y a deux incidences relatives aux produits. D'abord, on peut noter la disqualification de l'importation des produits en provenance d'un État tiers (1) et ensuite l'indifférence des produits importés par le breveté sur le territoire d'un État membre de l'OAPI (2).

1. La disqualification de l'importation des produits en provenance d'un État tiers

309. Le rejet d'un épuisement mondial⁹⁰⁵ est sous – entendu dans le mode d'un épuisement régional. Par conséquent, il ne peut donc y avoir d'épuisement du droit du breveté lorsque les marchandises ont été mises en circulation hors États membres de l'OAPI. Ainsi, l'importation parallèle est prohibée chaque fois que la première mise en circulation n'a pas été effectuée dans un État membre de l'OAPI. Même si les produits brevetés ont été mis dans le commerce par le breveté lui-même dans un pays africain comme le Nigéria⁹⁰⁶ ou tout autre État n'appartenant pas à l'OAPI même si les deux États ont signé des accords de libre — échange, il y aurait échec de l'importation parallèle. L'appartenance d'un pays comme le Nigéria, à titre illustratif, à la CEDEAO⁹⁰⁷ ne peut justifier une libre circulation des droits de propriété industrielle entre ce pays et d'autres États de l'OAPI⁹⁰⁸, fussent-ils tous membres de la même Communauté et peu important les conditions de mise sur le marché tout comme en droit européen⁹⁰⁹. L'importateur parallèle butera sur le droit exclusif du titulaire qui peut valablement s'opposer à toutes les importations de ces produits provenant des États tiers vers un État membre de l'OAPI.

En dehors de ce périmètre géographique, le droit du breveté retrouve toute sa vigueur. Mais il est opportun de souligner l'indifférence du lieu de fabrication des produits.

⁹⁰⁵ L'OAPI se retrouverait alors dans le même cas de figure que le droit communautaire européen qui n'admet pas l'épuisement international. V. Arrêt SILHOUETTE, CJCE 16 juill 1998, D. Aff. n ° 133, 8 oct. 1998, p. 1592 ; RTDE, 2000, p. 112, obs. G. BONET.

⁹⁰⁶ L'appartenance à la CEDEAO ne peut justifier une libre circulation des droits de propriété industrielle.

⁹⁰⁷ CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

⁹⁰⁸ CJCE, 16 juil. 1998, fof. C-355/96 : Silhouette : Rec. I-4799 ; RTDE 2000, p. 112 ; D. Affaires 1998, P. 1592, E. ARNAUD ; Gaz. Pal. 1998, II, Doctr., p. 1490, A. DEMAZIERES DE SEHELLES ; D. 1999, somm., p. 128, J. SCHMIDT-SZALEWSKY ; J.-S. BERGE, « L'entre deux âges des droits industriels au temps communautaire, Europe 1998, p. 4. Il faut relever aussi les arrêts SEBAGO en matière de marques, mais aussi cet important arrêt du TPICE, 16 déc. 1999, MicroLeader Business c/Commission : Refus de l'épuisement international du droit en matière de logiciel, note Ch. CARON, CCE, févr. 2000, p. 16. Sur la question, voir : *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire ?* Colloque organisé par le Centre PAUL ROUBIER à l'occasion de son trentième anniversaire, Lyon 10 et 11 mai 2000, Coll. CEIPI, Litec, 2001.

⁹⁰⁹ F. POLLAUD-DULLIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1108.

2. L'indifférence de la situation géographique et matérielle quant à la fabrication des produits

310. La situation géographique : lieu de fabrication des objets. L'épuisement régional n'exige pas pour autant l'obligation de fabriquer les produits dans l'un des pays de l'OAPI. Cette exigence a été l'un des principes directeurs de l'Accord de 1977. Du moment que l'OAPI avec l'Accord de 1999 admet l'importation comme droit conféré⁹¹⁰, les produits brevetés peuvent être valablement importés par le titulaire et faire l'objet de distribution dans l'un des États de l'OAPI. Cependant, dès la première mise en circulation, les produits peuvent librement circuler dans tout l'espace OAPI. Cette occurrence entraîne l'indifférence du lieu de fabrication.

La question se pose alors de savoir si un autre importateur peut aussi opérer les mêmes actes en important d'un marché parallèle vers les pays de l'OAPI. L'épuisement n'étant pas mondial, seul le titulaire est admis à opérer les actes d'importation conformément à la prérogative de son droit privatif.

311. Il y a forcément des implications sur les contrats relatifs aux brevets d'invention dans l'OAPI, quant à la libre circulation des produits que ce soit en cas de licence ou de cession d'invention brevetée.

312. Situation matérielle : la licence et la libre circulation des produits brevetés. Le consentement joue un rôle primordial dans l'épuisement des droits de propriété industrielle. L'épuisement du droit du breveté ne peut être nié à l'occasion d'un contrat de licence. Comme l'OAPI prévoit un épuisement régional, il est supposé que le licencié peut commercialiser les produits fabriqués dans l'un des pays ou dans tout l'espace OAPI. Le donneur de licence sera considéré comme ayant tiré les fruits de son brevet à travers les redevances⁹¹¹. On sera exactement dans le cas de figure de l'objet spécifique du brevet de l'arrêt Centrafarm⁹¹². Même si un breveté a pu accorder des licences à des preneurs différents dans deux ou trois États membres de l'OAPI, aucun des licenciés ne devrait être en mesure de s'opposer aux importations des mêmes produits sur son territoire. En effet, l'épuisement étant régional supposerait un libre commerce des produits incorporant les droits du breveté ou des licenciés.

⁹¹⁰ Article 7. 3. a) : « ... On entend par monopole d'exploitation ... fabriquer, importer, offrir en vente, ... »

⁹¹¹ R. KOVAR, Liberté des échanges et droit des brevets, *J.-Cl. Droit de brevet*, n° 86.

⁹¹² CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm/Sterling Drug, faf. 17/74, Rec. p. 1147

Surgit alors la question de savoir si l'épuisement peut donner lieu à une libre circulation des produits en cas de licence obligatoire. En l'état actuel de la législation de l'OAPI, l'épuisement du droit du breveté peut difficilement entraîner une libre circulation des produits y découlant⁹¹³.

313. Situation matérielle : la cession d'invention brevetée et la libre circulation. Le cas avec les cessions devrait être indifférent. Il peut arriver que le cédant soit lui-même un exploitant du brevet dans l'un des États membres de l'OAPI. Étant donné que l'épuisement n'est pas entraîné par l'exigence de la libre circulation des droits de propriété industrielle, l'épuisement serait automatique, que ce soit du territoire du cédant vers celui du cessionnaire ou l'inverse. Les conclusions auxquelles conduit l'épuisement régional du brevet africain sont plutôt catégoriques et radicales. Chaque breveté doit alors faire preuve d'une grande prudence quant aux contrats et quant à leurs implications sur sa propre marge de manœuvre. Cependant, ce sont encore des hypothèses encore rares, car peu de brevets sont exploités sur le territoire OAPI et l'un des avantages des titulaires de ces titres est de jouir d'un large monopole d'importation greffé à l'acte d'exploitation du brevet d'invention.

Mais le cas des produits mis en circulation par un possesseur personnel antérieur fait figure d'exception.

314. La concurrence des produits brevetés et des produits non brevetés : l'indifférence des produits mis sur le marché par un possesseur personnel. Il a été relevé que le bénéficiaire de la possession antérieure n'a aucun droit privatif sur l'invention protégée dont l'exploitation exclusive relève seulement du droit du breveté⁹¹⁴. Mais l'on sait aussi que la loi accorde au possesseur certains droits qui relèvent du droit exclusif du breveté bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'une pareille protection à son égard. Selon l'alinéa 2 de cet article : « *le droit de l'utilisateur visé au sous alinéas 1) d) ne peut être transféré ou dévolu qu'avec l'entreprise ou la société ou la partie de l'entreprise ou de la société dans laquelle ont lieu l'utilisation ou les préparatifs en vue de l'utilisation* ». Deux remarques s'imposent à la lecture de cet article par rapport à l'épuisement des droits.

315. Des prérogatives identiques d'exploitation. Tout d'abord, il faut être au même diapason que le législateur et comprendre la règle de la possession personnelle antérieure. Le bénéficiaire d'un tel droit jouit des mêmes prérogatives que le breveté en ce qui concerne tous les actes

⁹¹³ Infra n° 388 et s.

⁹¹⁴ Supra. n° 123 et s.

d'exploitation possibles de l'invention : les actes de fabrication, d'utilisation, de commercialisation et même d'importation.

Cependant, il faut tout de suite relever qu'en ce qui concerne ce dernier acte, c'est-à-dire celui de l'importation, il ne peut s'agir que des produits fabriqués par le possesseur antérieur, produits différents de ceux provenant des usines du breveté. Autrement dit, le possesseur antérieur ne peut exciper de la règle de l'épuisement en cas d'importation de « *produits réellement brevetés* »⁹¹⁵.

Bien attendu, selon l'article 8 le bénéficiaire de la possession antérieure peut transmettre son droit d'utilisation antérieur avec l'entreprise ou la société. Cette exigence de la possibilité de transmission avec « l'entreprise ou la société ou la partie de l'entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l'utilisation ou les préparatifs » est loin d'être fortuite. Elle est une exception à l'interdiction de cession ou de transmission du droit d'exploitation. « *En d'autres termes, la transmission est possible, mais à la condition qu'un lien personnel et direct rattache les tiers qui doivent jouir des procédés à celui qui en avait la possession antérieure au brevet, de telle sorte qu'ils soient en réalité, les ayants droit ou les continueurs de celui-ci*⁹¹⁶ ». Rien dans les textes ne lui interdit d'étendre son entreprise dans les autres États membres de l'OAPI ou en dehors de l'Organisation. Et M. EKANI relève bien cet aspect de la question lorsqu'il affirme : « *le bénéficiaire de la possession personnelle dans un seul pays pourra par conséquent après la délivrance du brevet, étendre son entreprise en lançant l'exploitation de l'invention dans les autres pays membres*⁹¹⁷ ». Cela veut dire que le droit d'exploitation reconnu au possesseur de l'invention est un droit extrêmement solide⁹¹⁸, parce qu'il est sans limite, mais il revêt un caractère tout simplement personnel. L'exploitation, dans ce cas, peut avoir lieu « *dans les mêmes conditions que l'exploitation par le titulaire du brevet, aucune restriction n'est envisagée*⁹¹⁹ ».

316. Le possesseur personnel privé de droit exclusif. La seconde remarque est que les droits subjectifs du possesseur antérieur n'ont aucun lien avec le breveté ou les actes de ce dernier. Le

⁹¹⁵ Contra R. KIMINOU : « *Faut-il alors penser que le bénéficiaire de l'exploitation antérieure de l'article 8 ne puisse accomplir qu'un seul des actes ci-dessus indiqués ? Nous apportons une réponse négative, car si le brevet ne produit point d'effet à l'égard du tiers bénéficiaire, il faut admettre que tous les actes d'exploitation réservés au breveté lui sont permis* » : p. 25.

⁹¹⁶ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 162.

⁹¹⁷ D. EKANI, *op. cit.*, p. 123.

⁹¹⁸ Non seulement le possesseur jouit de l'usus et du fructus de son invention (il peut en faire un usage commercial dont découleront ses revenus), mais aussi, et contrairement au droit d'exploitation du breveté qui est à la fois un droit et une obligation (il peut être soumis à une licence autoritaire en cas de défaut d'exploitation), le droit du possesseur ne se perd pas par non-usage.

⁹¹⁹ A. PELISSIER, *Possession et meubles incorporels, op.cit.*, n° 591.

brevet et la possession antérieure sont deux droits parallèles qui ne peuvent se rencontrer. Le seul point de rencontre, s'il y en a, entre le possesseur antérieur et le breveté se trouve dans les produits fabriqués qui peuvent être de même nature. De même nature seulement, car ils restent sur le plan juridique très différents les uns des autres. La raison est simple : les produits de l'entreprise du breveté sont protégés par le droit exclusif, ceux qui proviennent de l'entreprise du possesseur antérieur ne le sont pas. Le possesseur antérieur pourra, au plus, invoquer le droit commun. Cependant, le breveté ne peut s'opposer à l'importation des produits du possesseur personnel antérieur. Car ces produits n'auraient aucun lien avec les siens ou ceux de ses licenciés : ce ne sont pas des produits brevetés. La conséquence d'une telle situation est importante. Dans l'espace OAPI, les produits brevetés et les produits du possesseur antérieur peuvent circuler sans restriction dans l'espace régional dans le respect des injonctions douanières.

Les importateurs du produit non couvert n'auront jamais à invoquer l'épuisement du droit de première commercialisation par le bénéficiaire d'une possession antérieure. Le breveté et le possesseur sont donc placés dans une situation d'exploitation concurrente. Ce dernier, malgré son droit exclusif, ne peut s'opposer à l'importation des produits issus des entreprises du possesseur antérieur. M. R. KIMINOOU consent que : « *le titulaire ultérieur d'un titre ne saurait, sur le fondement d'un épuisement national des droits s'opposer à une circulation régionale des objets fabriqués sur la base d'une utilisation ultérieure de l'objet protégé*⁹²⁰ ». Toutefois, l'on ne doit pas oublier que ce droit n'est pas privatif : aucune action en contrefaçon ne peut lui être opposée et vice versa.

La barrière constituée par le principe de territorialité s'ouvre en face d'un épuisement régional, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne l'épuisement national du droit de marque.

Section II : Un libre commerce des produits marqués réduit à l'échelle nationale

317. La théorie de l'épuisement des droits sur la marque dans la législation de l'OAPI marque l'ignorance d'un impératif de l'agrandissement du marché africain. Le mode national trahit une telle éventualité. L'épuisement national des droits sur la marque est la négation absolue des importations parallèles. Les produits marqués dans l'espace OAPI ne peuvent en aucun cas faire

⁹²⁰ R. KIMINOOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle », préc., p. 25.

l'objet d'importations parallèles. Cette mise au point faite, l'on montera d'abord le principe (paragraphe I) et, ensuite, les incidences (paragraphe II).

Paragraphe I : Le principe de l'épuisement national des marques

318. Le principe d'un épuisement national des droits sur la marque, bien que largement accepté, a été longtemps contredit par la fonction d'indication de la marque appuyée par la théorie de l'universalité. Cette théorie aurait joué un rôle capital dans l'admission de l'épuisement international des droits sur la marque. Cependant, son abandon a signifié aussi selon une partie de la doctrine l'abandon de l'épuisement international de droits de marque. Il y a un rejet de la théorie de l'arrêt MAJA (I) dont la conséquence est l'illicéité automatique des importations parallèles (II).

I. Le rejet du principe de l'arrêt MAJA

319. L'arrêt Maja. Une importante décision jurisprudentielle a caractérisé l'épuisement international des droits sur la marque à partir de leur fonction principale de distinction des produits et services d'un concurrent de l'autre : c'est l'arrêt Maja⁹²¹. Cet arrêt de la Cour suprême allemande a bien mis en lumière le raisonnement appliqué par les juges allemands pour motiver l'idée de l'épuisement de la marque dans l'ordre international.

Les faits de l'arrêt étaient les suivants : une entreprise X, titulaire de la marque MAJA notamment en Espagne et en République fédérale d'Allemagne, l'a utilisée pour des savons qu'elle a fabriqués. L'entreprise X a cédé à une société Y le droit de concessionnaire exclusif pour ses produits en Allemagne accompagné d'une licence de marque ; une société Z s'est procuré auprès d'un grossiste en Espagne des savons de marque MAJA, qu'elle a ensuite commercialisés en Allemagne. Fondée sur son droit de marque, la société Y a vainement tenté d'interdire l'importation en Allemagne des produits marqués.

⁹²¹ BGH, GRUR, 22 janvier 1964, 373.

320. Les juges allemands⁹²² ont affirmé d'abord que le droit interne est le seul applicable pour déterminer si les prérogatives du titulaire de la marque sont épuisées par la première mise en circulation à l'étranger du produit marqué. Après avoir rappelé le principe national, il considère que la règle s'applique aussi lorsque le bien protégé a été mis en circulation par le titulaire à l'étranger. Le principe de la territorialité ne s'y oppose pas et n'empêche pas de tenir compte des mesures prises par le titulaire de la marque hors du territoire de sa validité.

Ensuite, ils ont conclu que « *le droit des marques ne doit pas conduire à un cloisonnement injustifié des marchés. Aussi la première mise en circulation d'une marchandise marquée ne doit-elle pas avoir une signification juridique différente selon qu'elle s'est produite sur le territoire national ou à l'étranger* »⁹²³.

Pour M. D. GRAZ, la décision des juges allemands constitue un exemple complet à la fois d'un cas d'importations parallèles et de l'analyse juridique des problèmes posés. Il ajoute que « *si la territorialité règle la question du droit applicable, le principe de l'épuisement détermine la mesure dans laquelle les droits du titulaire indigène doivent être limités quant au fond* »⁹²⁴. L'on peut en déduire que tant que la fonction d'indication de provenance de la marque n'est pas susceptible d'être mise en péril, les produits marqués circulent librement sans que les frontières nationales puissent constituer un obstacle.

321. Persistance du principe de l'universalité à travers l'origine commune ? Cet arrêt Maja est riche d'enseignements. Les juges allemands ont estimé que l'épuisement du droit exclusif de commercialisation du produit marqué n'a pas de rapport avec le principe de territorialité, il n'est donc fondé que sur la fonction du signe distinctif. Aussi ont-ils affirmé dans une affaire dite « Köllnisch Wasser » que « *la marque ne sert qu'à distinguer la marchandise de son titulaire de celle d'un autre ; ce n'est qu'un signe d'origine ou de distinction qui n'a pour but que de prévenir la confusion des produits avec ceux d'un autre, mais pas destiné à empêcher des*

⁹²² BGH, GRUR, 22 janvier 1964, 373 : cité par D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. Etude de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit communautaire et selon l'Accord de libre-échange Suisse-CEE*, Librairie Droz, Genève, 1988, p. 73-74.

⁹²³ C'est nous qui soulignons.

⁹²⁴ D. GRAZ, *op. cit.*, p. 76.

*dispositions illégales (on devrait dire en violation des relations contractuelles) sur des marchandises protégées par la marque »*⁹²⁵.

Commentant cet arrêt, le professeur F. K. BEIER résume ainsi la vision du juge allemand à travers l'universalité de la marque : « *À la différence du brevet, le droit sur la marque de fabrique ne constitue pas un droit incorporel qui est territorialement limité et peut faire l'objet d'une exploitation indépendante dans chaque pays. Au contraire, tout comme le nom du commerçant, il ne connaît aucune barrière locale et doit donc être considéré comme un droit uniforme, aux effets, en principe, universels*⁹²⁶ ». Lors du Colloque de Nice, le professeur BEIER a soutenu cette position⁹²⁷ qui est d'ailleurs très proche de la théorie de l'origine commune⁹²⁸ entraînant une application brutale de l'épuisement⁹²⁹.

322. Cependant, ce n'est plus sur le principe de l'universalité⁹³⁰ que s'est basé le juge pour refuser une protection territoriale de la marque qui devrait s'épuiser par la prise en compte des actes étrangers. C'est toujours la loi nationale qui détermine les conditions de fond applicables dans les pays d'importation comme le montre bien le principe de la territorialité⁹³¹ dont la conséquence est toujours d'empêcher tout effet extraterritorial des lois étrangères. C'est à juste titre que le Professeur Hanns ULLRICH a estimé que la Cour a emprunté « *un raccourci dogmatique* »⁹³² en procédant, au lieu d'exclure l'épuisement des droits dans cette affaire, à une mise en balance des intérêts du titulaire de la marque et ceux d'un commerce non entravé et la

⁹²⁵ RG, 28 février 1902, cité par H. ULLRICH, « Libre circulation des marchandises et droit des marques », *RTDE*, 1975, pp. 393-431.

⁹²⁶ BEIER, préc., p. 13.

⁹²⁷ V. F. BEIER, in *Épuisement des droits du brevet*, Colloque de Nice, op. cit., p. 32.

⁹²⁸ Il en est ainsi également de l'épuisement en droit hollandais du point de vue des marques. Le Hoge Raad dans une décision du 14 déc. 1956 a estimé que « *les importations parallèles des produits de marque authentiques doivent être acceptées dans tous les cas où, sur le territoire national et à l'étranger, la marque appartient à une seule et même personne, car dans ces cas-là, il n'y a pas de confusion sur l'origine du produit telles qu'elle est indiquée par le signe* » : H. ULLRICH, op.cit., p. 398. V. aussi M. J. BENTHEM, « Épuisement des droits du breveté et les règles hollandaises » : *Colloque de Nice op. cit.*, p.35-43.

⁹²⁹ CJCE, 13 juil. 1974, Aff. HAG I, préc., p. 746

⁹³⁰ G. DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, Litec, 1976. Voir le premier chapitre « Territorialité, universalité et droit unioniste », pp. 9-17 ; OSTERTAG Fr., Territorialité ou universalité dans le domaine des droits sur les marques, *Annales de la Propriété industrielle littéraire et artistique*, Janv, Fév, mars, 1937, p. 6. A. CHAVANNE, « La notion de premier usage de marque et le commerce international », *Mélanges Roubier*, pp. 377-385. L'universalité était souvent accompagnée de la personnalité de la marque défendue par J. KÖHLER : elle s'affirme en affaires par le moyen de la marque et celle-ci ne remplit son rôle que parce qu'elle reflèterait précisément la « personnalité » de son propriétaire. En sa qualité de droit personnel, le droit sur les marques a une validité internationale ; il reposerait sur le principe de l'universalité et non celui de la territorialité.

⁹³¹ Supra n° 168.

⁹³² H. ULLRICH, « Libre circulation des marchandises et droit des marques », préc., p.400.

fonction propre du droit de marque ou les buts que ce droit poursuit. L'épuisement de la propriété intellectuelle ne relève pas du contenu du droit ; son examen est dès lors soumis au droit national, comme le contenu lui-même. L'examen des faits formateurs de l'épuisement est donc aussi réglé par le droit national.

L'arrêt MAJA avait d'ailleurs entraîné dans son sillage une foisonnante jurisprudence qui confirme que le droit sur la marque s'épuise automatiquement après une première mise en circulation des produits marqués même à l'étranger. Ce paradigme n'a pas été retenu dans l'espace OAPI. L'épuisement national a donc gagné du terrain et s'y est même imposé depuis 1977. Il entraîne une illicéité automatique des importations parallèles.

II. Une illicéité automatique des importations parallèles des produits marqués

323. Les textes de l'OAPI sont assez clairs en ce qui concerne l'épuisement des droits de marque. Il est national et la majorité de la doctrine l'a aisément reconnu. En principe, il y a une mise en échec de toute importation parallèle de produits marqués qui doit être appréhendée avec la rigidité du principe de territorialité. Le titulaire de la marque peut s'opposer aux importations de produits dont il aurait consenti la mise sur le marché dans un autre État membre. Il jouit sans limitation de toutes les prérogatives conférées par le droit de marque dans chacun des territoires sans que ses droits parallèles soient mis en cause par le seul fait de commercialisation dans l'un des États membres.

324. Le mode national de l'épuisement entraîne l'illicéité de toutes importations parallèles, que les produits proviennent d'un État membre de l'OAPI ou de tout autre État non membre de l'OAPI. Les produits marqués ne peuvent en aucun cas circuler librement entre les États membres de l'OAPI en présence des droits parallèles d'un titulaire. Plus précisément, un titulaire sera toujours en mesure de s'opposer légalement à toute importation de ses produits dans un autre pays membre où il dispose d'un droit de marque. Ceci constitue une sérieuse entrave au commerce régional du fait du caractère strictement national des droits de propriété industrielle, notamment de celui de la marque. Les titres nationaux valant uniquement pour chaque État membre entraînent le compartimentage des droits et le séquençage subséquent du marché régional. Un titulaire de droit de marque détient alors forcément un pouvoir de discrimination

pour organiser la distribution des produits sur l'ensemble du territoire régional à partir des différents marchés nationaux.

Le législateur en optant pour le mode national de l'épuisement du droit sur la marque a délibérément octroyé une grande marge de manœuvre aux titulaires des marques dans l'ordonnement de la distribution et de la commercialisation dans l'OAPI de leurs produits. Leurs droits ne s'épuisent que dans le territoire où ils exploitent la marque. C'est une approche très restrictive du libre commerce des produits marqués qui, par conséquent, élimine automatiquement toutes formes d'importations parallèles.

Cette situation entraîne des incidences qu'il serait important d'analyser.

Paragraphe II : Les incidences de l'épuisement national des droits sur la marque

325. À l'évidence, la première incidence est que le droit de marque reste un droit national et que l'épuisement national peut servir au cloisonnement des marchés nationaux. En effet, si l'on peut prendre par exemple le Gabon, le titulaire du droit de marque peut légitimement s'opposer à l'importation de ses produits marqués provenant des États comme le Cameroun ou la Côte-d'Ivoire qui sont également membres de l'OAPI. L'incidence réelle du choix de l'épuisement national est de méconnaître les faits survenus dans d'autres États, dont, par exemple, la mise en circulation des produits. On pourrait souhaiter que la portée de cette incidence soit lénifiée⁹³³ du fait de l'existence des marchés régionaux comme l'a souligné une grande partie de la doctrine⁹³⁴. En d'autres termes, l'épuisement devrait être un puissant facteur de l'unification des marchés nationaux et constituer une réelle brèche ouverte pour la réalisation de l'heureuse ambition de l'extension et de l'unité du marché africain. Pourtant, le mode d'épuisement national ne semble pas être en contradiction avec la volonté d'unification législative qui est l'un des piliers de l'Accord de Bangui. C'est le régime de la marque qui justifie ce mode d'épuisement différent de celui du brevet. L'inquiétude doit alors laisser la place à une certaine lucidité qui n'est pas déconnectée du souci de l'harmonisation que porte la législation de l'OAPI. Du reste, on relève que la marque est un droit marqué par le sceau d'une territorialité nationale.

⁹³³ Infra n° 333 et s.

⁹³⁴ P. EDOU EDOU, op.cit., p. 259 ; R. KIMINOU souligne que : « la théorie de l'épuisement peut s'appliquer au plan régional si l'on fait abstraction du critère territorial et si l'on ne tient pas compte du consentement donné par le titulaire de la marque à la commercialisation du produit, dès lors que la fonction de garantie d'origine et de qualité de la marque est préservée », in « Révision du droit des marques... », préc., p. 47.

Les conséquences sont de deux ordres relativement à l'épuisement du droit : l'érection de véritables monopoles territoriaux (I) et l'échec des contrats relatifs à la marque sur la libre circulation (II).

I. L'érection des monopoles territoriaux

326. Le territoire de l'OAPI sera toujours cloisonné et fragmenté (B) sans que la circulation interne des produits marqués soit remise en cause (A).

A. La circulation interne des droits sur la marque

327. L'épuisement national entraîne le confinement de la circulation des produits incorporant les droits de marque à l'intérieur des frontières d'un État. Cette situation paralyse ainsi la libre circulation de ces produits.

D'une manière objective, et sans aucune extrapolation, il faut relever que le droit sur marque ne peut entraîner qu'une circulation des marchandises sur le plan uniquement national ce qui laisse entrevoir beaucoup d'infléchissement sur les actes d'épuisement.

L'épuisement des droits sur la marque est admis comme étant purement interne⁹³⁵. Au niveau de chaque pays membre, les produits marqués mis en circulation ne s'épuisent que dans les États où cette mise en circulation objective a été effectuée. Les importations parallèles sont paralysées. Si l'on prend le cas des produits mis sur le marché togolais, les tiers ne peuvent exporter ces produits vers un autre État membre de l'OAPI dans lequel le titulaire a un titre du droit sur la marque, par exemple en Côte d'Ivoire. Il sera ainsi fondé à interdire toute importation des produits qu'il a lui-même mis sur le marché togolais en Côte d'Ivoire sur le fondement de ses droits parallèles.

Avec les marques, on dirait plutôt que les importations parallèles deviennent illicites entraînant un cloisonnement naturel de l'espace OAPI.

⁹³⁵ I. CHERPILLOD, *Droit des marques en droit suisse*, CEDIDAC, 2007.

B. Un cloisonnement naturel de l'espace régional

328. Une balkanisation de l'exploitation des marques. Le cloisonnement de l'espace est très évident et naturel avec les marques. Cette situation s'adapte facilement à l'inexistence d'un marché unique dans l'OAPI. L'intérêt des consommateurs est écarté. Les disparités entre les divers marchés nationaux⁹³⁶ renforcent la donne d'enfermement des divers droits nationaux de marque pour les mêmes produits à l'intérieur des frontières nationales. Il n'y a pas de possibilité de libre circulation. Les frontières apparaissent *a priori* étanches, du reste juridiquement et économiquement malgré l'existence réelle de marchés sous régionaux. L'exclusion de toute importation parallèle est bien réelle. L'impact de la territorialité de la propriété est prégnant. L'on est en présence d'une balkanisation des droits sur la marque, corollaire de l'affirmation de l'exploitation nationale.

Les titulaires de marque peuvent, en toute légitimité en se fondant sur la prérogative que leur confère le droit exclusif, empêcher la circulation des produits d'un pays à l'autre. Il y a une autonomie des marchés nationaux et le monopole territorial prend le dessus sur toute circulation ultérieure en dehors de l'ordre juridique qui a créé le droit de marque. Ceci a des répercussions sur les contrats relatifs à la marque.

II. L'éviction de la libre circulation des produits découlant des contrats sur la marque

329. En ce qui concerne les cessions comme les licences, les droits ne seront épuisés qu'à l'intérieur des frontières de l'État membre de l'OAPI dans lequel ils sont protégés. Des monopoles territoriaux étant constitués, les contrats de licence ou de cession de marques n'épuiseront pas les droits des titulaires dans les autres États membres de l'OAPI. L'admission d'un épuisement national, en réalité, ne peut agir sur ces contrats en dehors de l'ordre juridique qui les limite. Les contrats seront indépendants d'un pays à l'autre, de même que les producteurs. Il ne peut y avoir en principe opposition à toutes les importations parallèles d'un État membre vers l'autre. La marque n'ayant pas un caractère unitaire ou communautaire, il apparaît difficile de l'intégrer dans une ossature de libre circulation.

Les propriétaires des marques peuvent s'offrir le luxe de conclure plusieurs contrats dans différents pays et pratiquer également une différenciation des prix des produits selon la taille

⁹³⁶ Les pays de l'OAPI n'ont pas le même niveau de développement : il y a le Gabon, le Cameroun et la Côte d'Ivoire par exemple qui sont classés parmi les pays en développement alors que tous les autres sont parmi les pays les moins avancés.

économique des pays. On perçoit alors toutes les faiblesses de la technique de l'épuisement, au moins la réalité indéniable d'une consolidation des droits des titulaires des marques. Le droit de l'OAPI est un droit protecteur des droits de propriété intellectuelle et il n'a guère la vocation d'ériger un espace économique entre les États membres. L'obstacle ne peut, néanmoins, être franchi pour faire place à une extension du mode d'épuisement des droits sur la marque que par l'entremise des marchés communs que constituent l'UEMOA et la CEMAC à partir de la libre concurrence et de la libre circulation des produits et services dans leurs zones économiques respectives.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

330. Des effets limités. Les modes d'épuisement consacrés par la législation de l'OAPI sont de nature à limiter les importations parallèles, conséquence du rejet par la législation africaine d'un épuisement mondial. Cependant, le libre commerce des produits protégés par des droits de propriété industrielle reste moyennement possible. L'exigence d'une exploitation régionale des droits du breveté sur toute l'étendue du territoire OAPI a entraîné le législateur à prendre l'option de l'épuisement régional des droits sur le brevet d'invention africain. Le brevet régional limite l'impact de la territorialité de la propriété. Le cloisonnement ne peut plus s'organiser par l'existence d'une multitude de propriétaires. La conséquence directe d'un tel choix est la licéité automatique des importations parallèles entre les divers pays membres. Le monopole de commercialisation du titulaire du brevet africain tombe après la première mise en circulation de son produit sur le territoire de l'un des pays membres de l'Accord.

Quant aux marques, le mode de l'épuisement national restreint l'étendue géographique de l'épuisement qui reste nationale. Les importations parallèles sont automatiquement dans une impossibilité radicale de s'opérer. Elles sont paralysées même entre les pays membres de l'OAPI et les titulaires de marques peuvent se prévaloir de leurs droits pour empêcher toute circulation ultérieure, même s'ils ont pu autoriser la mise sur le marché de leurs produits dans l'un des États membres. Les territoires de non-appropriation préjudiciables à la circulation sont étendus. Cependant, l'existence des zones de libre-échange peut constituer une source d'élargissement du territoire de l'épuisement des marques.

CHAPITRE II : L'IMPACT RELATIF DES ZONES DE LIBRE-ÉCHANGE SUR LE LIBRE COMMERCE DES PRODUITS PROTÉGÉS

331. L'existence des zones de libre-échange. L'existence de zones de libre-échange⁹³⁷, fondées sur la libre circulation et la libre concurrence, est une donnée fondamentale dans l'espace OAPI. Il est vrai que la discipline de la propriété intellectuelle est dans l'ensemble autonome. En effet, l'OAPI met en évidence la protection de la propriété intellectuelle. Mais, le cadre régional dans lequel ce droit évolue est un cadre riche et foisonnant d'organisations régionales⁹³⁸ tournées vers une quête de cohérence politique et économique dans un monde où l'autarcie est devenue inimaginable. Bon nombre de pays africains sont conscients que le développement peut être porté par la constitution de vastes marchés de libre-échange.

Dès lors, il est pratiquement inopportun d'aborder l'épuisement des droits sans tenir compte des interactions possibles entre la régulation de la libre circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle et l'existence de ces zones. Il importe donc, à l'évidence, d'étudier le croisement de la propriété industrielle avec ces organisations sous régionales dont le but n'est autre que de faciliter la libre circulation des biens en créant un cadre juridique et institutionnel qui y est favorable. Le postulat incontestable que les droits de la propriété intellectuelle créent un monopole légal ne peut échapper pour autant, comme en droit européen, à une autre lecture de la circulation des produits incorporant ces droits.

332. Plan. La réalité des marchés régionaux (section I) est aujourd'hui incontournable dans la sous-région. Leur existence peut entraîner un élargissement du domaine de la théorie de l'épuisement sous plusieurs angles. Dès lors, il apparaît nécessaire d'apprécier la relation entre l'épuisement et le droit de la concurrence dans la possible extension du domaine de la théorie (section II).

⁹³⁷ Selon le Vocabulaire juridique, c'est la « zone formée par des États entre lesquels existe la libre circulation des marchandises dans leurs échanges réciproques, chaque pays demeurant en revanche libre de sa politique douanière à l'égard des pays tiers » : V° Libre-échange.

⁹³⁸ On note : UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine ; CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale ; CIMA : Conférence interafricaine des marchés d'assurance ; CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ; UDEAC : Union douanière des États de l'Afrique centrale ; CEEAC : Communauté économique des États de l'Afrique centrale...

Section I : L'existence effective de marchés régionaux de libre circulation au sein d'un univers juridique diversifié

333. L'épuisement, en droit OAPI, tel que la lecture en exhibe les contours, fait ressortir indéniablement une forte protection des titulaires, non seulement par l'entremise du principe de territorialité, mais aussi par le consentement. Cependant, le domaine de l'épuisement peut s'élargir en face de la prééminence de l'établissement d'un Marché commun qui est une fusion des marchés nationaux en un seul et unique Marché⁹³⁹. Une telle considération peut entraîner l'élargissement de la portée territoriale de l'épuisement des droits sur la marque en contribuant à l'harmonisation⁹⁴⁰ de la circulation des produits marqués dans l'OAPI à partir d'une saine application des règles de la libre circulation et de la concurrence par les États membres des deux grands marchés régionaux comme « *un moyen au service d'une finalité considérée comme supérieure* »⁹⁴¹.

La mise en relief des caractéristiques de l'univers juridique de l'OAPI (paragraphe I) permettra d'envisager la possibilité d'une extension du domaine de l'épuisement des marques (paragraphe II).

Paragraphe I : Un univers juridique diversifié

334. Le territoire géographique qui couvre l'OAPI présente un espace exceptionnel en matière de regroupement sous régionaux, signe de la dynamique et de la ferveur de coopération entre les États pour l'essor du développement économique. Il incombe, dans l'étude de l'épuisement des droits, de relever ces zones supposées favorables à une extension possible de l'épuisement régional des marques. Cette extension s'effectue avant tout dans un espace marqué par une diversification institutionnelle (I) qui ne peut obérer la possibilité d'une rencontre entre le droit de la concurrence et la propriété industrielle (II).

⁹³⁹ W. ALEXANDER, « L'établissement du marché commun et le problème des brevets parallèles », préc., p. 513 : « *L'établissement d'un marché commun signifie l'établissement d'un marché qui revêt toutes les caractéristiques d'un Marché national* ».

⁹⁴⁰ R. KIMINOU, « La révision du droit des marques de l'OAPI », préc., p. 46.

⁹⁴¹ R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Qu'est-ce que la technique juridique ? Observation sur l'apport des juristes au lien social », *D.* 2004, Chr. 712. Il rejoint à cet égard F. GENY, *Science et technique en droit positif*, T. III, *Elaboration technique du droit positif*, Sirey, La technique juridique a un but primordial et spécifique, celui de « *l'adaptation des moyens à la fin, en vue d'assurer la pénétration efficace du droit dans la vie sociale* », p. 12.

I. Une diversification institutionnelle

335. Un excursus nécessaire. Il importe de distinguer les différentes zones de libre-échange (A) sans oublier l'existence de l'OHADA⁹⁴² qui mérite d'être appréhendée (B) puisque la matière de la propriété industrielle fait partie du droit des affaires.

A. Les institutions de libre-échange

336. Il est important d'étudier sommairement le droit de la concurrence dont la relation avec le principe de la libre circulation est indéniable, puisqu'il a pour but la libre allocation des ressources en vue de la satisfaction des consommateurs. A cet égard, il est impératif de lire à travers le prisme de la concurrence les organisations sous régionales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (1) et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (2)

1. L'UEMOA à travers le prisme de la concurrence

337. Le droit communautaire de l'UEMOA. L'une des missions assignées à l'UEMOA est l'unification des espaces économiques nationaux pour transformer l'Union en un marché porteur et attractif. Le droit de la concurrence est l'un des moyens pour y arriver. Sous l'intitulé « Des règles de la concurrence », le Traité de l'UEMOA⁹⁴³ qui crée une zone de libre-échange, consacre en son article 88 l'interdiction des ententes, des abus de position dominante et des aides d'État. Seuls nous intéressent les ententes et les abus de position dominante. Cet article dispose : « Un an après l'entrée en vigueur du présent Traité, sont interdits de plein droit : a) les accords, les associations et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union ; b) toutes pratiques d'une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ». On peut oser la comparaison avec les articles 81⁹⁴⁴ et

⁹⁴² OHADA : Organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

⁹⁴³ Le Traité a été signé le 10 janvier 1994 à Dakar révisé le 29 janvier 2003 avec pour principal objectif le renforcement avec une forte intégration économique à partir de l'Union monétaire acquise déjà avec l'UMOA : Union Monétaire ouest africaine dont le Traité constitutif a été signé le 14 novembre 1973.

⁹⁴⁴ Article 81 al. 1 : « sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce

82⁹⁴⁵ du Traité CE (article 101 et 102 du TFUE). Cet article s'oriente inéluctablement vers la vocation du droit de la concurrence défini comme l'ensemble des règles destinées à « *lutter contre le pouvoir de monopole ou de marché* »⁹⁴⁶ afin de garantir la loyauté et d'assurer la régulation du marché.

338. Le principe d'exclusivité. Selon toute vraisemblance, il a été affirmé un principe d'exclusivité du droit de la concurrence ce qui édulcorerait ostensiblement la possibilité de l'existence des droits nationaux de concurrence dans le régime de l'UEMOA. Il apparaît que cette règle de l'exclusivité concerne aussi bien l'adoption que l'application des normes de la concurrence, c'est-à-dire aussi bien leur production que leur mise en application⁹⁴⁷. Pareille interprétation est contestée par une partie de la doctrine, ce qui n'est pas le cas de la primauté. L'existence d'un droit communautaire de la concurrence n'a jamais signifié concrètement l'inutilité d'un droit interne de concurrence⁹⁴⁸. Cependant, en se référant uniquement à la primauté du droit communautaire, on arrive à la conclusion que l'existence des procédures parallèles, en matière d'entente, par exemple, en droit communautaire et en droit interne ne doit pas déboucher sur un cumul de sanctions devant les autorités communautaires et les autorités nationales.

En général, la doctrine retient qu'une pratique validée par le droit communautaire ne peut être déclarée illicite par le droit interne. De même, lorsqu'elle est jugée illicite à l'échelle communautaire, le droit national ne saurait en disposer autrement. Il semble que l'interdiction des pratiques ne ménage aucune sphère déterminée pour le droit national de sorte qu'en réalité « *une infraction interne est nécessairement communautaire et uniquement communautaire* »⁹⁴⁹. Dès lors que les interdictions se produisent sur le territoire de l'Union⁹⁵⁰, la Cour de justice de l'UEMOA est habilitée à connaître de l'infraction, ce qui est une forte inclination vers l'unité

entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ».

⁹⁴⁵ Article 82 al. 1 : « *Est incompatible avec le Marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre les États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celle-ci* ».

⁹⁴⁶ L. VOGEL, *Du droit économique au droit commercial, Traité du droit des affaires*, LGDJ, 2010, n° 807, p. 823.

⁹⁴⁷ V. l'article A. A. TSAKADI, « De la compétence exclusive de l'Union en droit de la concurrence dans l'espace UEMOA », préc., p. 556 : « *les organes communautaires, seuls habilités à adopter des règles dans le domaine de la concurrence, sont encore les seuls à pouvoir les appliquer* ».

⁹⁴⁸ On le perçoit ostensiblement en Europe. Le droit communautaire de la concurrence n'a point entraîné le droit français de la concurrence.

⁹⁴⁹ A. A. TSAKADI, préc., p. 566.

⁹⁵⁰ Avis n° 003/2000/CJ/UEMOA (Cour de Justice de l'UEMOA), p. 160 : « *Le Traité de Dakar consacre ainsi un nivellement par le haut du marché de l'Union* ».

territoriale. Il apparaît ainsi que « *le Traité de Dakar consacre un nivellement par le haut du marché de l'Union ou les différents marchés nationaux sont confondus dans un marché unique qui ignore toute stratification des marchés nationaux et communautaires ; en somme, il s'est produit en quelque sorte un processus de phagocytose du droit national de la concurrence par le droit communautaire qui exerce la plénitude de sa primauté par pure substitution* »⁹⁵¹.

339. Appréciation de la doctrine. La compétence exclusive de l'Union est positivement appréciée par la doctrine⁹⁵² bien que n'étant pas consacrée par les textes puisque « *rien dans le Traité de Dakar ne valide la règle de l'exclusivité* »⁹⁵³. Cette dernière attend donc une telle consécration du droit communautaire à la faveur d'une révision du Traité⁹⁵⁴. Par-là seront assurées ses multiples vertus comme l'effet simplificateur et la sécurité juridique découlant de l'évitement de la dissonance des jurisprudences nationales et la construction du Marché commun qui reste l'objectif primordial du Traité de l'UEMOA. Tout compte fait, une mise en place de législations nationales complémentaire et des autorités nationales compétentes œuvrant en conformité des dispositions communautaires s'avère très importante⁹⁵⁵. Elle peut promouvoir le droit de la concurrence dans l'UEMOA qui deviendra plus efficace malgré sa juvénilité et le contexte particulier des États⁹⁵⁶. Ces règles peuvent avoir des effets sur l'épuisement des droits si elles sont mises en application avec l'objectif primordial de la libre circulation des biens intellectuels.

⁹⁵¹ Avis n° 003/2000/CJ/UEMOA (Cour de Justice de l'UEMOA), p. 160.

⁹⁵² Selon Mor BAKHOUM, « *il n'y a pas de compétence législative dans les États membres appelés à apporter des réformes nécessaires pour supprimer toute législation nationale qui empiéterait dans la compétence exclusive de l'Union* », *RIDE* 2005, pp. 319-354.

⁹⁵³ A. A. TSAKADI, préc., p. 588.

⁹⁵⁴ Cela veut dire que le monopole de production de la norme proclamé par la Cour de justice peut être facilement remis en cause. Et l'on ne peut manquer de s'interroger sur le sens de l'article 6.1 de la Directive n° 2/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre le Commission et les structures nationales de la concurrence des États membres pour les articles 89 et 90 du Traité de Dakar qui énonce : « Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour adapter leurs droits nationaux de la concurrence, y compris les droits sectoriels, à la législation communautaire ».

⁹⁵⁵ M. BAKHOUR évoque notamment la question de la compétence résiduelle des États : « Répartition et exercice des compétences entre l'Union et les États membres en droit de la concurrence dans l'Union économique et monétaires ouest-africaine », *RIDE*, 2005, pp. 319-354.

⁹⁵⁶ Ce contexte est notamment marqué par « *le sous-développement économique, la faiblesse de l'entrepreneuriat privé et moderne local, l'explosion du secteur informel, l'analphabétisme de bon nombre de professionnels* » : A. S. COULIBALY, « Le droit communautaire de la concurrence », *Actes du séminaire de sensibilisation sur le droit communautaire UEMOA* tenu à Ouagadougou le 6 octobre 2003, p. 22.

Une compétence exclusive réaffirmée permettrait en toute logique de consolider la valeur juridique des normes communautaires⁹⁵⁷ dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans la zone ; ce qui contribue au renforcement de la libre circulation. C'est d'ailleurs également l'objectif essentiel que s'est assigné le Traité instituant la CEMAC.

2. La CEMAC à travers le prisme de la concurrence

340. Le droit communautaire de la CEMAC. L'un des objectifs assignés à la CEMAC est la promotion des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce communautaire. Pour ce faire, il est mis en place un droit de la concurrence. Dans le droit de la CEMAC⁹⁵⁸, c'est principalement l'article 23 de la Convention de l'UEAC⁹⁵⁹ qui régit les pratiques anticoncurrentielles. Cet article est ainsi rédigé : « *En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 13 paragraphe c de la présente convention, le Conseil des ministres arrête, à la majorité qualifiée et sur proposition du Président de la Commission, les règlements relatifs à : a) l'interdiction des accords, associations, pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union économique ; b) l'interdiction de toute pratique d'une ou de plusieurs entreprises constituant un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci...* »⁹⁶⁰.

341. Rémanence des réglementations nationales. La seule différence avec le droit de l'UEMOA est que les réglementations nationales ne sont pas évincées⁹⁶¹. Le règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 de la CEMAC relatif aux pratiques anticoncurrentielles, modifié par le règlement n° 12/05-UEAC-639-U-CM-SE du 25 juin 2005 énonce, en son

⁹⁵⁷ F. K. DECKON, « La valeur juridique des normes communautaires en droit comparé », *RTSJ*, N° 000, Janv-Juin 2011, pp. 152-156. L'auteur met l'accent notamment sur la valeur supranationale du droit de l'UEMOA mais aussi de l'OHADA.

⁹⁵⁸ La CEMAC est composé des États suivants : Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo, Guinée équatoriale.

⁹⁵⁹ Le Traité de la CEMAC signée le 16 mars 1994 à N'Djamena (Tchad) est entré en vigueur en juin 1999 à la Conférence des Chefs d'État de la CEMAC à Malabo. Elle est composée de deux Unions : l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) et l'Union Monétaire de l'Afrique centrale (UMAC) qui sont régies par deux conventions séparées. Ce que l'UEMOA a regroupé en une seule et même organisation, à savoir l'unification économique et monétaire, la CEMAC l'a éclaté en deux, mais au sein de la même organisation.

⁹⁶⁰ On retrouve ainsi en Afrique centrale un système centralisé d'application du droit communautaire avec un organe de contrôle régional et une cour arbitrale. L'organisation du contrôle est constituée de l'organe de surveillance de la concurrence OSC qui regroupe en son sein le Secrétariat Général de l'UDEAC et le Conseil régional de la concurrence (CRC). La Cour arbitrale a pour mission d'examiner mes recours exercés par contre les décisions du Conseil Régional de la concurrence CRC).

⁹⁶¹ Il subsiste l'obligation de loyauté aux dispositions communautaires.

article 16, la même règle que l'article 82 du Traité CE (article 102 du TFUE). L'essentiel, dans ce travail, est de relever l'existence d'un droit de concurrence sur le plan communautaire devant promouvoir la libre circulation des marchandises incorporant les droits de propriété industrielle affectant de manière originelle le monopole légal dont bénéficie la propriété industrielle en question.

Le foisonnement institutionnel dont fait preuve l'Afrique subsaharienne se cristallise aujourd'hui dans l'harmonisation du droit des affaires dont l'OHADA est le porte-flambeau.

B. L'existence de l'OHADA

342. Une dynamique exceptionnelle⁹⁶². Depuis une quinzaine d'années, l'Afrique francophone est en train de faire une riche expérience en matière d'harmonisation du droit des affaires⁹⁶³. C'est une opération d'envergure qui est en train d'instaurer une nouvelle performativité juridique et d'impacter sérieusement l'instauration d'un véritable droit communautaire⁹⁶⁴ entre tous les États africains francophones autant de l'Afrique centrale que de l'Afrique occidentale en matière du droit des affaires avec un tronc commun axé sur « *l'harmonisation et la simplification* »⁹⁶⁵. L'OHADA ne saurait être tenue à l'écart du droit de propriété industrielle en Afrique. En effet, sur le plan conceptuel, la propriété industrielle a toujours été reliée au droit des affaires et considérée comme une branche du droit commercial⁹⁶⁶. Des articles relevant du droit des ententes

⁹⁶² B. MARTOR, « L'harmonisation du droit en Afrique : une expérience unique, une consécration pour l'OHADA et les autres organisations régionales », *Cahiers de Droit de l'Entreprise*, n° 1, janvier 2010, dossier 1 ; P.-G. POUGOUE (dir.), *Encyclopédie OHADA*, 2012.

⁹⁶³ Sur toute la question OHADA, voir *Petites Affiches*, n° 205, 13 octobre 2004 ; *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, PUAM, 2010 ; B. MARTOR, N. PILKINGTON, D. SELLERS, S. THOUVENOT, *Le droit uniforme africain des affaires issues de l'OHADA*, Litec, 2004 ; P. BOUREL, « À propos de l'OHADA : libres opinions sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », *D.*, 2007, n° 14, p. 969-972. Ce dernier émettait une opinion plutôt pessimiste sur le projet.

⁹⁶⁴ KEBA MBAYE, « L'histoire et les objectifs de l'OHADA », in *Petites Affiches*, 31 octobre 2004, n° 205 : « *L'OHADA est outil juridique imaginé et réalisé pour servir l'intégration économique et la croissance* », p. 7.

⁹⁶⁵ L.-D. MUKA-TSHIBENDE, « Harmonisation et simplification du droit francophone africain des affaires », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, Presses Universitaires Aix-Marseille, 2010, pp. 13-33. L'auteur insiste sur la question de la simplification qui aiderait l'OHADA à gagner en cohérence contre une production éclatée du droit. Il serait « *nécessaire d'envisager une fusion des différents traités en présence par l'adoption d'un Acte établissant un cadre juridique et institutionnel unique... Produit par une instance supranationale, le droit francophone africain des affaires, grâce à une taxinomie unique d'instruments normatifs, gagnerait en cohérence et en lisibilité* » (p. 33).

⁹⁶⁶ A. BOUVEL, « Quinze années d'étude du droit de signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution d'une matière », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, pp. 75-86. L. Y. NGOMBE, « Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les États membres de l'OHADA et de l'OAPI », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, *op. cit.*, pp. 385-395.

par exemple en droit commercial peuvent faire écho à un resserrement des liens entre le droit de propriété industrielle et le droit OHADA. Dans tous les cas, l'OHADA, à travers son institution de la Cour Commune de justice en Afrique (CCJA)⁹⁶⁷ et le succès retentissant de l'harmonisation du droit des affaires⁹⁶⁸, ne peut rester entièrement étranger à l'évolution du droit de propriété industrielle en Afrique surtout en ce qui concerne les questions de la libre concurrence.

L'existence de l'OHADA peut renforcer l'application du droit de la concurrence aux produits incorporant les droits de propriété industrielle dans la mesure où le droit de l'OHADA exhibe indiscutablement les contours d'un droit communautaire à travers l'affirmation claire et nette de la supranationalité⁹⁶⁹ qui promeut l'émergence d'un droit à effet direct⁹⁷⁰. Avec des caractères si affirmés d'un droit communautaire, l'OHADA ne saurait (également, tout comme la CEMAC et l'UEMOA) rester en retrait de la construction juridique d'un droit de propriété industrielle plus harmonisé et plus cohérent dans un ordre juridique qui se précise comme véritablement supranational et regroupant la plupart des pays membres de l'OAPI autant de l'Afrique occidentale que centrale. Il apparaît ainsi que le droit OHADA est certainement une donnée fondamentale⁹⁷¹ grâce à son caractère de droit communautaire même si sa valeur constitutionnelle est toujours discutée⁹⁷², comme en Europe depuis l'arrêt *Costa c/Enel*⁹⁷³. Néanmoins, son caractère supranational est incontesté⁹⁷⁴.

⁹⁶⁷ Il faut relever que la supranationalité du traité OHADA ne concerne que les matières relevant du traité. On sait aussi qu'en l'état actuel des législations, le traité OHADA administre le droit des affaires d'une manière générale alors que l'Accord de Bangui constitue une législation précise sur le droit de propriété intellectuelle.

⁹⁶⁸ P. NABET, « Pour un agent de sûreté efficace en droit français », *D.* 2012, chr. p. 1901. L'auteur loue la pertinence de l'OHADA quant à la conception de la mission de l'agent de sûreté de l'OHADA.

⁹⁶⁹ L.-D. MUKA-TSHIBENDE, « Harmonisation et simplification du droit francophone africain des affaires », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, Presses Universitaires Aix-Marseille, 2010, p. 32 : « *Les normes du droit national devront être écartées toutes les fois où elles entreraient en compétition avec celles qui ont une origine supranationale. La plupart des traités africains consacrent cette solution, en énonçant, par diverse formules, le principe de primat du supranational sur le national* ».

⁹⁷⁰ Le professeur P.-G. POUGOUE l'a clairement affirmé lors de la dédicace de l'Encyclopédie OHADA, 2012, à Lomé. V. aussi A. CISSE, « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de la première décennie », *RIDE* 2004, pp. 197-225 ; P.-G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU, *Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique*, Presse universitaire d'Afrique, 1998, p. 18.

⁹⁷¹ L. Y. NGOMBE, « Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les États membres de l'OHADA et de l'OAPI », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, op. cit., pp. 385-395.

⁹⁷² F. K. DECKON, « La valeur juridique des normes communautaires en droit comparé », *op.cit.*, p. 153 ; A. DECOQ, « Le désordre juridique français », in *Écrit en hommage à J. FOYER*, op. cit., p. 143-163. Tout en soutenant, l'idée d'une supranationalité, l'auteur s'oppose à un ordre juridique communautaire qui exprime un dessein fédéraliste et purement politique ». V. également J. P. RAYNAL, « Intégration et souveraineté : le problème du traité OHADA », *Recueil Penant*, 2000, 5- 22. Le Président de la Cour constitutionnelle sénégalaise a pu affirmer dans l'arrêt n° 3/C 93 du 16 décembre 1996 que : « *Le Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l'intégration* ».

343. D'une part, l'OHADA ne pourra manquer de participer à la construction d'un droit de propriété industrielle⁹⁷⁵ prenant en compte les nouvelles orientations du droit des affaires en Afrique. Il apparaît de l'ordre de l'évidence qu'une telle envergure et une telle efficacité ne peuvent plus rester indifférentes aux contentieux des droits de propriété intellectuelle étant donné que leur essence pécuniaire est reconnue et qu'elle a toujours été congénitalement associée au droit des affaires et au droit commercial. Des pistes s'ouvrent aujourd'hui pour que le droit africain des affaires, dans sa quête de cohérence de la matière dans les pays administrés et sans écorner ni empiéter sur le caractère autonome et uniforme et la spécialité très prononcée et très pointue de la propriété industrielle, entretienne avec cette dernière des relations fécondes qui consisteront à éclairer des zones d'ombre en matière de l'exploitation des marques et des brevets.

344. D'autre part, l'institution à travers la CCJA doit pouvoir enfin inspirer l'OAPI à la création d'une juridiction spécialisée en matière de propriété intellectuelle. Pour garantir une certaine cohérence et une pérennité aux décisions portant sur le contentieux, il ne suffira plus d'envisager une bonne formation des magistrats, mais d'aller plus loin en créant une juridiction communautaire qui se penchera sur des questions préjudicielles à l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne. Par ailleurs, la Cour Commune de justice et d'arbitrage peut être amenée à connaître des litiges relatifs aux droits de propriété industrielle. En effet, dans un premier temps l'arbitrage dans son rôle d' « *institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci* »⁹⁷⁶,

⁹⁷³ CJCE, 15 juillet 1964, Rec. p. 1141. Selon les termes de cet important arrêt : « *A la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la CEE a institué un ordre juridique propre au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du Traité et qui s'impose à leur juridiction. En effet, en instituant une communauté de drée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité et de la capacité juridique, d'une capacité internationale et de pouvoir réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des États à la communauté, ceux-ci ont limité bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de règles applicables à leurs ressortissants et à leur eux-mêmes* ». outre l'arrêt Enel/Costa, on note aussi deux arrêt qui montrent la valeur supranationale du Traité de l'Union Européenne : CJCE, 5 févr. 1963, Aff. Van Gend Loos, Rec., p. 1 : « *La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les États membres ont limité, bien que dans des domaines restreints leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leur ressortissants* » ; CJCE, 9 mars 1978, aff.106/77 Stimmethal, Rec., 629.

⁹⁷⁴ Il faut souligner que l'OAPI, malgré le caractère législatif incontesté de l'Accord de Bangui, ne se prête pas encore à cette lecture de primauté et d'applicabilité directe qui est souvent traduite par l'existence d'une juridiction idoine s'occupant des affaires en relation avec le contentieux de la propriété industrielle. Ce que souhaitent d'ailleurs la plupart des auteurs africains : Y. L. N'GOMBE, préc., S. NGO MBENG, *op.cit.*, R. KIMINOU, La révision du droit de marque de l'OAPI, préc., p. 25 ss.

⁹⁷⁵ Contrairement au droit d'auteur qui fait l'objet d'une législation interne propre à chaque État membre.

⁹⁷⁶ Ch. JAROSSON, *La notion d'arbitrage*, LGDJ, 1987, p. 382.

ne doit pas être considéré comme « *une sorte de procédure réservée* »⁹⁷⁷ uniquement au droit commercial. Dans un second temps, malgré le fait qu'il soit une réalité « complexe »⁹⁷⁸, il est « *un terrain de prédilection pour les litiges en matière de propriété intellectuelle* »⁹⁷⁹ à cause de sa confidentialité qui garantit le secret des affaires. Aujourd'hui, il est tout simplement banal de constater que la propriété industrielle et l'arbitrage partagent apparemment une visée universelle qui les rapprocherait substantiellement au-delà de leur originalité et de leurs différences inhérentes et indiscutables⁹⁸⁰. L'arbitrabilité⁹⁸¹ des litiges de droit de propriété industrielle ne fait plus aucun doute. Le droit OAPI ne peut prendre le risque de refouler cette réalité.

Dans les prochaines années, les tribunaux africains et surtout la Cour commune de justice ne manqueront pas d'intervenir en matière d'épuisement des droits de propriété industrielle pour arrondir les angles d'une théorie qui tarde à se mettre réellement en pratique afin d'édifier une construction harmonieuse de la libre circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle. L'articulation des textes du traité OHADA et ceux de l'OAPI ne relève pas de l'utopie, mais d'une forte éventualité qui, tôt ou tard, se dessinera avec clarté⁹⁸² d'autant plus que plusieurs pays sont membres des deux organisations⁹⁸³.

⁹⁷⁷ J.-C. MAS, « Accueil », in Colloque de l'IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, 25 janvier 1994, Litec, 1994, n° 12, p. 2 ; contra. T. AZZI, « Les obstacles à l'arbitrage en droit de propriété industrielle au lendemain de la loi du 17 mai 2011 », *CCE* n° 2, fév. 2012, étude 4.

⁹⁷⁸ A. LEFEBVRE-TEILLARD, « L'arbitrage de l'histoire » in *APD*, t. 52, pp. 1-14 : cette complexité se retrouve dans le pluralisme des sources, les tendances contradictoires résultant à la fois de son aspiration vers une certaine liberté en même temps que de son institutionnalisation qui le rapproche de la justice ordinaire et enfin son degré d'intégration dans l'ordre juridique existant : v. spécialement p. 2.

⁹⁷⁹ T. AZZI, « Les obstacles à l'arbitrage en droit de la propriété industrielle au lendemain de la loi du 17 mai 2011 », *CCE*, février 2012, étude, n° 4 ; B. MOREAU, « Intérêt de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle », Colloque de l'IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, 25 janvier 1994, p. 9.

⁹⁸⁰ M. FRIOCOURT, « Arbitrage et propriété intellectuelle », in *La mondialisation entre illusion et utopie*, APD, T. 47, pp. 223-281 : « *la propriété intellectuelle et l'arbitrage, chacun en développement spectaculaire, partagent l'apparence d'une perspective universelle qui pourrait sembler les rapprocher substantiellement si l'apparence d'universalité ne laissait toujours place à l'originalité, sinon renforce et libère les différences* » : p. 229 ; V. également A. CHAVANNE, « Arbitrage, propriété intellectuelle et ordre public » in *Mélanges dédiés à J. VINCENT*, 1981, p. 51 s.

⁹⁸¹ G. BONET & C. JAROSSON, « L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle » in *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Colloque IRPI, Litec, 1994, p. 61 et s.

⁹⁸² Laurier Yvon NGOMBE a relevé d'ailleurs que l'inévitabilité d'une application concurrente des deux corps de règle même si le particulier que constitue la propriété intellectuelle doit toujours déroger au général du droit commercial de l'OHADA. Dans une matière comme les sûretés, qu'elles soient conventionnelles ou légales, « *dans de nombreuses hypothèses, le juge sera amené à faire application de la législation régionale ou, le cas échéant, de la législation nationale de la propriété intellectuelle... De plus, malgré de nombreux renvois aux législations spéciales de la propriété intellectuelle, le juge sera toujours bien obligé de consulter la législation OHADA en tant que texte général, pour combler une législation spéciale plutôt lacunaire* », préc., p. 394-395.

⁹⁸³ Créée en 1993 par le traité de Port Louis, l'OHADA compte seize pays membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo, Union des Comores. L'adhésion du Congo est aujourd'hui réalisée.

La diversification institutionnelle instaure des rapports entre droit communautaire et droits nationaux. Ces rapports ne peuvent occulter l'application du droit de concurrence aux droits de propriété industrielle relativement à la libre circulation des produits. Il incombe d'envisager la rencontre du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle.

II. La rencontre entre la concurrence et la propriété industrielle

345. En Europe, durant les années 1980 et 1990, on a opposé le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. L'épuisement découlait de la libre circulation et faisait entrer dans son giron le droit de la concurrence. En effet, le droit de la concurrence était perçu comme ayant « *pour unique objet de lutter contre les monopoles* »⁹⁸⁴ en assurant la régulation du marché alors que la propriété intellectuelle était appréhendée, à l'opposé, comme érigeant des monopoles. En réalité, ce monopole est loin d'être aux antipodes du droit de la concurrence au point d'engendrer des relations nécessairement conflictuelles entre les deux disciplines. Alors qu'une partie de la doctrine a mis en relief la « *coexistence pacifique* »⁹⁸⁵ entre les deux corps de règles, des auteurs beaucoup plus réservés, ont émis un « *bilan contrasté* »⁹⁸⁶. Il faut préciser que le pouvoir monopolistique au sens du droit de la concurrence et le monopole légal au sens de la propriété intellectuelle recouvrent deux réalités assez divergentes et éloignées, mais pas toujours inconciliables.

L'apparente opposition (A) doit être dépassée pour arriver à la conciliation (B) des deux corps de règles que constituent le droit de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence⁹⁸⁷.

⁹⁸⁴ M. MALAURIE-VIGNAL, *Droit de la concurrence*, Armand Colin, 2^e éd., 2003, n° 35, p. 19 : La liberté de concurrence signifie que « *toute personne est libre d'exercer une activité économique, sous réserve de respecter les exigences du statut du commerçant ou plus généralement des lois de police économique* ».

⁹⁸⁵ B. REMICHE, « L'ordre concurrentiel et l'accord ADPIC », in *Mélanges en l'honneur d'A. Pirovano*, éd. Frison-Roche, 2004, p. 314.

⁹⁸⁶ C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle*, op. cit., n° 561. V. aussi Ph. BONNET, *L'application du droit de la concurrence aux droits de la propriété intellectuelle*, thèse de doctorat, Université de Caen, 2006 ; Contra J. SCHMIDT-SZALEWSKY soutient que le « droit de la concurrence est « *sans doute le plus pernicieux, en raison de l'utilisation par les autorités communautaires de notions économiques sur lesquelles le contrôle judiciaire ne s'exerce que d'une manière marginale et formelle* » Exercice des droits de propriété intellectuelle en tant qu'abus de position dominante », in *Mélanges G. Bonet*, op.cit., pp. 501-511. Quant à N. MALLET-POUJOL, elle estime que les « *logiques qui gouvernent les deux corps de règles semblent irréductibles* » : « Droit d'auteur et droit de la concurrence : à propos de l'abus de position dominante » in M. BRUGUIERE et alii, *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, 2007, p.211-239.

⁹⁸⁷ R. KOVAR, note CJCE, 31 octobre 1974, Arrêt Centrafarm, *Clunet*, 1976 : « *Les droits de propriété industrielle supposent, par essence, un exclusivisme qui ne peut que heurter l'esprit du droit de la concurrence* » : p. 209.

A. Une apparente opposition

346. Trois séries de raisons peuvent être invoquées à l'appui de la démonstration d'une contradiction entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. La première est relative à la conception monopolistique des droits de propriété industrielle telle qu'elle apparaît relativement dans la consistance du monopole des titulaires évoquée dans la première partie. La deuxième relève d'une prétendue opposition tenant à la divergence des sources de ces deux corps de règles et, la dernière, à la différence entre les finalités du droit de concurrence et du droit de propriété intellectuelle. Il convient de faire un rappel de ces deux dernières raisons.

347. Sources différentes. D'une part, concernant la divergence des deux corps de règles, les droits de propriété intellectuelle apporteraient des restrictions à la concurrence pour deux raisons. D'abord, la protection accordée à la propriété intellectuelle étant nationale pourrait faire échec à la libre circulation des produits. Ensuite, ces règles étant de sources différentes, les unes résultant des législations nationales et les autres, de source communautaire seraient nécessairement opposées. Cette divergence aurait engendré des frictions entre les deux corps de règles. Cependant, c'est un argument qui semble infondé. En effet, bien que s'appliquant aux monopoles de manière différente, les deux participent à la construction d'une concurrence praticable⁹⁸⁸.

348. Finalités différentes. D'autre part, la distinction radicale entre les finalités des deux corps de règles a été mise en exergue. Le droit de la concurrence est tourné vers l'intérêt général alors que la propriété intellectuelle est plutôt uniquement centrée sur les intérêts des titulaires de ces droits. Elle ne se soucierait, en réalité, que de l'intérêt direct et personnel des titulaires. Une tension palpable est à déceler entre la position des titulaires qui sont tentés d'abuser de leurs droits conférés pour l'exploitation de la valeur économique des propriétés industrielles et la mise à disposition réelle des produits incorporant ces droits au profit de l'ensemble de la société. Ainsi, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est protégé de la concurrence⁹⁸⁹ pour l'exploitation de son droit en même temps que le droit de la concurrence lui interdit des clauses

⁹⁸⁸ A. ABELLO, *La licence, un instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op.cit., p. 243.

⁹⁸⁹ A. et G. DECOCQ l'expriment ainsi : « *Le droit de la concurrence ainsi entendu n'inclut donc pas les règles de droit dont l'objet exclusif ou essentiel est de protéger de tels intérêts en préservant une position légitimement acquise sur un marché par une entreprise donnée, comme celles qui sont relatives aux droits intellectuels ou à la lutte contre la concurrence déloyale* » : *Droit de la concurrence . Droit interne et droit de l'Union européenne*, LGDJ, 3^e éd., 2008, n° 1.

restrictives enfreignant la libre circulation des mêmes droits. Cet antagonisme⁹⁹⁰ n'est aujourd'hui perçu que comme apparent⁹⁹¹.

En effet, si l'on conçoit que la propriété intellectuelle vise à promouvoir le progrès technologique et la stimulation de l'innovation, il faut alors reconnaître que les consommateurs sont les premiers à bénéficier de ces retombées positives. De son côté, le droit de la concurrence a pour dessein de protéger la concurrence, en d'autres termes, un état idéal dans lequel l'« *allocation des biens et des ressources s'effectue librement dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs* »⁹⁹². Les deux corps de règles se croisent et participent à la mise en œuvre des mêmes desseins.

L'opposition ne serait donc qu'apparente. C'est la raison pour laquelle il est impératif de postuler une « *réconciliation* »⁹⁹³ entre les deux corps de règles.

B. La conciliation des deux corps de règles

349. Coopération. L'évolution contemporaine a scellé le destin de la coopération du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence en Europe. La divergence a laissé place à la convergence, en sorte que le Professeur J.-C. GALLOUX estime qu'il « *est permis de constater que, loin d'attiser un antagonisme stérile entre le droit des brevets et le droit de la concurrence,*

⁹⁹⁰ L'arrêt MAGILL a été une cristallisation de la thèse conflictuelle. Cependant les auteurs ont assumé le paradoxe comme l'a affirmé M. HIANCE : « *Aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier abord, la propriété intellectuelle qui est constituée de monopole, de droits exclusifs, assure le respect de la loyauté de la concurrence. Elle évite que les investissements intellectuels et matériels associés soient détournés par des concurrents indécents qui se bornent à en recueillir les fruits sans en avoir assumé les coûts. Elle comporte ses propres garde-fous contre les abus* » : « La propriété industrielle, un outil de développement économique », in *La propriété intellectuelle en questions. Regards croisés, op. cit.*, p. 11.

⁹⁹¹ R. KOVAR, Brevets, savoir-faire et interdiction des ententes, *J.-Cl. Europe*, Fac. 1730-1, n° 2. Adde : Comm. CE, Lignes directrices prises pour l'application du règlement CE 772/2004, qui relève au sujet du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence que : « *ces deux corpus législatifs ont le même objectif fondamental, qui est de promouvoir le bien-être des consommateurs ainsi qu'une répartition efficace des ressources. L'innovation constitue une composante essentielle et dynamique d'une économie de marché ouverte et concurrentielle. Les droits de propriété intellectuelle favorisent une concurrence dynamique encourageant des entreprises à investir dans le développement de produits et de processus nouveaux ou améliorés. C'est aussi ce que fait la concurrence en poussant les entreprises à innover. C'est pourquoi tant les droits de propriété intellectuelle que la concurrence sont nécessaires pour promouvoir l'innovation et assurer qu'elle soit exploitée dans des conditions concurrentielles* » (point n° 7).

⁹⁹² A et G. DECOCQ, *Droit de la concurrence. Droit interne et droit de l'Union européenne*, LGDJ, 3^e éd., 2008, n° 1.

⁹⁹³ Colloque de l'IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une (ré) conciliation*, IRPI, n° 40, 2012 : Colloque organisé par l'institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) et l'Association française d'étude de la concurrence (AFEC), Paris 8 novembre, 2011.

l'évolution contemporaine conduit à une coopération entre eux »⁹⁹⁴. Cette affirmation, loin d'être limitée aux brevets, doit être élargie à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Comme en Europe, on ne peut que souhaiter la mise en place d'une véritable complémentarité entre les deux corps de règle dans l'espace OAPI. Si, d'une part, elle peut se décliner facilement sur l'axe de l'interpénétration des catégories juridiques (1), d'autre part, une possible et véritable conciliation du droit uniformisé de l'OAPI et du principe communautaire de la sous-région est encore attendue (2).

1. L'interpénétration des catégories juridiques

350. Enchevêtrement. Les catégories juridiques de la libre circulation et de la libre concurrence s'interpénètrent⁹⁹⁵ pour réguler l'exercice des droits de propriété industrielle. Naturellement, l'espace OAPI ne peut, en principe, ne pas en porter les stigmates. Le théorème de Kurt GÖDEL, en philosophie mathématique, démontre qu'un système ne peut s'autojustifier, et être cohérent que parce qu'il est incomplet⁹⁹⁶. Autrement dit, les systèmes se complètent et sont obligés de s'interpénétrer pour une plus grande cohérence⁹⁹⁷ dans leur incomplétude. Le philosophe Edgar MORIN a aussi démontré qu'en raison de son caractère insulaire, la connaissance est soumise à une « *épistémologie de la complexité* »⁹⁹⁸. L'incomplétude et la complexité sont les traits principaux des diverses catégories juridiques qui s'enchevêtrent pour former un écheveau de règles qui traduisent ou du moins essayent de faire advenir une certaine (quête de) cohérence⁹⁹⁹.

⁹⁹⁴ J.-C. GALLOUX, « L'exemple du marché des médicaments », in *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une (ré) conciliation*, IRPI, n° 40, 2012 pp. 141-164.

⁹⁹⁵ J.-S. BERGE, « Paradoxes et droit communautaire : observations sur l'interaction des catégories juridiques à partir de données récentes tirées des droits intellectuels et du droit de la concurrence », *JDI*, 1999, pp. 85- 114 : « *Interrogée par la juridiction nationale pour interpréter les règles relatives à la libre circulation, la Cour de Justice, consciente du caractère incomplet de cette catégorie de règles, et de l'interférence potentielle des règles de la libre concurrence, a établi d'elle-même un rapprochement entre ces deux catégories juridiques* », p. 96-97.

⁹⁹⁶ E. NAGEL, J. R. NEWMAN, et J.-Y. GIRARD, *Le théorème de Gödel*, éd. du Seuil, 1989. Ils ont été cités par J.-S. BERGE.

⁹⁹⁷ J. -S. BERGE, « Paradoxes et droit communautaire : observations sur l'interaction des catégories juridiques à partir de données récentes tirées des droits intellectuels et du droit de la concurrence », préc., p. 87.

⁹⁹⁸ E. MORIN, *La méthode*, 3. *La connaissance de la connaissance*, Points, Seuil, 1986, p. 23.

⁹⁹⁹ Le moins que l'on puisse affirmer est que ces catégories juridiques ne se nient pas, au contraire, il y a une reconnaissance réciproque comme le montre CHAZAL Jean-Pascal, « Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux », in Mélanges CALAIS-AULOY, Dalloz, 2004, « *Les effets pervers de l'autonomisation excessive ont été maintes fois dénoncés : émiettement du droit, multiplication des codes, ultraspécialisation, incessants conflits de frontières, etc. En outre la doctrine n'en finit pas de débattre de l'autonomie ou de l'hétéronomie de tel ou tel droit spécial, quand le débat ne porte pas sur sa plus ou moins grande autonomie ! Evidemment, c'est poser, en creux, la question du droit commun et de son rayonnement auquel l'aspiration à l'autonomie de myriades de droits spéciaux portent inévitablement atteinte, tant il est vrai que le particularisme s'affirme par opposition à ce qui est commun* », pp. 272-309 (spéc. p. 272).

Il n'y aurait plus de domaine exclusivement réservé pour une discipline donnée car l'emprunt est devenu le mode de fonctionnement des sciences juridiques qui s'enchevêtrent et communient dans des réalités de plus en plus complexes.

351. Échec du domaine réservé. Les pratiques issues des contrats de droit de propriété industrielle ne doivent pas avoir des effets préjudiciables sur les échanges en limitant la concurrence avec des interactions sur l'épuisement des droits. Le droit communautaire africain doit s'intégrer dans les mouvements des biens dans la sous-région. Il met en échec « *la théorie du domaine réservé* »¹⁰⁰⁰ selon laquelle les propriétés intellectuelles ne seraient pas affectées par les règles posant le principe de la liberté de concurrence.

Cette rencontre des corps de règle dans leur incomplétude cohérente est toujours attendue dans l'espace OAPI.

2. Une rencontre encore attendue dans l'espace OAPI

352. Difficultés. La question qui se pose est, à titre illustratif, la possibilité de transcender les deux principes antinomiques du caractère national de la marque et de la libre circulation au sein des Unions économiques africaines. On aboutit aux interrogations de la conciliation entre ces droits de propriété intellectuelle nationaux et les principes communautaires de libre circulation des marchandises et de libre concurrence qui sont des plus délicates. Ainsi que l'affirme M. BONET, « *on connaît la difficulté que présente pour la réalisation de l'intégration européenne l'existence de droits nationaux de propriété intellectuelle... Or dans la communauté économique européenne, les droits de propriété intellectuelle couvrent une portion largement majoritaire des produits qui font l'objet du commerce entre les États membres ; leur exploitation peut donc véritablement compromettre la réalisation du marché commun, qui est inconcevable si les marchandises ne peuvent pas circuler librement sur tout le territoire communautaire* »¹⁰⁰¹.

Ainsi, les restrictions à la libre circulation des marchandises résultant de la protection de la propriété intellectuelle ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une

¹⁰⁰⁰ J.-S. BERGE, *La protection internationale du droit d'auteur*, LGDJ, 1996, n° 166 ; Il faut noter à cet égard cette belle remarque du Professeur F. TERRÉ qui estime que : « *dépassé un certain cap d'intelligence, quels que soient les compartiments du savoir, les conclusions, fussent-elles éphémères et relatives des savants, finissent toujours par se rejoindre, par-delà les flux et les reflux de la connaissance* » : V. « Esprit juridique et esprit de systèmes. À propos d'un livre de Thierry de Monbrial », in *APD*, T. 47, p. 357-358.

¹⁰⁰¹ G. BONET, *op. cit.*, p. 174.

restriction déguisée au commerce entre les pays membres des mêmes zones de libre-échange. Malgré la suppression du contrôle des contrats dans le droit de l'OAPI (a), la concurrence peut trouver une application à partir de l'existence des zones de libre-échange même dans leur hétérogénéité (b).

a) La suppression du contrôle des contrats relatifs aux droits de propriété industrielle

353. L'éviction du contrôle des contrats. Le législateur de l'OAPI a pris très tôt les mesures et l'importance du droit de la concurrence en propriété industrielle. La concurrence a été très tôt incluse dans l'Accord OAPI depuis 1977¹⁰⁰². Les initiateurs ont certainement conceptualisé le lien étroit, sinon la complémentarité entre la propriété intellectuelle et la concurrence dans la promotion du progrès économique qui était et reste d'ailleurs le souci primordial du droit africain de propriété intellectuelle¹⁰⁰³, dans une logique de complémentarité et non forcément d'opposition. L'accord révisé de 1999 a supprimé ces dispositions relatives au contrôle des contrats, essentiel à l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles.

354. Une éviction controversée. La doctrine africaine a été unanimement critique¹⁰⁰⁴ à l'égard de cette suppression du contrôle des contrats de licence et de cessions. En effet, l'Accord révisé n'a maintenu que partiellement la question de la prohibition des clauses visant « à imposer au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits »¹⁰⁰⁵. Ces clauses sont toujours considérées comme étant nulles.

¹⁰⁰² Accord de 1977, articles 31 de l'annexe I portant sur les brevets d'invention et l'article 30 alinéa de l'Annexe III : le contrôle des contrats de licence et de cession : « *Les contrats de licence, les cessions et la transmission de propriété de marques, leur modification ou renouvellement doivent être sous peine de nullité, soumis dans les douze mois à partir de leur conclusion au contrôle et à l'approbation préalable de l'autorité nationale compétente avant leur inscription au registre spécial de l'organisation* ». L'Accord comprenait en outre une annexe sur la concurrence déloyale.

¹⁰⁰³ L. Y. N'GOMBE, « Une brève histoire de l'avenir de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, janvier 2012, p. 165-172 ; P. EDOU EDOU, *op. cit.* V. « introduction générale », p. 9-20 ; R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *RIPIA*, 2000, p. 19.

¹⁰⁰⁴ R. KIMINOU, « La révision du droit des marques de l'OAPI », préc., p. 45 : « *Le nouveau texte n'énumère pas les clauses ainsi visées. Contrairement au projet d'accord sur le TRIPS qui contient une liste illustrative des pratiques anticoncurrentielles contenues dans les contrats de licence... Le nouvel article pose plus de problème qu'il n'en résout, à la vérité* ».

¹⁰⁰⁵ Article 37 Annexe I de l'Accord de Bangui révisé. Cet article peut être comparé à l'article 20 de la loi allemande du 27 juillet 1957.

L'Accord de 1977 avait entretenu une interdiction généralisée¹⁰⁰⁶ à tous les contrats, cessions comme licences, dès lors qu'ils comportent « *un élément d'extranéité* »¹⁰⁰⁷. Depuis la révision de 1999, il semble que ce sont seules, en principe, les licences qui font l'objet d'une telle interdiction. Les cessions sont donc écartées. Le contrôle est ainsi réduit au strict minimum alors que l'Accord sur les ADPIC en son article 40 fait état des pratiques anticoncurrentielles. L'OAPI a maintenu une certaine confusion sur ce contrôle en omettant de les énumérer.

Comme le prétend M. KIMINO¹⁰⁰⁸, cette omission des actes donnant lieu à ce contrôle est bien une faiblesse. Aussi, un tel texte pose « *en prémisses l'existence d'une inégalité de fait dans le pouvoir de négociation entre des entreprises contractantes et visent à interdire toute pratique qui (...) crée une relation de dépendance ou impose un contrôle injustifié sur les activités de production...* »¹⁰⁰⁹. Il apparaît que la version révisée de l'Accord de Bangui n'a pas pris « *la mesure de l'intérêt que représentent la prévention et le contrôle des licences contractuelles* »¹⁰¹⁰. Ce texte de 1999 n'impose qu'un contrôle, somme toute, « relatif » des contrats de licence¹⁰¹¹. Un tel examen est forcément limité. Il se borne à la recherche des clauses restrictives en négligeant les autres aspects du contrat. Des clauses peuvent pourtant être très importantes quant au transfert de technologie, notamment l'évaluation technologique et économique des projets¹⁰¹². Cette restriction constitue « *un véritable manquement de la nouvelle réglementation sur la propriété intellectuelle de l'OAPI* »¹⁰¹³.

Toutefois, la suppression de cet article ne constitue pas un obstacle dirimant à l'application du droit de la concurrence dans l'espace OAPI qui reste très hétérogène.

¹⁰⁰⁶ Article 30 alinéa 1 « *Les contrats de licence, les cessions et les transmissions de propriété de marques, leur modification ou renouvellement doivent être, sous peine de nullité, soumis dans les douze mois à partir de leur conclusion au contrôle et à l'approbation préalable de l'autorité nationale compétente avant leur inscription au registre spécial de l'organisation* ».

¹⁰⁰⁷ A. TSAKADI, *L'accès à l'exploitation des droits de propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de l'OAPI*, *op.cit.*, p. 106. V. article 30 alinéa 1 ci-dessus.

¹⁰⁰⁸ R. KIMINO, « La révision du droit des marques de l'OAPI », *préc.*, p. 45. L'auteur évoque « *les clause de rétrocession, les conditions empêchant la constatation de la validité et un régime coercitif de licences groupées* ».

¹⁰⁰⁹ CNUCED, *Législations, réglementations, transfert de technologie : analyse empirique de leurs effets dans certains pays*, TD/B/C.6/55, Genève, 1980.

¹⁰¹⁰ P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 355

¹⁰¹¹ R. KIMINO estime que les dispositions de l'article 30 de l'annexe de III de l'Accord de 1977 ont perdu de leur essence avec le nouvel Accord : « *Le droit des marques dans l'Accord de Bangui révisé* », *op. cit.*, p. 45.

¹⁰¹² En ce sens, on cite le cas de l'Inde.

¹⁰¹³ P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 356.

b) *L'hétérogénéité consacrée*

355. On peut donc imaginer avec l'enchevêtrement des zones de libre-échange et des pays jouant le rôle d'électrons libres que la situation n'est pas forcément facile à appréhender pour les acteurs dans l'espace OAPI. Cependant, même si on est en présence de deux zones distinctes de libre-échange, il n'en demeure pas moins que l'épuisement des droits de propriété intellectuelle ne peut manquer d'affecter la circulation des droits de propriété intellectuelle. Il doit y avoir une nécessaire conciliation entre le droit de propriété intellectuelle lorsqu'il est purement national et le droit communautaire de la libre circulation qui ne manquera pas de faire intervenir les règles du droit de la concurrence. À cet égard, il faut préciser que l'instrument proposé par le droit communautaire sera à la fois complet et hétérogène.

D'abord, cet instrument est complet, car à chaque fois que les règles de la concurrence doivent opérer pour l'une des deux zones économiques, elles le seront totalement sans aucune restriction au regard des règles communautaires. En effet, à titre illustratif, si lors d'une opération de cession des droits de marque, les autorités de la concurrence constatent qu'il y a une entente, elles appliqueront les règles de la concurrence pour relever cette infraction à la loi. Dans les zones respectives de l'UEMOA¹⁰¹⁴ et de la CEMAC¹⁰¹⁵, la nette primauté du droit communautaire ne fait aucun doute. Néanmoins, cette hiérarchie dans les deux droits communautaires de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale suppose de toute évidence que les règles du droit de la concurrence et de la libre circulation doivent pouvoir s'appliquer totalement en cas d'interactions avec les droits de propriété industrielle, notamment en cas d'épuisement des droits¹⁰¹⁶. En effet, l'épuisement a des conséquences sur les conditions d'exercice des droits de propriété industrielle quel que soit le mode choisi dans un espace de libre-échange économique¹⁰¹⁷. Il faut espérer que le droit de la concurrence devienne « *un pilier fondamental de la mise en place du Marché unique* »¹⁰¹⁸ exactement comme dans l'Union européenne.

Ensuite, cet instrument est hétérogène du fait de l'absence d'une zone unique pour tout l'espace OAPI. Aussi, outre l'existence des deux zones, certains États n'appartiennent à aucune d'elles.

¹⁰¹⁴ A. TSAKADI, « De la compétence exclusive de l'Union en droit de la concurrence dans l'espace UEMOA », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, PUAM, Collection Horizons juridiques africains, pp. 555-588.

¹⁰¹⁵ S.-J. PRISO-ESSAWE, « L'émergence d'un droit communautaire africain de la concurrence : "double variation sur une partition européenne" », *Revue Internationale de droit comparé*, Vol. 56, n° 2, 2004, p. 329 sq.

¹⁰¹⁶ C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n° 367, p. 309.

¹⁰¹⁷ B. CASTELL, *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, *op. cit.*, n° 265 et s. ; D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, *op. cit.*, p. 105.

¹⁰¹⁸ D. MELEDO-BRIAND, « Droit de la concurrence, droit constitutionnel substantiel de l'union européenne », *RTD Com*, avril-juin 2004, p. 205.

L'OAPI apparaît alors comme un espace « atypique » pour être le lieu d'un épuisement communautaire ainsi que de l'application de règles uniformes de droit de concurrence. Cette situation complexifie le rôle de ce droit dans cet espace et le droit lui-même n'étant plus uniforme devient hétérogène offrant des aspérités juridiques incontournables dans un espace obligatoirement émietté. Cet émiettement bien que n'étant pas de nature à favoriser quelque homogénéité que ce soit, ne constitue pas, en même temps, un obstacle dirimant à partir du moment que les deux zones économiques distinctes peuvent réellement être identifiées comme telles et sans ambiguïté ni interférence juridique¹⁰¹⁹. Mais il est un vif souhait que ces deux zones s'unifient pour former un ensemble homogène, ce qui traduira plus fortement et plus fermement les ambitions économiques de leurs actes constitutifs d'une extension à un Marché unique africain¹⁰²⁰.

Enfin, dans l'espace OAPI, ces deux instruments sous régionaux ne doivent pas être en retrait du droit de la propriété industrielle. En effet, que ce soit le Traité de Dakar ou celui de N'Djamena, la question centrale en ce qui concerne le droit de la concurrence est la « *volonté de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union* » qui doit être nécessairement subordonnée au commerce entre les États membres comme dans l'Union européenne. Il ne serait donc pas faux de déduire de cette approche assez téméraire du droit de la concurrence que l'unité des territoires est sous-entendue. Une telle analyse est, du coup, salutaire pour la théorie de l'épuisement des droits de propriété industrielle puisque, toute existence des droits reconnus sur le plan interne devrait alors l'être automatiquement sur le plan sous régional.

356. Uniformité législative et unité territoriale. L'on se trouve en présence d'une unité territoriale qui réduit la portée de la distinction entre l'existence et l'exercice des droits de propriété industrielle, conséquence de l'uniformité de la législation de la propriété industrielle dans l'espace OAPI, mais aussi à cause de l'instauration d'une zone de libre-échange à deux dimensions. Cela étant, c'est l'application du droit de la concurrence même qui donnera des réponses aux difficultés d'intégration des droits nationaux de propriété industrielle dans les canons communautaires africains. La conciliation entre droits nationaux et droit communautaire

¹⁰¹⁹ L'épuisement communautaire relève de toute manière d'une « politique qui est éminemment évolutive en fonction des impératifs de la conjoncture, des données sociales et économiques dans lesquelles on se meut » : J. LASSIER, « L'épuisement du droit du breveté et les règles du traité de Rome », in *Colloque de Nice, Épuisement des droits du breveté*, op. cit., p. 118. V. aussi F. K. BEIER, « Les limites de la théorie de l'épuisement en droit des marques », *RIPIA*, 1978, pp.191- 203.

¹⁰²⁰ L. Y. N'GOMBE, « Une brève histoire de l'avenir de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, janvier 2012, p. 165-172.

apparaît moins complexe qu'en droit de l'Union européenne du fait de la jeunesse des deux corps de règles qui n'ont pas encore fait l'épreuve d'une *pratique tonique et entrecroisée*¹⁰²¹.

357. Attente d'une rencontre entre la théorie et la pratique. Il est tout simplement dommage que la règle de la concurrence soit aussi restée en retrait de la propriété industrielle. Le défaut d'une jurisprudence et d'une pratique consistante érode considérablement la dimension régionale des droits de propriété industrielle. Jusqu'à présent, ils semblent évoluer, malheureusement, à petits pas, en parallèle, ce qui fait que leurs interactions sont bien plus théoriques que pratiques. L'espace hétérogène est alors un espace fermé à toutes les interactions possibles entre les divers ordres juridiques autant en ce qui concerne les matières qu'en ce qui concerne le compartimentage des territoires nationaux. Une véritable articulation n'a pu se produire. La rencontre n'ayant jamais eu lieu, on est en présence d'une coexistence pacifique entre la concurrence et les propriétés intellectuelles. Le droit européen et le droit africain se rejoignent, le premier dans son dynamisme, le second, dans son statisme.

358. Si tels sont les grands paramètres auxquels est confronté l'exercice des droits de propriété industrielle sur l'ensemble du territoire OAPI, on ne peut manquer de retenir l'enchevêtrement incontestable que porte l'objet même de ces droits pourtant uniformisés. En tenant compte de la libre circulation, il faut d'abord convenir de ce fait que le territoire de l'épuisement des droits sur la marque doit s'étendre dans les zones de libre-échange.

Paragraphe II : L'extension légitime du mode d'épuisement des droits de marque à travers les zones de libre-échange

359. La libre concurrence est la condition *sine qua non* de la libre circulation. Si la concurrence est fautive, la libre circulation sera imparfaite. Dès lors, il faut relever la présence des États autonomes n'appartenant à aucune des zones de libre-échange.

360. L'exception de la Guinée et de la Mauritanie. Deux États dans l'espace OAPI n'appartiennent à aucune des deux organisations sous régionales de libre-échange. Il s'agit de la

¹⁰²¹J. TIROLE, « Quelles finalités pour les propriétés intellectuelles ? », *Economie de la propriété intellectuelle*, préc. : « *Le droit des brevets et de la propriété intellectuelle n'est pas fondamentalement différent du droit de la concurrence. C'est simplement une question de degré* », p. 13.

Mauritanie et la Guinée¹⁰²². Leur absence rend impossible une uniformisation d'un droit de concurrence communautaire. Ils doivent être écartés de l'application d'un épuisement communautaire des droits sur la marque¹⁰²³. Ce ne peut être le cas pour tous les autres États appartenant soit à l'UEMOA, soit à la CEMAC pour lesquels il doit y avoir une prise en compte des impératifs communautaires (I) qui élargissent le domaine de l'épuisement des marques sans affecter le régime des produits en transit (II).

I. La prise en compte des impératifs communautaires

361. L'une des premières conséquences de l'existence des zones de libre-échange dans l'espace OAPI est la probable extension des territoires objectifs de l'épuisement des droits sur la marque. Il apparaît ici que même si le législateur n'a pas tenu compte des marchés régionaux pour déterminer la portée géographique de l'épuisement, l'existence même de ces marchés constitue un fait indéniable d'épuisement régional. Il y a là des impératifs communautaires¹⁰²⁴ qui rendent inéluctable une extension géographique du mode d'épuisement des droits sur la marque. Ces mêmes impératifs qui ont gouverné l'adoption législative d'un mode d'épuisement communautaire en Europe doivent produire les mêmes conséquences dans l'OAPI et précisément dans l'UEMOA et la CEMAC.

362. Le tribunal de Wouri. À cet égard, la décision camerounaise rendue par le Tribunal de WOURI¹⁰²⁵ au Cameroun tend à étendre résolument les droits d'un titulaire de marque à l'espace régional de la CEMAC. Cette décision très intéressante à cet égard, relève de manière audacieuse que le titulaire peut prétendre à la protection de ses droits sur toute l'étendue du territoire du Marché commun de l'Afrique centrale.

¹⁰²² P. EDOU EDOU estime aussi que cette occurrence est de nature à amoindrir la portée de la libre concurrence dans l'espace OAPI à partir uniquement des organisations sous régionales instaurant la libre circulation des produits et constitue donc une limite à une interprétation régionale de l'épuisement des droits de marque : *op. cit.*, p. 260. Cependant, un auteur comme R. KIMINOUE n'en tient compte que de manière subreptice, évoquant même, avec optimisme, la possibilité future d'un « *marché unique africain comme il a été prévu dans le plan d'action de Lagos* » : préc., p. 28-29.

¹⁰²³ P. EDOU EDOU estime d'ailleurs que « *cette situation est préjudiciable en matière d'intégration [et] ... entraîner des interprétations différentes de la règle de l'épuisement* » : *op. cit.*, p. 260.

¹⁰²⁴ Ces impératifs communautaires demeurent la libre circulation des marchandises, la constitution d'un seul territoire douanier et donc l'élimination des droits de douane et des réglementations commerciales restrictives.

¹⁰²⁵ TGI Wouri, 15 juin 2007, jugement civil n° 501, aff. Société ELIDA GIBB'S SA c/société RAHEJA INTERNATIONAL, préc., supra n° 206.

De manière subreptice, mais réelle, s'établit un lien entre une considération régionale des droits qui pourrait faire pressentir *de facto* au moins, d'abord, l'exigence d'une libre circulation de la marque dans la zone économique de la CEMAC et ensuite un épuisement régional des droits sur la marque. Pareille supputation aurait pour conséquence de tempérer donc l'épuisement national. La doctrine atteste d'ailleurs que l'existence des marchés communs est un fait qui conduirait à l'émergence d'une approche élargie du territoire de l'épuisement¹⁰²⁶. Cela voudrait dire que la règle de l'épuisement national n'est pas un « *obstacle dirimant* »¹⁰²⁷ à une considération élargie, à une extension volontariste au plan régional de l'épuisement des droits sur la marque.

La prise en compte des impératifs communautaires engendre deux conséquences : la licéité des importations parallèles et la considération de la fonction de garantie d'identité du droit de marque.

A. La licéité des importations parallèles des produits marqués entre les pays membres des deux zones de libre-échange

363. La présence de marchés sous régionaux semble contredire subrepticement l'énonciation d'un épuisement national. Cependant, l'on est enclin à pencher, contrairement à M. EDOU EDOU, pour une « *contradiction radicale* »¹⁰²⁸ qu'une simple adéquation du rapport à la territorialité. C'est une prudence qui recèle l'antique méfiance du droit de propriété industrielle depuis l'OAMPI tendant à exacerber les droits nationaux pour marquer la souveraineté politique et économique des États. Cette prudence s'avère légitime dans le cas où il y a encore deux pays qui ne sont membres d'aucun des marchés sous régionaux et l'OAPI n'a pas vocation à créer un espace économique uniformisé.

364. Relativisation du mode national de l'épuisement. Tout compte fait, c'est l'existence incontournable de ces deux marchés qui oblige à tempérer, voire relativiser le mode national de l'épuisement et se tourner vers un épuisement quasi régional chaque fois qu'une partie aurait à

¹⁰²⁶ P. EDOU EDOU, *Incidences de l'Accord ADPIC sur la protection ...*, op. cit., p. 259 : « Mais l'analyse serait incomplète si aucun rapprochement n'est fait entre l'épuisement national de l'article 7 et l'appartenance de quinze des seize membres de l'organisation à deux marchés communs sous régionaux ... l'existence des deux marchés sous régionaux semble contredire l'épuisement national du droit sur la marque de l'article 7 ».

¹⁰²⁷ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI », *préc.*, p. 28.

¹⁰²⁸ Contra P. EDOU EDOU, *op.cit.*, p. 259

l'invoquer par rapport à la libre circulation¹⁰²⁹ des marchandises dans l'espace sous régional considéré. Encore faudrait-il prouver que le titulaire en mettant dans le commerce ses produits marqués, ait réellement épuisé ses droits.

Le glissement évoqué vers l'épuisement régional ne doit pas constituer un impondérable dans la législation de l'OAPI. Il doit être prévisible pour que la sécurité juridique soit garantie. Le voile qui entoure la formulation de la règle de l'épuisement des droits sur la marque fait de la théorie un lieu atypique, donc un point instable des zones de libre-échange. Il en dénie l'utopie fondatrice portée par l'UEMOA et la CEMAC. Il faut penser que ce glissement serait accepté, sans être pris en compte par l'Accord, même si, *a priori*, et à l'inverse de l'exemple européen, il n'est pas soutenu par une jurisprudence spécifique et foisonnante¹⁰³⁰.

365. Épuisement et renforcement de la libre circulation. Il semble juste de relever ce point important du renforcement de la libre circulation dans la région à partir de la règle de l'épuisement. La perspective de l'extension de la portée géographique de l'épuisement conduit vers une « *hyperesthésie* »¹⁰³¹ de l'espace régional africain. L'épuisement du brevet africain a déjà posé les jalons et balisé la voie. Il faut l'étendre au droit de marque pour que la législation retrouve une cohérence et une cohésion sur le plan de la philosophie qui en est le ressort basique. L'on ne peut qu'évoquer une forme d'hyperesthésie du territoire OAPI. Les considérations sous régionales qui sont invoquées devant les juges dans l'espace OAPI interpellent à passer à une extension de la portée géographique de l'épuisement avec l'objectif de la conciliation des droits nationaux de propriété industrielle et les exigences communautaires de la libre circulation des

¹⁰²⁹ J. AZEMA, « *A partir du moment où le droit est épuisé, les principes de la libre circulation des produits reprennent leur empire normal* », in *Lamy droit commercial*, 2004, p. 312 ; V. aussi F. POLLAUD DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 94 – 97 ; T. LANCRENON, « La preuve de l'épuisement du droit de marque », *Propr. Ind.*, n° 4, avril 2012, étude 7.

¹⁰³⁰ CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/Sterling Drug, faf. n° 15/74, Rec. I. 1974, p. 1147. CJCE, 20 oct. 1993 aff. jointes C-92/92 et C-326/92 : Rec. I-5145, Conclusions de l'avocat général JACOBS ; Arrêt Phil COLLINS I § 20, RTD eur. 1995, obs. G. BONET ; V° aussi G. BONET, « L'égalité de traitement des titulaires des droits d'auteur ou de droits voisins dans la Communauté (à propos de l'arrêt de la Cour de Justice du 20 octobre 1993) in *Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur de A. Françon*, Dalloz, 1995, p. 1 ; D 1995, jurisp. P. 133, note EDELMAN ; G. DWORKIN et J. A. L. STERLING, « Phil Collins and the Term Directive: EIPR 1994, n° 5, p. 187 ; J.-L. GASTER, Suites de l'arrêt Phil Collins de la CJCE dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins : RIDA, avr. 1996, n° 108, p. 3. CJCE, 11 nov. 1997, faf. C.-349/95, Ballantine, précité, attendu n° 22 ; PIBD 1998, 654-III-266 ; RTDE 1998, p. 600, G. BONET ; JDI 1998, p. 559, M.-A. HERMITTE ; C. VILMART, Parfums de luxe et grands whiskies. Les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles, *JCP E* 1998, Etude 1821. M. et C. VIVANT, *Grands arrêts de la Propriété intellectuelle*, « Des droits finalisés », n° 1, Dalloz, 2004, p. 8-9.

¹⁰³¹ M. FOUCHER, « L'Union politique européenne : un territoire des frontières, des horizons », *Esprit*, novembre 2006, pp. 86-114.

marchandises¹⁰³². Par conséquent, la licéité des importations parallèles entre les pays membres des différents regroupements régionaux doit être admise.

366. L'existence de ces zones de libre concurrence et de libre circulation donne une certaine crédibilité à une extension de l'épuisement des droits de marque dans l'espace OAPI. Même si l'homogénéité des deux zones sous régionales africaines n'est pas acquise autant que celle exhibée par l'Union européenne, la question de l'ordre juridique dans les États de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale ne s'impose plus¹⁰³³ pour autant que les règles communautaires seront sérieusement mises en application dans les Cours de Justice pour orienter et corroborer la jurisprudence en l'aidant à tracer des sillons innovateurs d'une courageuse herméneutique¹⁰³⁴. La mise en place d'un véritable système Marché commun peut influencer considérablement sur la théorie de l'épuisement et sur tout le droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Il est aujourd'hui assez courant de risquer certaines comparaisons constructives dans les rapports entre le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle dont l'apparente opposition a été aisément surmontée. Les droits sur les marques sont sérieusement interrogés dans cette perspective et la théorie de l'épuisement national consacrée par les textes de l'OAPI ne peut manquer d'être bousculée, les titulaires ne pouvant se servir de leurs droits de marque pour compartimenter les marchés nationaux. On se retrouverait exactement dans l'esprit de la pensée communautaire qui bannit tout séquençage possible de l'espace régional par des droits de propriété industrielle. En effet, en pareil cas, *« la pensée communautaire intervient alors, le cloisonnement des marchés nationaux au moyen du droit exclusif de la propriété industrielle est intolérable en soi, à l'intérieur d'une communauté dont l'objectif principal est la constitution d'un marché intérieur fonctionnant à l'instar d'un marché national »*¹⁰³⁵.

367. La théorie de l'épuisement des droits de marque se trouve constitutivement appelée à s'appliquer pour les zones de libre-échange de la CEMAC et de l'UEMOA inférant ainsi la possibilité d'un épuisement quasi régional. L'intégration est une donnée incontournable dans l'appréhension de l'épuisement des droits de propriété industrielle. Cette vocation à contracter le

¹⁰³² G. BONET, « Défense et illustration des droits sur les créations au regard des règles communautaires de la concurrence », *RJDA*, 1993, n° 3, p. 174.

¹⁰³³ J.-Y. TOE, « Quel ordre juridique dans les États de l'Afrique de l'Ouest ? », Actes du séminaire sous régional de sensibilisation sur le droit communautaire UEMOA, p. 105 ; Cf. aussi : J.-P. VIENNOIS, « La portée du droit communautaire de la concurrence et le mythe du champ d'application exclusif du droit national », *RTD Com.* 2002, p. 1.

¹⁰³⁴ Selon U. SCHATZ, « L'épuisement des droits du breveté », *RTDE*, préc., p. 30 ; Voir aussi son article : « L'épuisement des droits en droit allemand », in *Colloque de Nice*, préc., p. 27.

¹⁰³⁵ G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Colloque IRPI, Litec, 1993, p. 90.

territoire pertinent de l'épuisement est devenue une nécessité planétaire, car il n'y a plus de place pour l'autarcie dans un monde globalisé. Les enjeux de la croissance économique ont élevé l'intégration régionale au rang de palier fondamental comme une « *étape intermédiaire aux pays africains dans leurs efforts d'intégration au niveau multilatéral* »¹⁰³⁶.

Cependant, l'épuisement « communautaire » des marques ne peut se faire que dans le strict respect de la fonction de garantie d'origine.

B. La nécessaire prise en compte de la fonction de garantie d'identité d'origine

368. Éviction de la théorie d'origine commune. La théorie de l'origine commune est la base sur laquelle est fondé l'épuisement international des marques¹⁰³⁷. Elle ressort en principe du fait que le titulaire mettant sur le marché un produit n'est pas fondé à en interdire le libre commerce donc l'importation dans des pays où le titulaire dispose des droits parallèles à partir du moment que ces produits sont identiques et ont une même origine¹⁰³⁸.

La mise en œuvre de cette théorie accélère le mouvement de la libre circulation des produits marqués et met en échec la territorialité du droit de propriété industrielle. Elle éteint le droit privatif¹⁰³⁹ dès la mise en circulation du produit. Une telle théorie laissant libre cours aux importations n'est pas de nature à favoriser le droit de marque, mais impacte la circulation des biens et donc participe au renforcement de la libre circulation des produits incorporant des droits de propriété industrielle¹⁰⁴⁰. Mais la mise en œuvre d'une telle théorie peut avoir des conséquences préjudiciables sur la concurrence. Il ne suffit pas que la libre circulation soit facilitée, encore faut-il que le droit de propriété des titulaires de la marque soit préservé. L'épuisement induit par la théorie de l'origine commune des marques dans une zone de libre-échange semble être l'ombre d'une ambivalence destructrice de la fonction distinctive des

¹⁰³⁶ Cité in Marchés tropicaux, 24 novembre 2000, p. 2369. M. LAMY insiste sur le fait que « *ces accords s'appuieront sur les intégrations régionales existantes en Afrique et contribueront ainsi à les approfondir et à les consolider* ».

¹⁰³⁷ Supra V. arrêt MAJA, n° 313.

¹⁰³⁸ On perçoit encore une survivance de la théorie de l'universalité de la marque.

¹⁰³⁹ G. BONET, note RTDE 1991, p. 644 et 645 : « *Aucun des titulaire légitimes d'une fraction de la marque ne pouvait se protéger, dans l'État membre où il bénéficiait du droit de marque, contre la concurrence des produits couverts par le même signe, en provenance d'un autre État membre où ils avaient été mis en circulation par un autre titulaire légitime d'une fraction de la marque* ».

¹⁰⁴⁰ La conséquence d'un tel raisonnement induit, selon MM. BURST et KOVAR que « *l'invocation de la territorialité des lois nationales protégeant la propriété industrielle et commerciale aurait pour effet d'isoler les marchés nationaux sans que cette situation soit justifiée par la protection d'un intérêt légitime du chef du titulaire de la marque...* »¹⁰⁴⁰. J.-J. BURST et R. KOVAR, « Droits de la propriété industrielle et droit de la concurrence : d'utiles précisions données par la Cour de justice des Communautés européennes, *Gaz. Pal.*, 1983, doct., 2, p. 407.

marques. Le juge africain n'arrivera pas à l'application de l'origine commune qui est une façon « *choquante* »¹⁰⁴¹ d'appliquer l'épuisement du droit.

369. L'abandon de la théorie révèle résolument la possibilité de l'existence d'un abus dans l'exercice des droits de marque. Le risque de confusion que la théorie génère est susceptible de receler la dimension d'une position dominante. La remarque a été faite par une partie de la doctrine qui a révélé que la théorie de l'origine commune ou de l'identité d'origine des marques « *ne justifie en rien que les produits commercialisés par l'un des titulaires légitimes dans un État membre puissent, impunément, et pour le plus grand trouble des consommateurs, envahir le marché d'un autre État membre où existe un autre titulaire légitime* »¹⁰⁴². Ce constat est valable pour les États membres de l'OAPI afin de préserver les conditions d'une concurrence non faussée¹⁰⁴³, particulièrement dans les zones de libre-échange. Il n'y a pas lieu de consentir à une application « *drastique* »¹⁰⁴⁴ de l'épuisement qui ignorerait l'information des consommateurs sur la provenance des produits marqués.

370. Primauté de la fonction de garantie d'identité¹⁰⁴⁵. Il apparaît que la primauté de la fonction de garantie d'identité d'origine sur la théorie de l'origine commune atténue la portée des importations parallèles et contribue à affaiblir les effets de l'épuisement. Il faut alors souligner l'importance du droit exclusif de marque qui a essentiellement pour fin de permettre au titulaire de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de marque. Or, ces intérêts sont liés aux fonctions propres du signe distinctif, c'est-à-dire « *garantir l'identité d'origine du produit ou service marqué au consommateur en lui permettant de bien distinguer ces produits ou services de ceux des concurrents et d'en attribuer la responsabilité au titulaire de la marque* »¹⁰⁴⁶. Le primat de la fonction de garantie d'identité d'origine se répercutera négativement sur la libre circulation des produits marqués, mais préservera les consommateurs du risque de confusion entre les produits de différents titulaires de marque. La limitation de l'exclusivité du droit de marque par l'épuisement ne doit pas affecter la fonction essentielle du signe, quant à la garantie que

¹⁰⁴¹ F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op. cit.*, n° 1590, p. 926.

¹⁰⁴² G. BONET, *op. cit.*, p. 647.

¹⁰⁴³ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *préc.*, p. 29.

¹⁰⁴⁴ G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 93.

¹⁰⁴⁵ *Supra* n° 149.

¹⁰⁴⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op. cit.*, n° 1630, p. 947.

« *l'origine commerciale des produits ou service est identique* »¹⁰⁴⁷. La libre circulation ne peut, à travers l'épuisement des droits, en être indifférente.

371. Finalité. Comme il a déjà été relevé, la fonction essentielle est double. D'une part, il y a la défense du titulaire contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de sa marque en vendant des produits indûment pourvus de la marque¹⁰⁴⁸. D'autre part, elle consiste essentiellement à garantir aux consommateurs l'identité d'origine des produits marqués. Un alignement sur une telle fonction essentielle protège les titulaires du droit de marque et ne réaliserait que partiellement la libre circulation des produits à l'intérieur uniquement des zones de libre-échange. Il entraîne en outre la distinction fondamentale entre l'exercice et l'existence des droits. Aussi, seul l'exercice est susceptible d'abus alors que l'existence des droits sur le plan national reste intègre¹⁰⁴⁹.

La finalité sera alors mise en avant pour l'application du droit de la concurrence, car la marque a pour fonction essentielle d'écarter le risque de confusion. Les consommateurs seront donc au clair sur la provenance des produits et le risque de confusion sera moindre que par rapport à la mise en œuvre de la théorie de l'origine commune. Il ne faudrait pas alors douter de l'inefficacité des cessions internationales au sein des organisations sous régionales pour épuiser les droits sur la marque. On retrouvera le cas de figure de l'Union européenne dans la perspective de la préservation de fonction de garantie d'identité d'origine¹⁰⁵⁰.

L'élargissement du mode d'épuisement affectera le droit de marque en ce qui concerne la circulation des produits marqués, notamment le transit.

II. La neutralité du transit dans l'épuisement du droit

372. Une situation complexe. Le transit est d'une complexité redoutable dans la théorie de l'épuisement, car il y a là sans doute une équivoque certaine qu'il faut lever sur la territorialité des droits de propriété intellectuelle. Le caractère territorial des droits interdit l'importation alors que le transit s'appréhende comme le « *passage à travers un État d'une marchandise dont la*

¹⁰⁴⁷ A. VANZETTI, *Nature et fonction juridique de la marque*, Union des fabricants, 1975, p. 90.

¹⁰⁴⁸ CJCE, arrêt Centrafarm, attendu n° 8 ; V. également M.-A. NGOH, « Quel avenir pour les labels au regard de la libre circulation des marchandises ? », *Droit rural*, n° 356, oct. 2007, étude n° 34.

¹⁰⁴⁹ On retiendra alors que « *le titulaire d'un droit qui se borne à exploiter une des prérogatives essentielles (...) ne commettrait pas d'abus ; en revanche, l'exercice d'un droit ne saurait être toléré par le droit de la concurrence dès lors qu'il constituerait une exploitation abusive de la position dominante résultant de la détention* » : V. Cons. Conc. Avis n° 97-A-10 du 25 février 1997.

¹⁰⁵⁰ V. supra n° 114.

destination finale est dans un autre État »¹⁰⁵¹. La Cour de Justice de l'Union européenne a apporté une réponse en matière de dessins et modèles en jugeant que le contrôle du transit ne relève pas de l'objet spécifique de ce droit¹⁰⁵².

Selon le Doyen Paul ROUBIER, le transit ne peut en toute évidence être assimilé à une mise dans le commerce, car « *la marchandise glisse sur les frontières* ». Mais la question du transit semble plus complexe¹⁰⁵³ dans les zones de libre-échange. Selon toute vraisemblance, les retenues en douane sont justifiées chaque fois qu'un droit de propriété intellectuelle est violé au regard du droit interne de l'État où la demande d'interception est introduite. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne s'est toujours opposée à l'application des procédures de retenue en douane à l'encontre de marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre¹⁰⁵⁴ et destinées à un troisième État membre ou même à un État tiers à la Communauté européenne comme dans la célèbre affaire Rioglass¹⁰⁵⁵. En effet, le transit n'implique en aucun cas une « *commercialisation dans l'État de passage* »¹⁰⁵⁶. Il est alors difficile de supputer une atteinte lorsque les marchandises sont en transit¹⁰⁵⁷. C'est une opinion conforme à l'esprit de la législation OAPI. En effet, le transit « *de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet* »¹⁰⁵⁸. Aussi peut-on affirmer que le régime suspensif¹⁰⁵⁹ du transit annihile partiellement la contrefaçon des marchandises comme l'ont judicieusement montré les juges européens dans leurs récentes décisions¹⁰⁶⁰.

373. Une décision importante, mais réductrice. La décision du tribunal de Wouri qui a requis la destruction de toutes les marchandises contrefaites dans tous les pays de l'OAPI est à encourager afin que le transit ne serve pas de couverture aux actes de contrefaçon. Cependant, on

¹⁰⁵¹ G. CORNU, *Vocabulaire juridique*, *op.cit.*, V° Transit.

¹⁰⁵² CJCE, 26 sept. 2000, aff. jointes C-23/99, JCP éd. E 19 oct. 2000, panorama rapide, p.1640. Et par la suite, Cass crim., 3 sept. 2002, soc. R., *JCP E* 7 nov. 2002, panorama rapide, p. 1747, Juris-Data n° 2002-015583.

¹⁰⁵³ I. LEROUX & B. MARTINET, « Transit des marchandises contrefaisantes depuis la loi du 29 octobre 2007 », *Propr. Ind.*, n°4, avr. 2009, étude 7 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 758, p. 394.

¹⁰⁵⁴ CJCE 7 janvier 2004 « Rolex », *faf. C-60/02, Recueil I*, 651.

¹⁰⁵⁵ CJCE, 23 octobre 2003, « Administration des douanes c/Rioglass et Transremar », aff. C-115/02, *Recueil I*, p. 12705, PIBD 2004.783.III.192.

¹⁰⁵⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 758.

¹⁰⁵⁷ V. SCORDAMAGLIA, « Fonction du droit de marque : épuisement, transit », in *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 6, p. 26.

¹⁰⁵⁸ Cass. Com., 7 juin 2006, Bull.civ. IV. n° 139, p. 148, PIBD 2006 n° 837.III.611 : « C'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la destination finale des marchandises a rejeté la demande en contrefaçon » ; Cass. Com., 31 mars 2004, Bull.civ.IV, n° 66, p. 68.

¹⁰⁵⁹ Ce régime suspensif du transit est clairement affirmé dans l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé à l'article 8. I. b.

¹⁰⁶⁰ CJUE, 1^{er} déc. 2011, aff. Jointes C-446/09 et C-495/09 *Philips et Nokia*, *Propr. Industr.* 2012, comm. 13, A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; Contra. TGI Paris, 4 juin 2010, PIBD 2010, n° 927, III. 712.

doit quand même vérifier s'il n'y a pas de marchandises en transit vers un État non membre où les produits ne sont pas protégés¹⁰⁶¹. Il importe de prendre en compte l'extension du territoire pertinent de l'épuisement des droits et la libre circulation des produits et considérer toutes les situations où les marchandises ne sont pas offertes en vente ou mises dans le commerce dans le pays du transit¹⁰⁶². On attendra certainement les réponses des juridictions africaines à cette importante question.

374. Un épuisement bariolé. Pour conclure, l'existence de pays membres de l'OAPI n'appartenant à aucune des deux zones économiques de libre-échange ne devrait susciter aucune inquiétude quant à l'extension du mode d'épuisement du droit sur les marques. Cette extension ne pourrait pas être remise en cause. Cependant, comment justifier le fait que l'épuisement laisse en quarantaine des pays ? Il paraît, au premier abord, une forme d'injustice à l'égard des populations de ces pays qui devraient aussi, en fait, bénéficier des mêmes avantages que ceux que procure l'épuisement des droits. Cependant, on doit évacuer cette crainte en affirmant que l'épuisement est une règle légale dans ces pays. À partir du moment où la législation nationale n'a pas prévu une extension et que le pays n'appartient à aucun des deux Marchés communs africains, il n'y a pas de frustration à endurer. Mais au plan général de la conception même de l'épuisement des droits sur la marque, on aurait un épuisement bariolé et donc en « *habit d'arlequin* »¹⁰⁶³.

En permettant la libre circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle, l'épuisement dans l'espace OAPI interroge sur l'urgence de la mise en œuvre d'un droit douanier de la propriété intellectuelle¹⁰⁶⁴. Les retenues douanières et le transit sont les principaux angles sous lesquels ce droit doit être élaboré en tenant compte de la complexité des situations. Les biens intellectuels ne doivent pas être obérés de l'aura monopolistique qui constitue leur substance. En même temps, ils doivent être contrôlés d'une frontière à l'autre quant à leur circulation intracommunautaire.

Au-delà de l'extension du domaine de l'épuisement des droits, il faut convenir que l'existence des zones de libre-échange peut avoir des effets sur la théorie en relation avec le droit de la concurrence.

¹⁰⁶¹ CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, Peak Holding, *Propr. Intell.*, n° 15, avril 2005, p. 185 sq.

¹⁰⁶² V. SCORDAMAGLIA, « Fonction du droit de marque : épuisement, transit », *op. cit.*, p. 26 ; I. LEROUX & B. MARTINET, « Transit des marchandises contrefaisantes depuis la loi du 29 octobre 2007 », *Propr. Ind.*, n° 4, avr. 2009, étude 7.

¹⁰⁶³ Nous empruntons l'expression à N. BOUCHE.

¹⁰⁶⁴ N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, n° 1170, p. 821.

Section II : L'influence limitée du droit de la concurrence sur l'épuisement en droit OAPI

375. Intérêt et opportunité du droit de la concurrence en Afrique. Le droit de la concurrence et l'épuisement entretiennent des relations nourries en droit européen. En droit africain, ces relations paraissent quelque peu illusoire du fait surtout de l'absence d'une jurisprudence sur les questions de contrôle des contrats de licence ou de cession et aussi de l'absence de licences obligatoires. D'une part, il y a essentiellement les interactions entre l'épuisement des droits de propriété industrielle et l'abus de position dominante identifiée dans le terme global d'abus de domination (paragraphe I). L'entente¹⁰⁶⁵, du fait qu'elle a été partiellement abordée dans les contrats générateurs de l'épuisement des droits¹⁰⁶⁶, est délaissée. D'autre part, l'on relèvera surtout l'approche restrictive de l'épuisement dans les zones de libre-échange (paragraphe II).

Paragraphe I : Les interactions entre l'épuisement et les abus de domination

376. Définition. L'abus de position dominante est défini comme un comportement anormal de la part d'une entreprise destiné à fausser la concurrence vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Selon le vocabulaire juridique, c'est « *une pratique consistant dans l'utilisation, par une entreprise, de sa position dominante pour se procurer un avantage que le jeu normal de la concurrence ne lui aurait pas permis d'obtenir ; plus généralement, adoption par cette entreprise d'un comportement restrictif de concurrence* »¹⁰⁶⁷. Sans être confondue dans l'illusion d'une protection définitive¹⁰⁶⁸ qui pourrait entraver l'évolution de la technique, la relation entre l'abus de droit et l'épuisement vient approfondir la signification ultime de la protection accordée aux droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI, réduits aux droits de premier usage par

¹⁰⁶⁵ L'entente est appréhendée très généralement comme une concertation organisée entre deux ou plusieurs partenaires. Selon le *Vocabulaire juridique*, elle signifie : « *tout accord de volontés (explicite ou tacite) toute pratique entre entreprises en vue d'exercer une action commune sur le marché (fixer les prix, répartir les marchés, contrôler la production, les débouchés ou les investissements)* ». En ce qui nous concerne, il faut plutôt retenir une autre définition, notamment celle adoptée en droit européen, qui est : « *accord, décision d'association d'entreprises ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence* ». (*Vocabulaire juridique*, V° Entente). C'est une pratique assez courante en droit de propriété industrielle autant en matière de brevets que des marques ou la quête permanente de clientèle est constitutivement attachée à l'extension du marché et à leur rayonnement. La collusion illicite entre des entreprises peut être facilitée par le caractère monopolistique de ces droits.

¹⁰⁶⁶ Supra n° 85 et s.; V. également « accord de coexistence », n° 106.

¹⁰⁶⁷ *Vocabulaire juridique*, op.cit., V° position dominante.

¹⁰⁶⁸ S. GUTTIERREZ-LACOUR, *Le temps dans les propriétés intellectuelles. Contribution à l'étude du droit des créations*, Préface de M. VIVANT, Litec, 2003.

l'opération de mise sur le marché. La concurrence agit en amont pour réguler l'exercice des droits de propriété industrielle.

377. Une distinction négligeable entre abus de droit et abus de position dominante en droit africain : la position de force. On peut dégager de l'abus de position dominante la notion de position de force¹⁰⁶⁹ sur un marché pertinent telle que définie dans l'arrêt Hoffmann-Laroche du 13 février 1979¹⁰⁷⁰. On estime que lorsque les autorités de la concurrence font application de la prohibition des abus de position dominante, elles sanctionnent toujours en qualité de garantes de la protection de l'ordre public économique¹⁰⁷¹, des comportements considérés comme abusifs au regard des principes aussi fondamentaux que la liberté de concurrence et le droit pour chaque opérateur à une concurrence non faussée.

378. Subterfuge de l'abus de monopole. Il apparaît de manière assez évidente que l'abus de position dominante peut s'appuyer sur l'abus de droit considéré comme « *un dévoiement de la technique juridique... utilisée à des fins égoïstes aux dépens d'autrui* »¹⁰⁷², même si à l'apparence les deux concepts semblent plutôt difficiles à fondre dans un moule commun. Ainsi, selon Mme CARREAU Caroline, « *la notion d'abus de position dominante paraît constituer en elle-même une illustration du concept d'abus de droit* »¹⁰⁷³. Devant la difficulté de mettre une cloison étanche entre l'abus de droit et la position dominante des droits monopolistiques, la doctrine a

¹⁰⁶⁹ A. et G. DECOCQ, *Droit de la concurrence, op. cit.*, p. 136 ; R. KOVAR et J.-J. BURST estiment que « *la position dominante correspond à une situation où l'entreprise ou plusieurs entreprises, conjointement détiennent un certain pouvoir sur un marché* » : J.-Cl Brevet, n° 4860, n° 9.

¹⁰⁷⁰ CJCE 13 février 1977 : « *Attendu que la position dominante ainsi visée (par l'article 82 et 102 TFUE, concerne la situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement de ses consommateurs* ». E. SCHAEFER, « *L'abus dans le droit de la concurrence (contribution à la théorie de l'abus de droit)*, *Gaz. Pal.* 1981, 2, *Doctr.*, préc., p. 401.

¹⁰⁷¹ L'expression de l'ordre public économique a été utilisé pour la première fois par RIPERT dans son article « *L'ordre économique et la liberté contractuelle* », in *Mélanges en l'honneur de Geny*, 1934, t. II. Cette notion a fait l'objet d'une analyse remarquable par G. FARJAT, *L'ordre public économique*, LGDJ, 1963.

¹⁰⁷² Sur l'abus de droit, voir : JOSSERAND, *De l'esprit des lois et de leur relativité : théorie dite de l'abus des droits*, Dalloz, 2006 ; A. PIROVANO, « *La fonction sociale des droits : réflexion sur le destin des théories de Josserand* », *D.*, 1972, *Chr.*, p. 67.

¹⁰⁷³ C. CARREAU, « *Propriété intellectuelle et abus de droit* », in *Mélanges en l'honneur d'André Françon*, Dalloz, 1995, p. 37. Cet argument est corroboré par l'analyse du Professeur Christian CARON qui relève que « *les abus de domination seraient la traduction économique de l'abus de droit stricto sensu* » : V. C. CARON, *Abus de droit et droit d'auteur, op. cit.*, p. 75. Contra. M. JEANTIN, *J.-Cl. Responsabilité civile*, fasc. 131. I. n° 22.

parfois usé de subterfuge en évoquant le terme d'« *abus de monopole* »¹⁰⁷⁴ qui, en toute éventualité, traduit la réalité d'un pouvoir de marché susceptible d'abus.

379. Particularité de l'Afrique. Cependant, le problème reste entièrement posé en Afrique quant à cette confusion ou cette assimilation de l'abus du droit de la propriété intellectuelle et de l'abus de la position dominante dans le cas où le particularisme de droit de propriété intellectuelle en Afrique exhibe des contours fortement exogènes, si bien qu'on peut supposer que l'abus de position dominante a une intimité collusive avec l'abus de droit de propriété industrielle comme peut bien l'illustrer le monopole d'importation. Ainsi, il peut vite apparaître que la distinction entre position dominante et abus de droit est négligeable du fait que la propriété intellectuelle constitue déjà en elle-même un pouvoir très étendu, un monopole sans contrepartie réelle dans l'espace OAPI. Cette distinction souffre donc de pragmatisme en droit africain. Elle est négligeable. L'opinion de M. Yann BASIRE paraît, à cet égard, très intéressante. L'auteur estime que « *dans le cadre d'une position dominante résultant d'un droit subjectif et d'un abus, résultant quant à lui de ce droit, il est difficile de nier que l'abus de position dominante coïncide avec l'abus de droit* »¹⁰⁷⁵. On ne peut que faire acception de cet avis, en ce qui concerne particulièrement l'Afrique. Il y a lieu alors de montrer le rapport ténu entre l'épuisement et le terme d'abus de domination pour les brevets (I) et pour les marques (II).

I. Les brevets et l'abus de domination : la transparence de l'épuisement

380. Les brevets confèrent à leurs titulaires un pouvoir monopolistique très important. De ce fait, une contrepartie leur est exigée : c'est l'exploitation du titre dans l'ordre juridique qui le crée. Cependant, force est de constater que l'obligation d'exploiter s'étiole en droit de l'OAPI (A). À cela s'ajoutent les difficultés de la mise en œuvre de la théorie de l'épuisement (B).

¹⁰⁷⁴ Le Professeur J.-M. MOUSSERON relève ainsi que : « *il y a abus de monopole sanctionné par le droit des brevets dans le cas où la faute du breveté débouche sur un dommage supporté par la collectivité ; il y a abus de monopole sanctionné par le droit de la concurrence dans la mesure où la faute du breveté ne débouche pas sur un avantage obtenu par cette collectivité* » in « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », in *Mélanges Henry Cabrillac*, 1968, p. 345 sq.

¹⁰⁷⁵ Y. BASIRE, *Les fonctions d la marque...*, *op. cit.*, n° 834, p. 746.

A. La place résiduelle de l'obligation d'exploiter

381. Il importe de démontrer la place résiduelle de l'obligation d'exploiter en deux mouvements : sa dilution et l'illusion de la sanction de son défaut.

1. La dilution de l'obligation d'exploiter

382. Importance de l'obligation d'exploiter. Comme dans différents systèmes de protection, le titulaire du brevet est tenu en droit OAPI de l'exploiter pour des raisons économiques et sociales. L'invention doit être exploitée au profit de la société et de l'économie nationale en contrepartie du droit exclusif reconnu au breveté. Il s'agit de promouvoir le progrès technique¹⁰⁷⁶. Il est clair que le monopole accordé au breveté sur l'invention ne doit pas être stérile¹⁰⁷⁷. L'obligation d'exploiter permet d'éviter l'écueil de l'« abus de monopole »¹⁰⁷⁸ et de réaliser la libre concurrence. L'obligation pour le titulaire du brevet d'exploiter l'invention brevetée est une règle fondamentale du droit des brevets. Le breveté a le « droit d'interdire aux tiers l'exploitation de l'invention, mais aussi corrélativement, le droit de les y autoriser »¹⁰⁷⁹ si bien que l'exploitation apparaît comme la quintessence même du droit du breveté¹⁰⁸⁰. On pourra ainsi dire que le brevet est octroyé uniquement pour l'exploitation.

383. Le défaut d'exploitation : la doctrine. Le défaut d'exploitation a toujours préoccupé la doctrine. Elle estime que le défaut d'exploitation et l'insuffisance de commercialisation doivent être considérés comme des abus de droit de brevet¹⁰⁸¹. Pour POUILLET, « il ne saurait dépendre de l'inventeur, après avoir fait connaître sa découverte, de la laisser inféconde, improductive.

¹⁰⁷⁶ MATHELY, *Le nouveau droit français des brevets*, JNA, 1994, p. 243 et s.

¹⁰⁷⁷ E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 5^e éd., 1909, n° 506 : « Le législateur n'a pas voulu que le brevet d'invention fût un titre stérile entre les mains de celui qui l'a sollicité ». V. aussi J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », in *Etudes offertes à la mémoire de H. Cabrillac*, Litec, 1968, p. 345.

¹⁰⁷⁸ J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », in *Mélanges Henry Cabrillac*, 1968, p. 345 sq ; E. MACKAY et S. ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Dalloz, Les éditions Thémis, 2^e éd., 2008, n° 1014-1018 ; F. LEVÊQUE et Y. MENIERE, *Economie de la propriété intellectuelle*, op. cit., p.85-105.

¹⁰⁷⁹ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, op. cit., n° 160.

¹⁰⁸⁰ Jusqu'à présent, il n'y a aucune jurisprudence concernant la question des importations parallèles dans l'espace OAPI. Il n'y a surtout pas une décision précise concernant le point de savoir si le titulaire d'un brevet a un droit illimité de s'opposer à l'importation des produits couverts par son titre. Le professeur FABIANI, partant de la thèse que le brevet a pour « finalité de protéger l'invention exécutée sur le territoire du pays qui a accordé le titre », considère qu'il est employé de façon abusive lorsque le titulaire s'en sert en vue de se réserver l'exclusivité d'importer en Italie des produits fabriqués à l'étranger : V. W. ALEXANDER, « L'établissement du Marché commun et le problème des brevets parallèles », *préc.*, p. 517.

¹⁰⁸¹ F. POLLAUD –DULLIAN, op.cit., n° 622.

Les brevets doivent assurer la marche du progrès ; ils ne peuvent pas se transformer en barrière et l'entraver »¹⁰⁸². Le Doyen ROUBIER affirmait déjà que la récompense octroyée à l'inventeur « est une excitation au progrès qui ne doit pas prendre figure d'une cause d'arrêt et d'un obstacle pour l'industrie d'un pays »¹⁰⁸³. Selon H. ALLARD, expliquant l'introduction dans la loi française de 1844 de la déchéance pour l'importation des produits brevetés : « on comprend sans peine le motif de cette disposition : le législateur a voulu favoriser l'industrie française en obligeant le breveté à exploiter son invention en France où elle trouve la protection de la loi. S'il en était autrement..., le brevet accordé à l'inventeur ne serait qu'une prime accordée à l'industrie étrangère »¹⁰⁸⁴. On voit que l'importance de ce problème n'avait pas échappé à l'OAPI, du moins jusqu'en 1999. Car en l'absence d'une obligation d'exploiter sur place l'invention, le brevet constitue « une gêne considérable pour l'économie du pays, de par son existence même et en raison des abus auxquels il donne lieu »¹⁰⁸⁵.

384. Accord de Bangui de 1977. Le droit africain a lénifié l'obligation d'exploitation du brevet. Cette obligation très claire dans l'Accord de Bangui de 1977 a été sérieusement entamée lors de la révision opérée en 1999. Sous l'influence de l'Accord ADPIC¹⁰⁸⁶, l'OAPI¹⁰⁸⁷ a, en outre, introduit dans sa législation l'obligation de permettre d'exploiter le perfectionnement¹⁰⁸⁸. Mais, il convient de s'en tenir uniquement à l'obligation d'exploiter.

En effet, dans l'Accord de 1977, une exploitation industrielle était requise (art. 6 et 44 de l'annexe I), exigence motivée principalement par l'objectif de développement industriel national. L'importation du produit breveté était alors systématiquement exclue comme pouvant être constitutive d'exploitation. Dans l'esprit du législateur de l'OAPI, il était très clair qu'accepter l'importation comme droit conféré dépouillait l'obligation d'exploiter de sa substantifique moelle et paralysait la quête de la précieuse manne du développement technologique. L'Accord de

¹⁰⁸² E. POUILLET, op.cit., n° 506.

¹⁰⁸³ ROUBIER, *Traité*, tome II, op. cit., p. 306.

¹⁰⁸⁴ H. ALLARD, *Traité des brevets d'invention, T. II, De la propriété des brevets d'invention et de leur validité*, Paris, 1887, p. 260.

¹⁰⁸⁵ M. HIANCE et Y. PLASSERAUD, *Brevets et sous-développement*, op. cit., p. 229 ; J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », in *Mélanges Henry Cabrillac*, 1968, p. 345 sq.

¹⁰⁸⁶ Cet alinéa comme l'ensemble de l'article reproduit les articles de l'Accord ADPIC. IL s'agit ici de l'article 31 l) al. iii) de l'Accord sur les ADPIC : « L'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le premier brevet est également cédé »

¹⁰⁸⁷ On retrouve cette licence en droit OAPI, art. 49 Annexe I de l'Accord de Bangui révisé. Cette disposition était absente dans l'Accord de 1977.

¹⁰⁸⁸ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 530 ; M. BOIZARD, « Licence de dépendance entre brevet et obtention végétale », *Propr. Industr.*, novembre 2005, Etude n° 24 ; C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle*, op. cit., n° 312.

Bangui de 1977 exigeait une exploitation sur « le territoire de l'un des États membres ». L'article 44 alinéa 1 de l'annexe I relatif à la licence obligatoire est très clair à ce sujet. Il est tout au moins possible d'admettre que s'agissant de droits nationaux indépendants, l'obligation d'exploiter existe dans chaque État membre, mais qu'elle n'est sanctionnée que dans la mesure où elle n'est exécutée sur le territoire d'aucun pays membre. On ne peut cependant pas dire que la règle soit exclusivement liée à l'exigence d'exploitation industrielle, puisqu'elle est réitérée pour la marque¹⁰⁸⁹.

385. Accord de Bangui de 1999. L'éclipse de l'obligation d'exploiter. Alors quelle est la place de l'obligation d'exploiter aujourd'hui dans l'Accord de Bangui ? Elle est éclipsée ; elle est devenue résiduelle. Le fait qu'il subsiste le défaut d'exploitation comme l'évoque l'article 46 de l'Annexe I de l'Accord révisé montre au moins qu'une obligation d'exploitation n'est pas totalement absente. En effet, dans un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande du brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, le propriétaire du brevet ou son ayant cause doit avoir commencé à exploiter ou, au moins, fait des préparatifs effectifs et sérieux¹⁰⁹⁰ pour exploiter l'invention sur le territoire d'un des États membres de l'espace OAPI. En ce qui concerne le caractère¹⁰⁹¹ de l'exploitation, on peut affirmer valablement que le titulaire doit pouvoir commercialiser le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire les besoins du marché africain c'est-à-dire de l'un des États membres¹⁰⁹². En somme, l'exploitation doit avoir un caractère suffisant¹⁰⁹³ et la satisfaction de la demande s'apprécie à la fois au regard de la quantité, de la qualité et du prix auquel les produits sont mis sur le marché. L'exploitation et la commercialisation ne doivent pas être, en tout cas, interrompues pendant plus de trois ans selon l'article 46. 1. Un caractère continu de l'exploitation est ainsi exigé.

386. Une conséquence de la mondialisation de la propriété industrielle. Selon Mme A. C. TSAKADI, c'est l'Accord sur les ADPIC qui est venu briser le « *sacro-saint principe* »¹⁰⁹⁴ de l'obligation d'exploiter dans le droit des pays de l'OAPI. Il marque une rupture fondamentale

¹⁰⁸⁹ Cependant, cette solution se rapproche de l'art. L 613-11 du CPI français, dans sa rédaction antérieure à l'introduction de l'accord sur les ADPIC en droit français. En raison de l'existence d'un espace économique commun, l'exploitation du brevet français était requise sur l'un quelconque des territoires de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen. La législation française prenait soin d'ajouter que le produit objet du brevet devait néanmoins être commercialisé en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

¹⁰⁹⁰ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *op. cit.*, n° 525 ; F. POLLAUD-DULLIAN, *op. cit.*, n° 570 et 571.

¹⁰⁹¹ A. TSAKADI évoque le caractère de l'exploitation, *op. cit.*, n° 97.

¹⁰⁹² Article 46. 1. b).

¹⁰⁹³ Article 46. 1. b).

¹⁰⁹⁴ A. TSAKADI, *op. cit.*, n° 100.

avec la convention de Paris, en admettant l'importation comme mode d'exploitation valable du brevet, ce qui constitue un assouplissement notable de l'obligation d'exploiter. Les mutations du monde moderne ont perverti le modèle ancien d'un équilibre entre les droits conférés et le régime de l'exploitation. Alors qu'avant la Convention de Paris, une simple importation des produits brevetés dans le territoire de protection encourait la lourde sanction de la déchéance¹⁰⁹⁵, aujourd'hui l'importation est devenue « *un acte d'exploitation* » sous l'impulsion de la mondialisation des échanges. L'internationalisation¹⁰⁹⁶ de la propriété intellectuelle a défiguré le paradigme de l'exploitation et a profondément bouleversé l'institution du brevet d'invention. Elle a surtout légitimé l'importation comme un droit conféré.

Un monopole d'importation demeure dans l'optique de la protection et de l'échange. Il annihile par contre l'obligation d'exploiter. Il affaiblit les devoirs du breveté ou de tout titulaire de droit de propriété industrielle. L'exigence de l'adaptation du droit aux réalités économiques locales aurait orienté différemment le sens de la philosophie de la protection des droits dans le droit de l'OAPI. De ce fait, on aurait pu tirer une conséquence à l'extrême, à la limite de l'existence ou de la non-existence des droits de propriété industrielle. Une véritable prise en compte de la situation en matière de brevet à titre illustratif aurait pu conduire à des solutions radicales. À « *l'impossibilité radicale* »¹⁰⁹⁷ à laquelle ce droit serait confronté (notamment en matière de biotechnologie), répondrait alors une négation radicale. La question demeure d'une foisonnante actualité, même si ces solutions extrêmes paraissent proscrites.

À l'évidence, on dirait au premier abord que l'Accord ADPIC est une « *voie ouverte aux abus* »¹⁰⁹⁸. Ainsi qu'il a été souligné¹⁰⁹⁹, en permettant d'utiliser les brevets comme des

¹⁰⁹⁵ Y. PLASSERAUD et F. SAVIGNON, *L'histoire des brevets. L'état de l'invention*, La Documentation française, 1986, p. 77 : Entre autres règles fondamentales de la Convention de l'Union de Paris, ces auteurs citent « la suppression de la déchéance pour introduction dans le pays d'objets fabriqués à l'étranger ». Mais, il y avait par contre l'affirmation de la déchéance pour défaut d'exploitation.

¹⁰⁹⁶ F. GURRY, « Les projets de l'OMPI » in Colloque IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Litec, Collection IRPI, n° 12, 1994, p. 22 : « *L'internationalisation de l'exploitation de la propriété industrielle qui découle de la mondialisation des marchés* » ; P. GAUDRAT & M. VIVANT, « Marchandisation », M. VIVANT (sous la direction), *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 31-49 : « *L'internationalisation permet de faire confluer les pressions extérieures et le lobbying intérieur* ».

¹⁰⁹⁷ M. VIVANT, « Savoir et avoir », in *Arch. Phil. Droit*, T. 47, 2003, pp. 333-343. L'auteur évoque que « l'inadéquation est certaine » pour le brevet dans les pays en développement (p. 342).

¹⁰⁹⁸ N. MATIP, « La révision du droit des brevets de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », 2008, p.16. ; A. TSAKADI, *op. cit.*, n° 97.

¹⁰⁹⁹ Supra n° 235 et 274.

« *monopoles d'importation* », cette mesure est de nature à « *accroître les brevets dormants* »¹¹⁰⁰ et les brevets de barrage. Elle contrarie l'industrialisation des pays en développement. Elle enlève du même coup à la licence obligatoire une grande partie de son utilité et de sa pertinence¹¹⁰¹. C'est une « *légitimation* »¹¹⁰² de l'abus de monopole dont les conséquences sont négatives pour le droit des brevets en Afrique¹¹⁰³ au nombre desquelles on peut citer : la paralysie de l'exploitation sur place, le blocage du transfert de technologie, l'accroissement de la dépendance économique et l'asphyxie du développement. Le breveté n'est plus obligé d'exploiter localement l'invention, le marché pouvant être « *couvert par l'approvisionnement des produits provenant de l'extérieur de l'OAPI* »¹¹⁰⁴.

387. Léthargie de la propriété industrielle. Au-delà de ces constatations élémentaires sur l'inexistence ou la disparition de l'obligation d'exploiter, il ne faut guère y lire seulement la mise en place d'un régime de protection excessif du breveté et la mise sous l'éteignoir de l'espoir d'un transfert de technologie dans les pays en voie de développement. Il faut y voir une certaine léthargie même du droit de propriété industrielle qui peut sembler inadéquate par rapport aux priorités¹¹⁰⁵ qui le portaient. La propriété industrielle semble avoir perdu les repères qui ont été, jusqu'ici, le ferment de ses ambitions. En outre, une évaluation globale de la situation de l'Afrique par rapport au droit de la propriété industrielle s'impose.

L'article 46 de l'Annexe II de l'Accord OAPI de 1999 fait peser « subrepticement » sur le breveté une obligation d'exploiter l'objet de son droit dont le défaut est sanctionné par une licence non volontaire.

¹¹⁰⁰ A. TSAKADI, *op.cit.*, n° 99.

¹¹⁰¹ E. BOTOY ITUKU, *Propriété intellectuelle et droits de l'homme. L'impact des brevets pharmaceutiques sur le droit à la santé dans le contexte du VIH/SIDA en Afrique*, Schulthess, 2007, pp. 70-72.

¹¹⁰² On dira que l'abus étant permis par le Droit, il n'est plus un abus.

¹¹⁰³ M. HIANCE et Y. PLASSERAUD, *Brevets et sous-développement*, *op. cit.*, p. 229.

¹¹⁰⁴ N. MATIP, « La révision du droit des brevets de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », 2008, p.16.

¹¹⁰⁵ M.-A. FRISON-ROCHE note le pouvoir d'exclusion de l'ordre concurrentiel. Le problème qui se pose est de savoir en réalité si les pays en développement du fait de leur retard ne sont pas tout simplement exclus par manque de compétitivité économique des questions les plus urgentes : « Valeurs marchandes et ordre concurrentiel », in *Mélanges en l'honneur de Pirovano. L'ordre concurrentiel*, éd. Frison-Roche, 2003, pp. 223-233 (232).

2. La sanction par la licence obligatoire : une illusion

388. Instrument redouté. Les limitations du droit de la concurrence peuvent constituer des menaces très dangereuses pour l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. Ces restrictions peuvent être motivées pour des raisons économiques et donc des motifs non juridiques pourraient influencer négativement, voire brutalement sur le monopole légal. Selon le Professeur POLLAUD-DULIAN, les licences forcées constituent « *un instrument redoutable d'amointrissement, d'érosion du droit du breveté* »¹¹⁰⁶ du seul fait que ce dernier soit privé de la volonté de concéder ou non la licence et du libre choix de son partenaire contractuel. Une licence obligatoire est donc une mesure de nature exceptionnelle¹¹⁰⁷. Elle est dite « *obligatoire* »¹¹⁰⁸, car il s'agit d'une licence octroyée par une autorité judiciaire ou administrative¹¹⁰⁹. Pour le titulaire du brevet, elle a valeur d'une sanction.

389. Rejet de la déchéance. En France, avant 1953, le défaut d'exploitation était sanctionné par la déchéance du breveté¹¹¹⁰, « *sanction honnie* »¹¹¹¹ et très impopulaire¹¹¹². Elle a été l'objet de

¹¹⁰⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op. cit.*, n° 618.

¹¹⁰⁷ Pour le Doyen Paul ROUBIER, ce sont des « *hypothèses anormales de concession de licence* » : *Le droit de la propriété industrielle*, T. 2, *op. cit.*, p. 276.

¹¹⁰⁸ C'est l'Acte de La Haye de 1925 qui a introduit pour la première fois l'expression de licence obligatoire dans la Convention de l'Union de Paris. Dans cet acte, il apparaît que les États ont le droit de choisir, dans certains cas, l'exclusivité pour les licences obligatoires. L'Acte de Lisbonne de 1958 viendra circonscrire les licences obligatoires en précisant qu'elles sont non exclusives. L'Acte de Stockholm de 1967 n'y apportera aucun élément nouveau. Cependant, lors de la Conférence de Nairobi de 1981, un distinguo subtil apparaît avec la considération que la licence obligatoire est sanction d'un abus et non seulement d'un défaut d'exploitation. Cf. P. ROUYRRE, « Les sanctions du défaut d'exploitation. II. Les licences obligatoires », in *Vers une érosion du droit des brevets ? Nairobi 1981, préc.*, pp. 33-48 : « *La sanction obligatoire ne pourrait être concédée que s'il existe des circonstances constituant un abus des droits conférés par les brevets et que le défaut ou l'insuffisance d'exploitation est l'un des éléments constitutifs de l'abus* », p. 48.

¹¹⁰⁹ Selon la définition donnée par la Commission européenne, « *une licence obligatoire est une autorisation, par un gouvernement qui permet à un producteur de produire un produit breveté, sans autorisation de l'ayant droit du brevet. Ainsi l'ayant droit perd l'exclusivité de production du produit breveté... En tout état de cause, l'ayant droit devra être rémunéré et il conserve bien le droit de produire et de commercialiser son produit. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une expropriation* ». V. European commission. <[http://www. Ec.global.eu/trade/issue/global/medecine.argu_fr.htm](http://www.Ec.global.eu/trade/issue/global/medecine.argu_fr.htm)

¹¹¹⁰ Le droit de l'Union de Paris exclut cette sanction en son article 5A sauf pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi à prévenir l'abus. Le professeur POLLAUD-DULIAN souligne le caractère subsidiaire de la déchéance, du fait des conditions restrictives qui l'entourent : *La propriété industrielle, op.cit.*, n° 624. Une grande partie de la doctrine a toujours vivement critiqué la déchéance non seulement à cause de l'injustice flagrante qu'elle génère à l'endroit du breveté et de son caractère brutal, archaïque et non différencié, mais aussi à cause de son inutilité : Voir G. AIMOND, *Des déchéances en matière des brevets d'invention*, Paris, 1904, p. 94. La déchéance a été définitivement interdite en droit français par l'arrêt des Chambres réunies le 16 novembre 1966, *Gaz. Pal. Janv. 1967* ; *JCP G 1966, IV, 17*. V. J.-M. MOUSSERON, « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », *Mélanges H. Cabrillac*, 1968, p. 345.

¹¹¹¹ A. FRANÇON, « Les sanctions du défaut d'exploitation des inventions brevetées. I. La déchéance des brevets », in *Vers une érosion du droit des brevets ? Nairobi 1981*, Coll. IRPI, 1981, p. 21-32[31].

¹¹¹² La déchéance a été définitivement interdite en droit français par un arrêt de Chambres réunies de la Cour de cassation : *Cass. Ch. réunies, 16 novembre 1966, Gaz. Pal., janvier 1967*.

l'organisation d'un régime spécial¹¹¹³ en faveur des pays en voie de développement à côté du régime commun lors de la révision de la Convention de Paris à Nairobi en 1981. Le droit de l'OAPI ne prévoit pas la déchéance.

Il convient d'appréhender successivement les licences obligatoires dans l'Accord sur les ADPIC (a) et en droit OAPI (b).

a. Le durcissement des conditions par l'Accord sur les ADPIC

390. Durcissement et uniformisation. L'ADPIC a durci les conditions d'octroi de licence obligatoire par rapport à la Convention de Paris¹¹¹⁴. Ce durcissement uniformise les conditions matérielles et procédurales pour *toutes sortes de licences obligatoires*¹¹¹⁵. L'uniformisation a pour conséquence le renforcement des difficultés pour l'octroi des licences d'office¹¹¹⁶ pour raison de santé publique dans les pays qui ont prévu un tel mécanisme. En outre, pour les deux sortes de licences obligatoires, l'ADPIC impose que *le consentement préalable du titulaire du brevet soit sollicité, sauf en cas d'urgence nationale*. Or, le terme « licence d'office » signifie au sens ordinaire « *par voie d'autorité* », « *sans demande préalable* »¹¹¹⁷. La Convention de Paris laisse à la discrétion des États une réquisition préalable sur le consentement du titulaire d'un brevet *en cas d'octroi d'une licence d'office*.

En outre, la portée des licences d'office était différente d'un État à l'autre. Il ressort des textes de *certaines lois nationales y relatives qu'il s'agit des licences exclusives*, ce qui n'est pas le cas de licences obligatoires dont il est expressément précisé *dans les mêmes lois qu'elles doivent être*

¹¹¹³ A. FRANÇON, « Les sanctions du défaut d'exploitation des inventions brevetées » *op. cit.* L'auteur a fait une remarque intéressante et objective à propos de ce régime spécial : « *L'avenir est plus sombre si l'on considère le régime spécial de déchéance réservé aux pays en voie de développement. En effet, sur ce point, la déchéance, sanction pourtant honnie reprend de l'importance puisqu'elle pourra être parfois prononcée directement sans le recours préalable à la licence volontaire. Mais il semble que cette mesure particulière soit justifiée par la situation particulière des pays en voie de développement et la difficulté qu'ils éprouvent à trouver chez eux des candidats à la licence non volontaire* », p. 31-32.

¹¹¹⁴ Art. 5 À alinéa 2. a. CUP. Pour l'évolution de l'article 5 de la Convention de l'Union depuis 1883, cf. P. ROUYRRE, « Les sanctions du défaut d'obligation des inventions brevetées. II. Les licences obligatoires » in *Vers une érosion des brevets d'invention ? Nairobi 1981, op. cit.*, pp. 33-49.

¹¹¹⁵ Or, certaines lois nationales, on l'a vu, ont prévu les licences obligatoires en cas d'abus des droits exclusifs conférés par les brevets et les licences d'office accordées pour raison de santé.

¹¹¹⁶ Les licences obligatoires octroyées par l'autorité administrative sont les licences d'office. On en distingue trois types : Les licences dans l'intérêt de la santé, les licences dans l'intérêt de l'économie nationale et les licences dans l'intérêt de la défense nationale. Cf. J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets, op. cit.*, pp. 388-396.

¹¹¹⁷ P. EDOU EDOU, *Les incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété industrielle au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle, op. cit.*, p. 243.

*non exclusives*¹¹¹⁸. Or, à l'instar de l'ADPIC, toutes les lois nationales, dont l'OAPI, ont *actuellement* prévu que les licences d'office ne doivent pas être exclusives¹¹¹⁹. Cette sanction est devenue illusoire.

b. Les licences obligatoires en droit OAPI : une mise en œuvre hypothétique

391. Assimilation des licences obligatoires et des licences d'office. Dans l'Accord de 1977, les diverses sanctions étaient : les licences obligatoires dites encore licences forcées¹¹²⁰, l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon¹¹²¹ et la non — prorogation de la durée de vie du brevet¹¹²². Seule, la première a été conservée dans l'Accord de 1999, les deux dernières ayant été supprimées à l'issue de l'intégration de l'accord sur les ADPIC¹¹²³. Les licences obligatoires s'opposent donc aux licences volontaires (ou licences contractuelles). En ce qui concerne les licences d'office, lorsque l'intérêt public est en jeu (la santé, l'économie ou la défense nationale), l'État peut décider d'autoriser un tiers à exploiter l'invention brevetée « *sans le consentement* »¹¹²⁴ du titulaire du droit. Ceci est devenu impossible avec le nouvel Accord de Bangui révisé qui distingue pourtant les « licences non volontaires » des « licences d'office ».

¹¹¹⁸ Se basant sur les anciens articles 37 et 38 de la loi française de 1968, Jean Foyer et Michel Vivant (cité note 34) affirment qu'il faut reconnaître qu'elle n'écarte pas la possibilité d'une licence exclusive. Nous pensons qu'il est de même des nouveaux articles L. 613-16, L. 613-17 de la Loi française n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) modifiée en dernier lieu par la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 dont la formulation est analogue (muette sur l'exclusivité ou la non-exclusivité des licences d'office).

¹¹¹⁹ La législation française prévoyait en 1959 que la licence sur les brevets spéciaux des médicaments était non exclusive. Cependant certains auteurs ont pu estimer que « *pour prudente que soit la formule, ...il faut bien reconnaître que la loi n'écarte pas la possibilité d'une licence exclusive* » : J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets*, op. cit., p. 290. V. également : J.-M. SALAMOLARD, *La licence obligatoire en matière de brevet d'invention. Etude de droit comparé*, op. cit., p. 282-283.

¹¹²⁰ Jean-Marc SALAMOLARD, *La licence obligatoire en matière de brevet d'invention. Etude de droit comparé*, Librairie DROZ, Genève 1978 : « *Le brevet est un certificat délivré par l'État, sans garantie : simple attestation du fait qu'une invention déterminée répond au canon fixé par la loi pour l'obtention du titre de protection* » : p. 1.

¹¹²¹ l'article 58 alinéa 2 selon lequel : « aucune action en contrefaçon d'une invention brevetée n'est recevable si, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la délivrance du brevet en cause, l'invention protégée par ledit brevet en cause, l'invention protégée par ledit brevet n'a pas été exploitée sur le territoire de l'un des États membres par le titulaire de ce brevet ou par ses ayants droit, sauf s'il y a des excuses légitimes pour ce défaut d'exploitation ». A. FRANÇON qualifie cette formule de « *maladroite... Elle semble signifier que le défaut d'exploitation des brevets entraîne simplement suspension du brevet, ce dernier produit, prend, à nouveau, effet si son titulaire se met à exploiter* » in *Mélanges en l'honneur de B. Goldman, préc.*, p. 92.

¹¹²² Ancien article 6 al. 2 et 4 de l'Annexe I.

¹¹²³ P. EDOU EDOU, op. cit., pp. 238-246.

¹¹²⁴ Désormais, le consentement du titulaire est une condition d'octroi de la licence obligatoire. Cf. Article 51 .1 Annexe III.

392. Licences d'office. Il faut juste rappeler ici que la licence d'office pour l'intérêt de la santé publique est prévue à l'article 56 de l'annexe I de l'Accord de Bangui révisé¹¹²⁵. Lorsque les inventions présentent un intérêt vital pour la santé publique ou lorsque l'absence ou l'insuffisance de leur exploitation compromet de manière grave la satisfaction des besoins du pays, une licence d'office pourra être attribuée dans l'intérêt de la santé publique.

Des exemples de cas d'urgence ont été donnés dans la Déclaration de Doha sur l'ADPIC et la santé publique au paragraphe 5 (c). Il en ressort que « *les crises dans le domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d'autres épidémies, peuvent représenter une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence* ». On ne saurait faire « normalement » prévaloir les droits de propriété industrielle dans ces cas.

393. Si en Afrique francophone, on ne signale pas toujours ces cas d'urgence qui entraînent l'octroi de la licence d'office, il n'en est pas de même en Afrique anglophone. En effet, le Zimbabwe, par un avis en mai 2002, a déclaré une situation d'urgence d'une période de six mois, à compter de la date de promulgation de cet avis, afin de permettre à l'État ou à une personne autorisée par le ministre en vertu de la section 34 de la Loi : « a) de fabriquer ou utiliser tout médicament breveté, y compris tout médicament antirétroviral, utilisé dans le traitement des personnes souffrant du VIH/SIDA ou de maladies liées au VIH/SIDA ; b) d'importer tout médicament générique utilisé dans le traitement des personnes souffrant du VIH/SIDA ou de maladies liées au VIH/SIDA »¹¹²⁶. Le Rwanda également a mis en œuvre une procédure de licence d'office en raison de santé publique qui a heureusement abouti¹¹²⁷.

394. Les licences d'office pour raison de santé publique apparaissent comme la mise en œuvre de la fonction sociale des droits de propriété industrielle par le législateur lui-même¹¹²⁸. En effet, la licence pour raison de santé publique est la seule flexibilité réaliste qu'accorde le législateur de l'OAPI ainsi que d'ailleurs toute législation en matière de brevet pour imposer une sujétion au titulaire. Sans être une expropriation proprement dite, la licence d'office oblige le breveté à se

¹¹²⁵ Article 613-16 CPI

¹¹²⁶ M. C. CORREA, *Implications de la Déclaration de Doha sur l'Accord ADPIC et la santé publique adoptée à Doha*, série « Economie de la santé et médicaments », OMS, WHO/EDM/PAR/2002.3, p. 18.

¹¹²⁷ OMPI, « Le Rwanda et le Canada, premiers à utiliser l'exception pour les considérations de santé publique de l'Accord sur les ADPIC », *Actualité en bref*, n° 6, 2007, nov. 2007, disponible sur http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2007/06/article_0010html ; V. VARNEROT, *La transnationalisation du droit de brevet de médicament. L'approche ADPIC moins à rebrousse-poil*, préc., p. 75.

¹¹²⁸ A. PIROVANO, *la fonction sociale du droit*, D. 1972, op.cit., p. 67.

soumettre à certaines conditions qui ne dépendent pas forcément de lui. Elle n'est pas en effet une sanction comme une licence obligatoire ou non volontaire pour défaut ou insuffisance d'exploitation. Elle est extérieure à toute volition du breveté. Elle s'impose comme une mesure d'ordre public, une force majeure déguisée à laquelle le breveté doit se plier et qui est enclenchée par l'Autorité publique. Des auteurs ont pu juger qu'elle est une des raisons principales qui font du brevet un instrument d'intérêt général¹¹²⁹.

Nonobstant la distinction, une assimilation persiste entre les licences d'office et les licences non volontaires. L'article 56 relatif à la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique ou de l'économie nationale, la même condition que celle posée aux articles 46 et suivants relatifs aux licences non volontaires : lorsque l'exploitation empêche l'obtention du produit protégé « *à des conditions raisonnables et en quantité suffisante* ». Il y a désormais un amalgame entre les deux types de licences. En effet, ce même article 56 en son alinéa 3 énonce que « *les licences d'office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non volontaires accordées en vertu de l'article 46* ».

395. La vigueur du critère économique de la rémunération. L'Accord de Bangui de 1999 a ainsi changé la donne en matière de licences obligatoires. D'abord, le détenteur du brevet *devra recevoir* une rémunération adéquate selon chaque cas d'octroi d'une licence obligatoire, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation¹¹³⁰. En pratique cette rémunération serait très partielle, car découlant d'une licence obligatoire avec une ferme interdiction d'exporter. Face à cette situation, le Doyen Paul ROUBIER estime, à raison qu'en cas de licence obligatoire, le droit privatif ne subsiste plus que « *sous la forme d'un droit à une redevance* »¹¹³¹. Cette opinion, qui met en exergue la transfiguration du droit exclusif, souligne aussi la réalité économique qui entoure la conception des licences.

Ensuite, il apparaît clairement que toute décision sur cette rémunération fera l'objet de révision judiciaire¹¹³² ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de l'État. Il est alors possible d'inférer que, ces licences ne pourront désormais être cédées qu'avec le fonds de

¹¹²⁹ J.-C. GALLOUX, « L'articulation des systèmes de brevets et de la santé publique », *RIDE*, 2000, I, n° spécial consacré aux brevets pharmaceutiques, innovation et santé publique, pp. 147-160. En même temps, il note que ce sont des dispositions qui sont rarement appliquées (p. 158). V. aussi : V. VARNEROT, La transnationalisation du droit de brevet de médicament. L'approche ADPIC moins à rebrousse-poil », préc., p. 101. Elles n'ont jamais été appliquées en France.

¹¹³⁰ C'est la lecture qui doit être de l'assimilation des licences autoritaires.

¹¹³¹ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 275.

¹¹³² Article 56. 2 Annexe III.

commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel elles sont attachées. Les contours des licences obligatoires de l'OAPI dérivent même de ceux de l'Accord ADPIC.

Si les licences obligatoires ne sont pas de l'ordre d'une impossibilité radicale, il n'en demeure pas moins qu'elles sont devenues illusoire, eu égard aux conditions drastiques qui les commandent. Elles sont rarement mises en œuvre malgré la persistance du défaut d'exploitation puisque l'importation est devenue un acte d'exploitation. Autant les conditions ont été durcies, autant les effets de ces licences sont devenus relatifs traduisant la persistance des obstacles à la mise en œuvre de l'épuisement des droits du brevetés.

B. La difficile mise en application de la théorie de l'épuisement pour des raisons de santé publique

396. Une hypothèse d'école. L'accord ADPIC limite sensiblement *les effets extraterritoriaux* des licences obligatoires (articles 31 *f*) ADPIC)¹¹³³, ce qui rend difficile pour les États dépourvus de capacité technologique dans le secteur pharmaceutique d'octroyer, par exemple, des licences d'office pour raison de santé publique¹¹³⁴. Ils devront alors acquérir des médicaments brevetés auprès des détenteurs de droits, avec les conséquences budgétaires considérables pour leur niveau socio-économique.

397. Comme esquissé déjà dans les conditions d'octroi de la licence obligatoire, c'est un État membre qui accorde cette licence uniquement pour les besoins qui sont du ressort de son administration territoriale. Une licence obligatoire pour la fabrication des produits brevetés est accordée uniquement à un État et si ce dernier est membre de l'OAPI, il se pose la question de savoir si tous les autres États membres bénéficieront des retombées de cette licence obligatoire, autrement dit si les produits brevetés pourraient librement circuler dans tout l'espace OAPI. La même question se pose avec la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique obtenue dans un pays étant donné que le brevet est unitaire et régional.

¹¹³³ Même si l'article 31 let. f) ADPIC limite l'utilisation des licences obligatoires principalement pour l'approvisionnement du marché, certains pays ont toutefois apporté un bémol à cette injonction dans le cadre de la protection de la santé publique.

¹¹³⁴ Or, la *ratio legis* des licences obligatoires est justement de démontrer, par exemple, que les prix fixés par les détenteurs des brevets dans un marché national sont contraires à l'intérêt public.

La doctrine a suggéré que le rôle du consentement soit relativisé¹¹³⁵ de même que le critère économique ; ce qui rapprocherait encore plus la licence obligatoire de l'expropriation à travers une affirmation péremptoire de l'utilité publique¹¹³⁶. Cette double relativisation emporterait des conséquences importantes dans toute la philosophie de la propriété industrielle dans l'espace OAPI. De fait, la doctrine africaine a toujours été favorable à l'épuisement (1). Cependant, il ne faut pas ignorer les difficultés d'une telle extension des effets de la licence obligatoire (2).

1. La doctrine favorable à l'épuisement

398. Pour une partie de la doctrine, il serait injuste d'appliquer la solution de l'arrêt *Pharmon*¹¹³⁷ mettant en échec l'épuisement dans l'espace OAPI. On doit se poser la question de savoir, si en ce qui concerne les produits à importer, le titulaire a eu ou non la possibilité de tirer librement du marché, dans le pays d'exportation, la rémunération de son exclusivité en situation de monopole. Dans ce cas et de manière vraisemblable, il serait certain que l'auteur a été rémunéré.

Toutefois, dans l'espace OAPI, il ne serait guère malveillant d'appliquer la règle de la libre circulation des produits brevetés ayant fait l'objet d'une licence obligatoire. En effet, le droit de l'OAPI consacre un brevet uniformisé, mais surtout un brevet régional de sorte qu'une licence obligatoire mise en œuvre dans un seul État membre devrait pouvoir rejaillir sur l'ensemble des États de l'OAPI sans aucune considération du lieu de son octroi. Les autres États membres, dans ce cas, devraient bénéficier automatiquement de cette mesure si bien que l'épuisement des droits du breveté et le libre commerce des produits y relatifs devraient aussi être immédiats. Pour M. KIMINO, les produits faisant l'objet de licence obligatoire doivent circuler librement. Cela veut dire que les importations parallèles doivent être autorisées pour ces genres de produits. Ils peuvent être fabriqués en dehors du territoire et être importés. Ils peuvent, ensuite, faire l'objet d'une circulation intra régionale dans l'espace OAPI¹¹³⁸.

399. Si les licences d'office pour raison de santé ou les licences judiciaires sont octroyées et que le breveté a réellement perçu un prix, on peut vite l'assimiler à une sorte de rémunération pour l'exploitation. En effet, à l'exploitation régionale normale, doit répondre une exploitation

¹¹³⁵ R. KIMINO, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 32.

¹¹³⁶ F. TERRÉ & P. SIMLER, *Droit civil. Les biens, op. cit.*, n° 500, p. 390.

¹¹³⁷ *Supra* n° 107.

¹¹³⁸ R. KIMINO, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 30.

régionale anormale similaire à ces licences. Cela veut dire que cette exploitation doit pouvoir en contrepartie répondre à la demande des différents États membres. Ce n'est pas, en réalité, à l'importance du consentement qu'il faut remettre les sorts des produits brevetés, mais seulement à la « *supranationalité du brevet africain* »¹¹³⁹ et surtout au fait que le critère économique est ici plus déterminant en faveur de l'intérêt général. Les licences obligatoires, une forme de sanction de l'obligation d'exploiter qui s'est elle-même effritée, ne doivent pas être l'objet d'un durcissement légal quant aux conditions de l'épuisement.

Le point d'achoppement d'une telle hypothèse est que les États de l'OAPI ne disposent pas de capacité de fabrication d'une part et, d'autre part, les licences d'office sont des actes de souveraineté et doivent être toujours territorialement limitées comme l'ordre juridique qui les crée¹¹⁴⁰. En l'état actuel de la législation OAPI, il y a une impossibilité totale de mettre en œuvre les conditions d'octroi de licences obligatoires. En effet, l'article 49. 4.a) précise que de telles licences ne peuvent « *s'étendre à l'acte d'importer* ». Elles n'ont d'ailleurs jamais été mises en œuvre. C'est la preuve qu'en réalité, sur le plan juridique, la licence imposée en raison de la santé publique n'est qu'une « *solution de dernier recours* »¹¹⁴¹.

L'épuisement, dans ce cas, est donc confronté à des obstacles de droit.

2. Les obstacles de droit à l'extension de l'épuisement

400. Les obstacles de droit peuvent être envisagés sous deux aspects : il faut d'abord montrer les obstacles de droit levés durant les Cycles de Doha (a) et les obstacles de droit que contient l'Accord même de Bangui révisé (b).

a. Les obstacles de droit partiellement levés aux Cycles de DOHA

401. Doha. La standardisation du niveau de protection des droits de propriété intellectuelle par l'Accord sur les ADPIC a été critiquée par les pays du Sud qui ont été quelque peu forcés à entrer dans cette dynamique. Les fissures vont vite apparaître avec la difficulté de mettre en œuvre certaines des flexibilités de l'Accord. À cet égard, le gouvernement sud-africain dans sa lutte

¹¹³⁹ Supra n° 212 s.

¹¹⁴⁰ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité*, op. cit., n° 297, p. 169.

¹¹⁴¹ N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 1017, p. 713.

contre les pandémies a décidé l'importation des génériques des médicaments encore brevetés sur son territoire. Les firmes pharmaceutiques protestent et lui intentent un procès. Ce procès intenté en 1999 par les firmes pharmaceutiques contre le gouvernement sud-africain et les pertinentes hésitations des pays en développement pour l'application des mesures de sauvegarde de l'Accord sur les ADPIC sur les questions de santé publique, ont conduit le groupe africain à l'OMC à soumettre au Conseil des ADPIC en juin 2001, une proposition de texte sur l'Accord ADPIC en vue d'une éventuelle adoption pendant la conférence ministérielle de DOHA.

La Déclaration finale de la Conférence ministérielle de Doha a levé certains obstacles en reconnaissant la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de nombreux pays en développement et les pays les moins avancés.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus par les pays en développement et les pays les moins avancés au Cycle de Doha avaient été jugés insuffisants¹¹⁴² et le brevet, en particulier, était demeuré la cible des Organisations non gouvernementales. Il était d'une forte évidence que, c'est à cause de l'asymétrie de la brevetabilité des produits pharmaceutiques imposée par les grandes firmes étrangères par rapport à l'importance des questions d'urgence de santé publique qui se posent en Afrique et même dans le monde, que les négociations avaient achoppé sur le point le plus important concernant la libéralisation du commerce des génériques.

402. La Décision du 30 août 2003. Ce sont de nouvelles négociations et tractations qui vont aboutir difficilement à l'importante Décision du 30 août 2003 sur l'accès aux médicaments qui a constitué « *une étape historique dans le processus des négociations de l'OMC* »¹¹⁴³. Cette décision a permis de déroger aux règles de l'accord de l'OMC sur les ADPIC et d'étendre la faculté offerte aux membres de délivrer des licences obligatoires, auparavant limitées à l'approvisionnement de leur marché intérieur, pour l'approvisionnement en médicaments des pays dans le besoin. Ce fut un texte âprement négocié devant les réticences des États-Unis, mais

¹¹⁴² Plusieurs points importants ont été affirmés : *L'Accord n'empêche pas ses membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique et devrait être interprété d'une manière qui appuie le droit des membres à promouvoir l'accès aux médicaments ; les membres de l'OMC ont le droit de recourir pleinement aux flexibilités que l'Accord sur les ADPIC ménage à cet effet ; les membres de l'OMC ont chacun le droit d'octroyer des licences obligatoires et de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées, ainsi que de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou d'extrême urgence pour leur attribution, tout en affirmant que les crises liées au VIH/SIDA, à la tuberculose et à d'autres épidémies constituent des situations d'urgence ; chaque membre a la liberté d'établir son propre régime d'épuisement des droits sous réserve de dispositions en matière de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée.*

¹¹⁴³ P. RAVILLARD, « La décision du 30 août 2003 sur l'accès aux médicaments : une étape historique dans le processus des négociations de l'OMC », *Propriété intellectuelle*, janvier 2004, n° 10, p. 524.

avec l'appui de l'Union européenne¹¹⁴⁴. Pour éviter les abus, des clarifications ont été apportées non seulement sur les maladies admises,¹¹⁴⁵ mais aussi sur l'utilisation de bonne foi du mécanisme qui vise la santé publique dans l'exclusion de « *réalisation d'objectifs de la politique industrielle ou commerciale* »¹¹⁴⁶, la crainte des pays développés étant que les produits ne soient réexportés par des circuits parallèles sur leurs territoires, ce qui mettrait en péril l'institution même du brevet. On retrouve la visée d'un « usage restrictif » qui devient cardinal au meilleur compromis entre les préoccupations contradictoires des membres de l'OMC à travers la *traçabilité*¹¹⁴⁷ des produits.

403. La question de la santé publique toujours en suspens. Il faut noter que l'OMC, par cette cruciale décision, par rapport à ses propres objectifs de 1995 qui étaient d'élever le plus possible le niveau de protection des droits de propriété intellectuelle avait fait une sorte de révolution copernicienne en faisant prévaloir la santé sur les intérêts pécuniaires des grandes firmes pharmaceutiques. Et pourtant, à l'application, les résultats sont loin de transcrire cette foi en un changement radical des données. Dans la transnationalisation du droit de brevet de médicament se découvrent les éternels enjeux pécuniaires comme l'exprime si bien Mme Valérie VARLEROT, considérant l'Accord « *comme un vecteur de l'introduction de la valeur non marchande dans le droit de l'OMC, est non seulement toute relative, comme le révèle son application par les pays du Sud, mais encore largement insuffisante* »¹¹⁴⁸. Cela veut dire que jusqu'à présent la question de la santé publique n'est pas résolue au sein de la Communauté internationale. Des obstacles subsistent parce qu'il est difficile de passer à la gratuité pure et simple au sein de l'Organisation mondiale du commerce sans compromettre l'équilibre du marché.

¹¹⁴⁴ L'UE avait eu le « *souci d'améliorer concrètement la situation sanitaire dans les pays en développement tout en préservant les possibilités de financement de la recherche médicale* » : P. LAMY, « Accès aux médicaments : l'Europe en première ligne », in *Le Monde*, 23 janvier 2003.

¹¹⁴⁵ Le texte est demeuré ambigu : § 1 a) de la décision : les problèmes « qui touchent de nombreux pays en développement et les pays les moins avancés, en particulier ceux qui résultent du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies ». La liste américaine était exhaustive et comprenait les maladies suivantes : le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la fièvre jaune, la peste, le choléra, la méningococcie, la trypanosomiase africaine, la dengue, la grippe, la leishmaniose, l'hépatite, la leptospirose, la coqueluche, la poliomyélite, la bilharziose, la fièvre typhoïde, le typhus, la rougeole, la shigellose, les fièvres hémorragiques virales et les arbovirus.

¹¹⁴⁶ P. RAVILLARD, « La décision du 30 août 2003 sur l'accès aux médicaments : une étape historique dans le processus des négociations de l'OMC », préc., p. 527.

¹¹⁴⁷ P. GENDREAU, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie automobile », préc., p. 280 : « *le problème qui se pose de façon économique, c'est de différencier les produits et donc de rajouter un coût supplémentaire pour pouvoir distinguer entre les produits qui ont le droit de circuler et ceux qui n'ont pas le droit : on va faire des opérations de traçabilité* ».

¹¹⁴⁸ V. VARNEROT, « La transnationalisation du droit de brevet de médicament. L'approche ADPIC moins à rebrousse-poil », préc., p. 100.

404. Les génériques, susceptibles d'importations parallèles. Il est intéressant de noter que les pays¹¹⁴⁹ de l'OAPI doivent figurer sans aucune difficulté dans les pays membres importateurs admissibles puisqu'ils n'auront pas de problème pour établir qu'ils ont des capacités de fabrication insuffisantes ou qu'ils n'en disposent pas du tout. Mais, à l'évaluation, on ne peut constater que l'Accord fait une belle part à l'industrie générique qui entre en concurrence directe avec les grandes industries pharmaceutiques¹¹⁵⁰.

405. Les importations parallèles de médicaments génériques sont aujourd'hui acceptées depuis la décision du 30 août 2003. Il n'y a plus aucun obstacle pour les pays de l'OAPI, étant donné qu'ils sont éligibles au titre des pays bénéficiaires. Toutefois, le groupe africain, lors des négociations, a évoqué l'idée du bénéfice des mesures de la décision sur la base de l'existence d'un « marché intérieur » comme la CEMAC ou l'UEMOA afin que la demande d'un seul pays membre de ces groupements puisse s'étendre aux marchés des pays tiers, parties à ces genres d'accords commerciaux. De telles mesures restent à la lisière des grands axes de la décision qui a surtout mis en exergue la lutte contre le détournement à des fins commerciales des produits issus de la licence obligatoire. En effet, la crainte des pays exportateurs est de voir les produits retournés sur leur propre marché au gré des fraudes administratives d'où les mesures de notification quant aux produits et aux volumes désirés afin d'assurer que « *la production est entièrement exportée vers le pays qui a notifié ses besoins* »¹¹⁵¹ et des mesures de transparence dans leur traçabilité, les produits devant être marqués de façon spécifique de telle sorte que les fournisseurs puissent les identifier au moyen de leur emballage¹¹⁵².

406. Une disposition étonnante. Ces mesures prophylactiques ne devaient pas, en principe, affecter, au titre de l'article 31f de l'accord sur les ADPIC, les accords régionaux entre pays en développement ou pays moins avancés. À titre illustratif, si le Togo bénéficie d'une licence obligatoire sur la base de l'article 31f de l'accord sur les ADPIC, il devrait pouvoir exporter les produits médicamenteux notifiés à tous les autres pays membres de l'UEMOA qui partagent le problème de santé en question (§6 i). C'est une dérogation très favorable à tous les groupements

¹¹⁴⁹ La plupart de ces pays sont classés parmi les pays les moins avancés et les pays en développement ne sont qu'au nombre de trois : la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon.

¹¹⁵⁰ J. PASSA, « Entre droit des brevets et droits de la santé publique : tentatives judiciaires pour faire interdire des médicaments génériques », *Propr. Int.*, n° 18, janv. 2006, pp. 45-49.

¹¹⁵¹ §2 b i) de la décision

¹¹⁵² §2 b ii) de la décision

régionaux africains¹¹⁵³. La décision du 30 août donnait une marge de manœuvre assez considérable au moins aux pays formant une communauté économique de libéraliser le commerce des produits issus d'une licence obligatoire sans que la demande ne soit formulée par chaque État membre. Cela veut dire, en clair, que lorsque le Togo décide d'accorder une licence obligatoire et qu'il accède aux génériques, cette mesure devrait profiter à tous les autres pays au moins de l'UEMOA. Toutefois, cette mesure semble difficilement envisageable. La disposition paraît, comme l'a judicieusement observé le professeur Jacques AZEMA, « étonnante »¹¹⁵⁴. Comment un pays qui est en manque de médicaments et qui n'est approvisionné qu'à la juste mesure de ses propres besoins pourrait-il se permettre de les exporter vers d'autres pays ?

b. Les obstacles de l'Accord de Bangui révisé : la prévalence du consentement

407. À l'heure actuelle, cette dérogation peut acheminer sur les dispositions de l'Accord de Bangui révisé. En effet, les États de l'OAPI demeurent dans les arcanes de la territorialité des droits de propriété industrielle au moins en ce qui concerne le problème des génériques ou des produits médicamenteux. La canonicité du principe de territorialité fait échec à ce que les produits, objet d'une licence d'office, puissent librement circuler à l'intérieur d'un marché commun. Il appartient à chaque pays membre dans lequel le produit est breveté d'émettre encore une « licence obligatoire afin de pouvoir les importer »¹¹⁵⁵. Cette interprétation fait intervenir aussi le « prix d'une licence obligatoire »¹¹⁵⁶ et traduit cet équilibre fragile entre l'intérêt privé du titulaire et l'intérêt des tiers.

L'éviction du libre commerce des produits découlant de l'octroi d'une licence obligatoire ou d'office est d'origine textuelle. L'article 46 de l'Annexe 1 reprenant les exigences de l'article 31^f¹¹⁵⁷ de l'Accord sur les ADPIC soutient que la licence obligatoire doit faire objet de demande dans chaque pays où le brevet est protégé.

¹¹⁵³ Cette dérogation correspond à une demande du groupe africain.

¹¹⁵⁴ J. AZEMA & J.-C. GALLOUX, Chroniques, *RTD Com*, 2007, I, p. 52.

¹¹⁵⁵ Article 56. 3 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé : « les licences d'office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences volontaires en vertu de l'article 46 ». Or l'article 46 dans les conditions de licence non volontaire débouche sur l'article 51. 1.

¹¹⁵⁶ F. LEVÊQUE, « Quel est le prix raisonnable d'une licence obligatoire ? » in *Concurrences. RDLC*, Décembre 2004, p. 16 ss.

¹¹⁵⁷ Une telle licence sera utilisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur de l'État partie qui l'a autorisée (article 31 f) ADPIC.

D'abord, il semble bien que l'article 31 f de l'Accord ADPIC permette certaines exportations de « *produits brevetés en vertu d'une licence obligatoire* »¹¹⁵⁸. Les produits peuvent donc être importés, mais la circulation dans l'espace OAPI ne serait pas possible étant donné que la législation de l'OAPI l'interdit¹¹⁵⁹. Les effets extraterritoriaux paraissent d'une faible amplitude par rapport au mode d'épuisement des droits. Ils seront toujours cantonnés au national. La doctrine a dû penser que leurs effets doivent être limités uniquement à l'État qui a pris cette mesure et que même l'établissement d'un marché commun ne devrait point en traduire l'extension aux autres marchés nationaux¹¹⁶⁰.

Ensuite, la licence obligatoire a pour but d'empêcher l'abus¹¹⁶¹ par le titulaire du brevet de son droit et d'assurer ainsi l'équilibre entre les droits et les obligations du breveté. Elle garantit que le monopole accordé par l'autorité publique ne bloque pas l'exploitation d'une invention dans le territoire pour lequel le titre a été octroyé. L'invention doit donc obligatoirement se retrouver sur le marché. Ce marché des produits brevetés est, certes, régional, mais, la licence non volontaire semble avoir un caractère national¹¹⁶². La libre circulation est alors prohibée. La mise dans le commerce d'un tel produit, pour lequel le consentement n'aurait été donné que pour un territoire, ne doit pas s'étendre à tout le marché régional. Un tel consentement est dépourvu d'efficacité pour la licence obligatoire dont les effets extraterritoriaux n'emportent pas la même évidence de la confusion de la nationalité à la territorialité régionale considérée comme indivisible.

Cette approche est appuyée par la doctrine qui affirme que « *la licence obligatoire pourrait être restreinte à une zone déterminée* »¹¹⁶³. Cette situation est comparable à celle de l'OAPI. Le breveté est ménagé et pourrait exploiter son invention ultérieurement dans les autres États même en cas de licence d'office. Les importateurs parallèles ne pourront plus invoquer un épuisement régional pour opérer des actes de commercialisation appartenant uniquement au breveté sur d'autres territoires de l'OAPI. On aboutit ainsi à un résultat paradoxal par rapport au mode initial d'épuisement.

¹¹⁵⁸ D. GERVAIS & I. SCMITZ, *L'Accord ADPIC*, *op. cit.*, p. 216.

¹¹⁵⁹ N. F. LOUM-NEESER, *Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA*, Thèse soutenue publiquement le 25 septembre 2012, Université de Strasbourg, p. 173.

¹¹⁶⁰ F. POLLAUD DULIAN, *Propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 660. Ces licences obéissent à des conditions très restrictives.

¹¹⁶¹ Un auteur estime : « *Considérée, à l'origine, comme un instrument de politique protectionniste, sur un plan strictement économique, la licence obligatoire tend à devenir le moyen technique par lequel se réalise un protectionnisme supérieur, de nature essentiellement sociale* ». Cf. J.-M. SALAMOLARD, *op. cit.*, p. 282.

¹¹⁶² Articles 46 à 57 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé.

¹¹⁶³ M. SABATIER, « Mesures autoritaires sur les brevets d'invention », J.-Cl. Brevets fasc. 4780, n° 71.

C'est un obstacle majeur qui bride l'esprit de l'épuisement régional du brevet d'invention. Il est vrai qu'une licence d'office est un acte d'autorité publique et que selon le principe de territorialité, il ne peut y avoir une linéarité enchevêtrant ces actes comme devant s'imposer aux ordres des uns et des autres. Les ordres juridiques étant différents, les actes de puissance publique doivent également être autonomes d'un ordre juridique à l'autre. La conséquence est qu'il est constitué un obstacle juridique qui appauvrit la possibilité d'utiliser à bon escient l'ouverture de la Décision du 30 août 2003 relative à l'accès aux médicaments. On en revient plutôt à une conception restrictive de l'épuisement des droits campée sur la position du consentement des titulaires. Il faut ajouter à cela le fait que l'article 47 de l'Accord de Bangui relève que « *le consentement du titulaire* »¹¹⁶⁴ est incontournable pour les actes qui se font sur la licence non volontaire comme sur la licence d'office. Dès lors, pour pouvoir bénéficier de la flexibilité de la décision du 30 août, chaque pays de l'OAPI devrait faire une demande en ce qui concerne la licence d'office pour raison de santé publique.

Enfin, objectivement, les pays africains n'ont pas encore atteint un seuil de développement¹¹⁶⁵ leur permettant réellement de mettre en œuvre de manière efficace de telles procédures. C'est la raison pour laquelle les sanctions de l'obligation d'exploiter doivent être, dans l'ensemble, largement relativisées. Elles ne doivent pas ainsi être perçues comme « *une sorte de panacée ou une solution miracle aux problèmes de l'utilisation abusive des brevets* »¹¹⁶⁶. En sus, elles sont devenues de moins en moins opérationnelles pour les pays de l'OAPI du fait de la considération de l'importation comme une exploitation exclusive du brevet.

408. Épuisement, une théorie transparente. Cette donne révèle la problématique de l'épuisement des droits dans l'espace OAPI. Elle est transparente lorsqu'il y a des mesures intéressant les enjeux capitaux de l'existence quotidienne ou de la survie des populations africaines. La règle de droit ne cerne pas toujours les intérêts en jeu et la technique juridique en porte des stigmates. Il faut reconnaître que les conditions restrictives auxquelles obéissent les conditions d'accès aux flexibilités posées dans le cadre de la Décision de DOHA n'empêchent pas une libre circulation des génériques, mais que c'est l'Accord de Bangui qui pose lui-même cet

¹¹⁶⁴ Article 51. 1 : « *Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire du brevet, donner à un tiers l'autorisation d'accomplir les actes qu'il est autorisé à accomplir en vertu de la licence non volontaire* ».

¹¹⁶⁵ A. GOUTAL, « Légitimité de la propriété intellectuelle. Perspective internationale », in *La propriété intellectuelle en question. Regards croisés*, Coll. IRPI, n° 27, pp. 27-35.

¹¹⁶⁶ M. HIANCE et Y. PLASSERAUD, *op. cit.*, p. 232.

obstacle. Les communautés économiques de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'Afrique occidentale (UEMOA) en tant qu'organisation représentant tous les États membres peuvent être considérées comme une seule entité. La demande faite par un de leurs États membres devrait se répercuter sur tous les autres. S'il est vrai que ce sont bien les États en tant qu'autorité publique qui prennent des mesures pour des licences d'office en matière de santé publique¹¹⁶⁷, l'ampleur des barrières a considérablement diminué. Il n'y a plus d'obstacle juridique majeur à l'adoption des mesures limitant l'exploitation du brevet même pour satisfaire l'intérêt général des populations¹¹⁶⁸ en droit international. Néanmoins, le réalisme commande que l'efficacité d'une telle mesure soit très réduite¹¹⁶⁹ à cause des besoins nationaux de chaque État membre. Ce qui veut dire que le « *consommateur des soins* »¹¹⁷⁰ n'a qu'une influence mesurée sur la circulation des médicaments à travers l'épuisement. Leur relation est neutre.

409. « Aggiornamento ». L'OAPI doit modifier les textes relatifs aux licences obligatoires pour être à jour avec la Décision du 30 août 2003. Cette dernière admet désormais que cette licence soit utilisée pour l'approvisionnement du marché du pays qui l'a octroyé. Ceci suppose que les effets extraterritoriaux de ces licences ne seront diminués réellement qu'à l'intérieur de l'espace régional de l'OAPI. L'épuisement n'est pas impossible, si la volonté politique accompagne le désir de rendre plus efficaces les licences obligatoires. L'OAPI a le devoir de faire son « *aggiornamento* » en levant cet obstacle dans la prochaine révision de l'Accord et en facilitant les procédures d'octroi de ces licences. Pour ce faire, elle se trouve dans l'urgence de procéder à la modification des articles 48 §2 d) et 49 §4 a) de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé. Il se pose le problème de savoir si l'OAPI ne peut pas prendre une décision radicale en ce qui concerne les licences obligatoires qui doivent être adaptées à la situation économique des pays en développement. Le droit de l'OAPI doit désormais envisager sinon une suppression de la rémunération des titulaires en cas de licence obligatoire au moins une substantielle réduction de cette rémunération¹¹⁷¹. Il doit aussi autoriser la possibilité d'accorder de telles licences aux firmes

¹¹⁶⁷ Il faut aussi noter que l'absence de volonté politique des États à mettre en œuvre les licences d'office. En France, la disposition de l'article L.613.16 du Code de la Propriété intellectuelle n'a jamais été appliquée. R. KIMINOU n'a pas manqué de souligner qu'elle est une hypothèse d'école, car ces dispositions n'ont jamais été mises œuvre dans l'espace OAPI : « *De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI* », préc., p. 27.

¹¹⁶⁸ N. F. LOUM-NEESER, *Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA*, Thèse soutenue publiquement le 25 septembre 2012, Université de Strasbourg.

¹¹⁶⁹ J. AZEMA & J.-C. GALLOUX, *Chroniques, RTD Com*, 2007, I, p. 52.

¹¹⁷⁰ A. LAUDE, « Le consommateur des soins », *D. aff.*, 6 juil. 2000, chr., p. 415.

¹¹⁷¹ P. ARHEL, « Propriété intellectuelle et droit de la concurrence : réflexions des autorités indiennes sur le recours à la licence obligatoire », *Propr. Ind.*, déc. 2010, étude 17 : l'auteur estime qu'il n'y a pas de jurisprudence en droit international sur la suppression de la rémunération.

étrangères capable d'approvisionner les marchés nationaux. Il en va de la crédibilité et de l'adéquation des droits de propriété industrielle à l'environnement socio-économiques des pays membres.

410. L'obligation d'exploiter, principe constitutif et déterminant en droit des brevets, dont le défaut est sanctionné par la licence obligatoire pour éviter les abus, fait l'objet d'une approche totalement différente en droit des marques dont il faut à présent déterminer la relation avec l'abus.

II. Les marques et l'abus de domination : une relation contrastée

411. Attractivité et position de force. La force d'attractivité d'une marque peut vite lui conférer une position capitale entraînant des abus. Tout comme en droit des brevets, ces abus de monopole sont prévenus par le droit des marques lui-même à travers des règles fondamentales qui libèrent l'utilisation du signe dans des conditions d'une concurrence non faussée. Pour éviter un abus de position dominante, le droit de concurrence peut se retrouver en amont de la marque avec l'impossibilité de la coexistence de deux mêmes signes sur les mêmes produits (A). L'obligation d'exploiter est importante, car elle contraint le propriétaire de la marque à faire usage du signe après son enregistrement (B).

A. Une limitation « ab initio » de la marque

412. Le droit de marque est régulé à l'amont¹¹⁷². La distinctivité s'ajoute au principe de spécialité¹¹⁷³ pour traduire une exigence de libre concurrence en éradiquant la possibilité de l'existence de plusieurs marques identiques ou similaires sur le plan national.

Dans ces cas, on ne peut que faire le constat de la complexité de la finalité de la protection des marques¹¹⁷⁴. En Europe, la Cour de justice a donné une forte considération à la fonction de

¹¹⁷² Ce qui n'empêche pas les grandes marques d'avoir « plus qu'un positionnement ou une position dominante dans le marché » : J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise. Créer et développer des marques fortes*, Éditions d'Organisation, 2007, p. 39.

¹¹⁷³ A. BOUVEL estime que : « En application du principe de spécialité, la réservation d'un élément ou d'un groupe d'éléments à titre de signe distinctif est nécessairement limitée à la désignation d'un ou de plusieurs produits, services ou activités déterminés ». Ce principe circonscrit l'étendue de la réservation de l'exploitant d'un signe : *op. cit.*, p. 85.

garantie d'identité d'origine depuis l'arrêt Terrapin¹¹⁷⁵ supplantant celle de la théorie d'origine commune. Un tel choix ne manquera pas d'agir sur l'importance de l'exclusion des tiers dans l'usage des marques et sur le risque de confusion dans la libre concurrence au plan régional. Dans sa relation avec le droit de la concurrence, et notamment l'abus de position dominante, il faut apprécier le caractère distinctif de la marque (1) avant de mettre en exergue le principe fondamental de la spécialité (2).

1. La fonction de distinctivité de la marque et la traçabilité des produits

413. Caractère distinctif. La fonction de distinctivité de la marque est importante pour que la marque puisse jouer pleinement son rôle de police de la concurrence. Selon l'article 3 a) de l'annexe III de l'accord de Bangui, une marque ne peut être enregistrée si elle « *est dépourvue de caractère distinctif* ». Autrement dit, en amont de la validité même de la marque, il y a la concurrence qui interdit, sur la base de la distinctivité, les marques descriptives et les marques génériques.

D'une part, concernant les marques descriptives, l'Accord de Bangui révisé interdit de choisir une marque composée exclusivement de signes ou de dénominations « *pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou de service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service* ». Ce sont des signes qui doivent rester à la disposition de tous les opérateurs du marché¹¹⁷⁶. Dans cette optique, la Cour de justice a eu à rappeler que la prohibition des marques descriptives s'inscrit dans la poursuite d'un « *but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous* »¹¹⁷⁷.

¹¹⁷⁴ H. ULLRICH estime que c'est cette complexité « *qui devrait permettre une appréciation différenciée de l'étendue de la protection qu'il faut accorder aux marque nationales, lorsqu'elles entrent en conflit avec d'autres principes, car elles varient selon les circonstances* » : « La libre circulation des marchandises et droit des marques », préc., p. 425.

¹¹⁷⁵ CJCE 22 juin 1976 aff. 119/75, Rec. 1976, arrêt Terrapin, p. 1039.

¹¹⁷⁶ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 1431 ;

¹¹⁷⁷ CJCE, 4 mai 1999, fof. Jointes C-108/97 et 109/97, Windsurfing Chiemsee, Rec. I-2779, pt 25 ; RTDE 2004, p. 126, G. BONET.

D'autre part, si l'usage du signe exige une relation¹¹⁷⁸ classique avec le produit, car n'étant protégé qu'à travers cette relation, c'est que la distinctivité suppose également la « *traçabilité juridique* »¹¹⁷⁹ du signe dans sa fonction de garantie de qualité et de provenance. Le consommateur associe la marque à une image de telle façon que se crée un « *couple consommateur-marque* »¹¹⁸⁰ même si la garantie reste de loin relative¹¹⁸¹ à l'idée que le consommateur pourrait s'en faire. En effet, en bonne logique, la marque dans sa finalité juridique « *ne garantit pas de manière certaine la qualité du produit qui ne vaut que par sa réputation et la publicité qui l'entoure* »¹¹⁸². On ne peut alors manquer de dire que la visée promotionnelle l'emporte largement sur la fonction informative¹¹⁸³ de la marque. C'est la raison pour laquelle les « *fonctions mystérieuses* »¹¹⁸⁴, dont celle de la publicité¹¹⁸⁵, même si elles sont niées juridiquement demeurent incontournables dans toute approche objective de la marque.

La fonction de distinctivité exclut l'usage de la même marque par plusieurs titulaires. Le principe de spécialité vient corroborer cette mission.

2. Le principe de spécialité et l'exception de l'épuisement

414. La garantie de la liberté du commerce et de l'industrie : une protection relative. La réservation du signe est spéciale et ne s'étend pas au-delà des produits ou services désignés lors de l'enregistrement de la marque. Selon l'article 7. 1)¹¹⁸⁶ de l'Accord de Bangui révisé,

¹¹⁷⁸ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 564 : « ... la fonction de désignation de l'origine ».

¹¹⁷⁹ A. ABELLO, *op. cit.*, p. 105 : « le consommateur sait ainsi d'où proviennent les produits ou services qu'il acquiert ».

¹¹⁸⁰ P. NUSS, « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst, op. cit.*, p. 363.

¹¹⁸¹ « Il est vrai que la marque part d'un produit, mais la marque n'est pas le produit. La marque est le sens du produit » : J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les Éditions d'organisation, 1991, p. 133.

¹¹⁸² J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, *Droit de la consommation*, Dalloz, 2000, n° 60.

¹¹⁸³ J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise, op.cit.*, p. 15 et 133.

¹¹⁸⁴ L. MARINO, « L'affaire L'Oréal : le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme », *JCP G* 2009 n° 31, p. 180.

¹¹⁸⁵ On sait toutes les controverses suscitées par les arrêts de la CJUE surtout après l'affaire L'Oréal/Bellure. Il faut rappeler que pour certains auteurs comme P. MATHELY, une fonction publicitaire ne correspond pas au principe juridique qui gouverne le droit sur la marque. Il insiste plutôt sur le mot utilité, « *utilité, doublée dans certains cas d'une fonction attractive* » : P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, JNA, 1984. Pour d'autres auteurs, la publicité est nécessairement associée à la marque et d'une fonction complémentaire au départ, elle est devenue une fonction essentielle, car « *la marque n'existe que si elle communique* » : J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise, op. cit.*, p. 61.

¹¹⁸⁶ En droit français : « *L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou service qu'il a désignés* » : art. 713-1 CPI.

« l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée... ». Les tiers peuvent choisir des signes identiques à celui d'un titulaire de marque pour désigner d'autres produits ou services qui ne sont ni identiques ni similaires à une marque antérieure protégée¹¹⁸⁷.

La conséquence en est que la protection de la marque n'est pas absolue. Elle est essentiellement limitée aux produits ou services désignés lors de l'enregistrement. Ce principe « *garantit ainsi un équilibre entre le droit exclusif et la liberté de commerce et de l'industrie puisque, au-delà des besoins de protection du titulaire, il n'y a plus de restriction à la liberté* »¹¹⁸⁸. Le principe de spécialité participe donc de la mise en œuvre de la liberté de commerce¹¹⁸⁹ et de la libre concurrence. Le professeur POLLAUD-DULIAN traduit bien cette limitation de la marque en affirmant : « *hors de la spécialité, il n'y a pas de contrefaçon, car le droit exclusif s'arrête aux frontières de la spécialité* »¹¹⁹⁰.

Par ailleurs, un droit absolu n'a jamais signifié que le propriétaire est libre de faire tout ce qu'il veut de son bien ou sur son propre fonds¹¹⁹¹. En effet, « *si absolu est entendu comme "sans limite", "sans restriction aucune", cette prétention folle – cette vanité – est, en droit positif, une illusion dérisoire* »¹¹⁹². Il n'en est guère autrement en droit des marques. L'exigence de la concurrence pose des limites aux prérogatives du titulaire.

415. Épuisement et spécialité. En réalité, l'épuisement des droits du titulaire de la marque est une des exceptions au principe de spécialité. En effet, par l'épuisement, le signe bien que couvert par le droit de marque, est laissé à la libre disposition des tiers acquéreurs qui pourront désormais

¹¹⁸⁷ Article 8 d) et article 9 de l'annexe III.

¹¹⁸⁸ C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle*, op. cit., p. 280. J. AZEMA & J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 1441 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle*, op.cit., n° 1298 : « *Dans le cadre concurrentiel, le droit de propriété est bien absolu. En revanche, le titulaire ne peut prétendre monopoliser l'utilisation du signe dans d'autres secteurs d'activité* », p. 713.

¹¹⁸⁹ La liberté de commerce impose certaines restrictions au titulaire des droits de marques. Il apparaît ainsi que même dans sa spécialité, le droit sur la marque comporte des limites dues aux exigences de la libre concurrence. L'exclusion des tiers de l'usage de la marque y devient transparente. On peut relever tout d'abord et naturellement l'épuisement des droits, ensuite l'utilisation antérieure à la marque d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne et enfin la pratique de la marque d'appel dans la publicité comparative. V. surtout les exceptions au principe de spécialité : A. BOUVEL, *Principe de spécialité de signes distinctifs*, Litec, IRPI, 2004, n° 271-286.

¹¹⁹⁰ F. POLLAUD DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 1629, p. 946.

¹¹⁹¹ Arrêt Clément-Bayard : « *L'installation sur un terrain d'un dispositif ne présentant pour son propriétaire aucune utilité et n'ayant d'autre but que de nuire à autrui constitue un abus de droit de propriété* », Req. 3 août 1915, DP 1917. I. 79 ; GAJC, op. cit., n° 62.

¹¹⁹² G. CORNU, *Droit civil, introduction, les personnes, les biens*, 10^e édition, 2001, n° 1032.

en faire usage sans pour autant être poursuivi de contrefaçon. Or, par le principe de spécialité, le titulaire a un droit exclusif sur l'usage dans le commerce du signe. La théorie de l'épuisement permet donc de contredire cette règle en affectant l'usage du signe à des tiers sans que le titulaire puisse intervenir alors qu'il jouit d'un droit exclusif sur la marque. L'intérêt des acquéreurs a le primat sur le droit de propriété du signe, mais ils ne sont pas propriétaires du signe. Cela démontre en conséquence la « *relativité* »¹¹⁹³ de la propriété de la marque et c'est ce que traduit le principe de spécialité.

416. Le principe de spécialité conjugué avec la fonction de distinctivité justifie l'importance de l'inadmissibilité de la même marque pour un même produit par des titulaires différents sur le plan national. Cette inadmissibilité pose ainsi le problème séculaire de l'interdiction de l'exploitation des signes identiques par des titulaires identiques dans les mêmes domaines. L'importance de l'inadmissibilité de plusieurs marques identiques fait écho aussi à l'obligation d'exploiter en ce qui concerne la position dominante.

B. L'érosion de l'obligation d'exploiter

417. D'abord, il faut relever que l'exploitation de la marque résulte de la nature même du signe. Sa raison d'être est son exploitation économique¹¹⁹⁴. Le droit de la marque est sous le sceau de la patrimonialité. Ainsi, le droit des marques ne porte pas sur le signe choisi, pris en lui-même : « *il couvre le signe dans sa relation aux produits ou services que l'on entend désigner au moyen de ce signe* »¹¹⁹⁵. Or la marque ne se réalise que par l'usage qui en est fait. Une marque non exploitée n'exerce pas la fonction qui est la sienne ; par conséquent, elle cesse, en vérité, d'être une marque, au sens juridique et économique.

Le législateur de l'OAPI de 1977 subordonnait le renouvellement de l'enregistrement à l'exploitation de la marque¹¹⁹⁶. Cependant, cette subordination à l'obligation d'exploiter a été

¹¹⁹³ J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 36, p. 47.

¹¹⁹⁴ Y. BASIRE, « La fonction patrimoniale de la marque », *Légicom* n° 44, 2010/I, p.17.

¹¹⁹⁵ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n° 1426 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle, op.cit.*, n° 1298. Voir également Y. BASIRE, « La fonction patrimoniale de la marque », préc. : « *Telle est la vocation de la marque : identifier les produits ou des services afin de pouvoir les distinguer de ceux des concurrents. Il s'agit de la fonction essentielle de la marque sans laquelle les autres fonctions, économique, juridique ou même sociale ne pourraient exister. Ces fonctions ne seraient que des fonctions déduites* », p. 25.

¹¹⁹⁶ Ancien article 19 : « *Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l'article 16 que s'il prouve qu'il utilise la marque sur le territoire national de l'un des États membres ou qu'il fait utiliser ladite marque en vertu d'une cession de licence, cette preuve devant porter sur chacune des classes indiquées de l'enregistrement* ».

abandonnée¹¹⁹⁷ dans l'Accord de Bangui de 1999. Le législateur semble permettre la non-exploitation des marques dans l'espace OAPI. Il porte une entorse grave à la concurrence, car cette disposition est loin de constituer un archaïsme. En ce sens, il ne faut guère oublier que les droits sur les signes distinctifs ont pour objet de « *créer au profit de leur titulaire une exclusivité dans l'emploi du signe* »¹¹⁹⁸. L'emploi du signe suppose obligatoirement l'exploitation. À cela s'ajoute la lutte contre le dépôt des marques non utilisées qui engorgent les registres, d'où le renouvellement considéré comme une police de registre¹¹⁹⁹. L'érosion de l'obligation d'exploiter constitue une entrave à l'expression de la fonction du signe en tant que marque en droit OAPI.

418. Ensuite, l'obligation d'exploitation relève de l'idée que le signe ne doit pas être monopolisé pour nuire au commerce¹²⁰⁰. Son défaut entraîne une sanction : la déchéance. Cette sanction de l'inexploitation de la marque par la déchéance ne s'applique qu'en l'absence de justes motifs après le délai de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par tout intéressé. Si elle est obtenue, la déchéance peut être totale (absolue) ou partielle selon que le défaut d'exploitation concerne la totalité des produits et services visés dans l'enregistrement ou une partie seulement, conformément au principe de spécialité limitant l'étendue de la protection des droits sur la marque.

419. Enfin, la déchéance s'applique à des marques distinctives qui sont devenues, à un certain moment, usuelles¹²⁰¹ ou trompeuses¹²⁰² du fait même de leur titulaire. Ainsi en est-il des marques dont « *la désignation est devenue usuelle dans le commerce du produit ou du service* »¹²⁰³ par le

¹¹⁹⁷ R. KIMINOU évoque une « *érosion de l'obligation d'exploiter* » : R. KIMINOU, « La révision du droit des marques de l'OAPI », préc., p. 43.

¹¹⁹⁸ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *op. cit.*, n° 458.

¹¹⁹⁹ Y. REBOUL, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 (article L. 714-5 du CPI) », *Ecrits en hommage à J. FOYER*, p. 277-289.

¹²⁰⁰ CJCE, arrêt Ansul, pt 37 : « *La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d'être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d'autres entreprises* ».

¹²⁰¹ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 1416 et 1427, p. 780 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 1349.

¹²⁰² L'absence de lien entre la marque et le produit a pour limite l'article L. 714-6 b) du CPI : « *la marque doit demeurer un instrument loyal d'information du consommateur, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque, qui en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation ce celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive* » (C.A. Paris, 4^e ch. A, 15 décembre 2004, Juris-Data n° 2004-258939, à propos de la marque *Inès de la Fressange*)

¹²⁰³ M.-A. PEROT-MOREL, « La dégénérescence de la marque par excès de notoriété », *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, p. 49 ; J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 1441 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 1349. CA Paris 31 octobre 2007, D. 2008, p. 898, obs. M. VIGNAUD. V. aussi l'important article du professeur Y. REBOUL, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 (article L. 714-5 du CPI) », *Ecrits en hommage à J. FOYER*, p. 277-289.

fait de leur propriétaire. Selon Mme Camille MARÉCHAL, « *cette condition reflète... un équilibre entre les intérêts du titulaire du droit exclusif et ceux de ses concurrents liés à une disponibilité des signes* »¹²⁰⁴. L'exploitation de la marque qui a perdu sa distinctivité du fait qu'elle est devenue nécessaire ou générique par le fait du titulaire est un abus qui est donc sanctionné par la déchéance.

Le Professeur Yves REBOUL qui a objectivement analysé la déchéance de la marque remarque que le droit de marque est porté par des exigences contradictoires en tant que la marque est perçue autant comme « *un droit de propriété que comme un droit d'usage* »¹²⁰⁵. À partir du moment où le défaut d'exploitation est sanctionné par la déchéance, l'usage apparaît indubitablement comme ayant le primat sur la propriété.

420. Relation contrastée. La relation entre l'épuisement et la position dominante est plutôt contrastée étant donné que l'épuisement limite le monopole conféré par le droit de la propriété industrielle et que la présence d'un abus de monopole y est plutôt diffuse.

Paragraphe II : Régulation de l'épuisement dans les zones de libre-échange : une approche restrictive

Si la concurrence met en exergue l'intérêt des consommateurs, elle ne peut être effective qu'à certaines conditions pour constituer un frein au monopole du droit de propriété industrielle. L'absence des conditions de légitimité aurait pu donner au législateur OAPI l'idée géniale de la compensation avec un épuisement international. La mise en berne de ce défaut de légitimité entraîne indubitablement une approche restrictive de l'épuisement des droits malgré l'existence des zones de libre-échanges (I). À cette évidence séculaire, s'ajoute l'exigüité du marché africain (II).

¹²⁰⁴ C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle*, op. cit., p. 276. V. aussi A. BOUVEL, *Principe de spécialité de signes distinctifs*, Litec, IRPI, 2004, n° 271-286.

¹²⁰⁵ Y. REBOUL, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 (article L. 714-5 du CPI) », op. cit., p. 279 : « *L'influence du droit communautaire se traduit par un nouveau type de rapport entre le droit de marque – droit de propriété incorporelle né de la formalité de la demande d'enregistrement – et l'usage du signe, ainsi réservé : force est de constater qu'il s'effectue au profit de ce dernier – au détriment du premier, le droit privatif* ».

I. La mise en berne du défaut des conditions de légitimité des droits de propriété industrielle

421. Une logique déconnectée de la réalité. De nombreux obstacles de fait persistent et continuent d'empêcher une mise en œuvre efficace des mesures d'intérêt général en droit des pays de l'OAPI. En fait, des auteurs pensent qu'ils sont liés aux obstacles de droit du fait de la condition de ces pays encore « en développement ». C'est la question posée par la légitimité des droits de propriété industrielle dans de tels pays. Un éminent auteur¹²⁰⁶ a émis l'idée qu'un système de propriété intellectuelle n'est légitime que s'il est bénéfique pour la société dans laquelle il est en vigueur, parce que la propriété intellectuelle n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen de développer l'économie, la culture et finalement le bien-être de la société. Et il n'est bénéfique qu'à certaines conditions – qui sont en général remplies dans certains pays riches et ne le sont qu'imparfaitement dans les autres (PED). Pour que la propriété intellectuelle joue le rôle de moteur de croissance, il faut que trois conditions soient réunies, correspondant à une triple capacité : capacité scientifique¹²⁰⁷, capacité industrielle¹²⁰⁸, capacité économique¹²⁰⁹. Selon le professeur GOUTAL, « *tant que ces trois conditions ne sont pas remplies, la propriété intellectuelle ne joue pas dans le sens du développement, bien au contraire : elle œuvre dans le sens de la dépendance technologique et culturelle. Ce qui veut dire qu'à chaque degré de développement correspond un certain niveau de propriété intellectuelle* »¹²¹⁰. Toute fonction sociale ne peut se dégager que par l'entremise de l'importance économique du droit de propriété industrielle. L'analyse de la situation des pays de l'OAPI conduit à faire une remarque simple et pertinente : ces pays n'ont pas la triple capacité scientifique, industrielle et économique pour élever autant la protection des droits de propriété industrielle¹²¹¹. La logique juridique est

¹²⁰⁶ Voir B. REMICHE, « Révolution technologique, mondialisation et droit des brevets », RIDE, I, 2002, pp. 83-124. Selon le professeur J. GOUTAL, c'est seule « *l'opportunité sociale qui détermine la légitimité* » de la propriété industrielle.

¹²⁰⁷ La capacité scientifique s'entend de la mise en place effective d'un certain nombre de laboratoires, de chercheurs, de doctorants, d'ingénieurs, de créateurs susceptibles « d'absorber » l'apport de connaissance résultant du système des brevets ou du droit d'auteur.

¹²⁰⁸ C'est par la capacité industrielle que le pays peut arriver à produire les objets protégés par la propriété intellectuelle : des usines ou des ateliers capables de fabriquer les produits brevetés, des maisons d'éditions pour publier, diffuser des ouvrages.

¹²⁰⁹ Il est question ici de l'exigence d'un marché solvable avec des consommateurs et des professionnels ayant les moyens d'acheter ces produits protégés.

¹²¹⁰ J. GOUTAL, « Perspectives internationales », in *La propriété intellectuelle en questions*, op. cit., p. 34.

¹²¹¹ La remarque de Jean FOYER et Michel VIVANT est cinglante : « *les pays en développement n'ont pas grand-chose à faire protéger* », in *Droit des brevets*, op. cit., p. 35.

déconnectée de la logique sociale qui est le fondement de la propriété industrielle. Cette disjonction est préjudiciable à la légitimité de la propriété industrielle. Les cris d'orfraie de la société civile en Afrique s'apparentent du coup, sans aucune caricature, à une forme d'impuissance et de désespoir, tant l'exercice des droits est négativement affecté par la réalité dont les torsions ne contribuent guère à masquer l'impertinence. Il infère que si l'on s'en tient aux limites légales¹²¹² telles que les licences obligatoires, les pays de l'OAPI sont pratiquement dans l'impossibilité d'assumer la mise en œuvre efficace des mesures qui servent l'intérêt général. En effet, ils n'ont pas cette triple capacité pour relever le défi juridique des textes adoptés. N'eussent été les tempéraments de la décision de DOHA du 30 août 2003 ouvrant la possibilité d'importation des produits pharmaceutiques en cas de licence obligatoire, la paralysie aurait été totale. Encore que jusqu'alors, les conditions posées apparaissent toujours inaccessibles pour les pays les moins avancés que sont la majorité des pays de l'OAPI. L'épuisement des droits en porte les stigmates. De toute manière, il ne peut servir, lui seul, à renverser la vapeur. Le législateur OAPI a privilégié l'option d'un droit en construction en mettant en berne le défaut de légitimité ignoré dans le choix du mode d'épuisement.

Cette impasse procédurale appelle une urgence qui est celle que le brevet serve de canal d'information et de formation aux ingénieurs africains. L'insoutenable énigme de brevets exotiques constitue l'arête essentielle qui brise la légitimité sociale et juridique du brevet. Tant que l'ingénieur africain sera dépourvu de moyens et tant que les États ne consentiront au sacrifice nécessaire pour l'avancement de la technologie à travers la formation et l'éducation, la propriété industrielle fera figure de parent pauvre et la culture y afférente sera une coquille vide. Ce défi ne pourra être relevé sans des investissements intellectuels massifs. En l'absence d'une telle orientation, le droit de la propriété industrielle échouera dans « *mission d'ordonnancement* »¹²¹³ de la vie sociale. Cependant, il ne faut pas rester sur cette note négative, car l'Afrique est un continent qui innove à sa manière¹²¹⁴. Elle est, certes, en retard sur le triple plan évoqué, mais il n'y a pas lieu de désespérer.

¹²¹² Il ne faut pas oublier les autres limites que constituent l'expérimentation, les recherches ou encore l'exception Bolar : infra n° 482 et s.

¹²¹³ J. DABIN, « La définition du droit », in *Mélanges en l'honneur de P. Roubier, op. cit.* : L'auteur estime que le droit est purement casuistique.

¹²¹⁴ De nombreuses inventions locales ont été exposées lors de la Foire internationale de Lomé : machine à faire du fufu, machine à dépiquer

Toutefois, il y a un lien inextricable entre la légitimité et le libre commerce des produits protégés comme le montre l'exemple européen où « *quatre-vingt pour cent des produits circulant dans l'Union européenne sont protégés par des droits de propriété intellectuelle* »¹²¹⁵. La libre circulation dépendrait donc aussi de la capacité de productivité et de la solvabilité des marchés.

II. L'obstacle de l'exiguïté du marché régional

422. Dans le possible élargissement des droits de propriété industrielle sur toutes les zones de libre-échange, l'un des points négatifs reste l'exiguïté du marché caractérisé par une faible productivité des entreprises (A) et l'absence de facilitation du commerce (B).

A. La faible productivité

423. C'est la conséquence du défaut de légitimité. En droit OAPI, malgré l'existence effective de ces deux zones de libre-échange, il est difficile de faire valoir un quelconque dogmatisme concurrentiel qui contrarie véritablement le monopole des titulaires de droit de propriété industrielle. Le droit de la concurrence n'a pas encore revêtu cet aspect mythique du fait de sa jeunesse. Il n'en demeure pas moins que la libre circulation se trouve régulée. L'exemple des importations parallèles convainc que tous les accords qui visent à contrevenir à l'épuisement des droits seront sanctionnés en vertu du droit de la concurrence. Mais cette sanction devient elle-même très relative du fait de la suppression du contrôle des licences par l'Accord de Bangui révisé¹²¹⁶. Il en est ainsi à cause l'exiguïté du marché sur lequel évoluent trop peu de concurrents. Les systèmes de distribution sont très concentrés ; la plupart du temps, il n'y a qu'une poignée de gros importateurs exclusifs qui distribuent les produits dans tout le pays¹²¹⁷. Cela exclut *a priori* toute véritable concurrence et favorise le maintien des prix monopolistiques sur un marché exigu¹²¹⁸ et quadrillé à l'avance. Les produits protégés, qui ne sont la plupart du temps

¹²¹⁵ G. BONET, « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle » in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, préc., p. 89.

¹²¹⁶ En même temps, les licences territoriales qui seront régulièrement mises application se trouveront privés d'efficacité quant à la mise en œuvre de l'épuisement, car la mise dans le commerce en dehors du territoire pour lequel la licence aura été concédée ne pourra épuiser le droit de propriété intellectuelle du titulaire. En ce sens, Paris, 29 octobre 1992, PIBD 1993, 538-III-132 : le licencié qui viole le territoire et la durée de la licence ne met pas dans le commerce les produits avec l'accord du titulaire.

¹²¹⁷ K. MASKUS, *Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implications for competitions and Prices in Developing Countries. Final reports to World International Property*, avril 2011.

¹²¹⁸ R. KIMINOU, « *De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI* », préc., p. 28.

qu'importés, ne constituent pas une part importante des marchandises en circulation dans l'espace OAPI.

Même, l'admission d'une extension régionale du mode d'épuisement de la marque est mise partiellement en échec par l'exiguïté des marchés régionaux. Il n'y a pas encore ce phénomène de très grands producteurs capables de couvrir tous les marchés nationaux et susciter l'intérêt des importations parallèles entre les divers pays de la sous-région¹²¹⁹. Il pourrait en résulter un quasi-échec de la libre circulation si par les licences les titulaires arrivent à compartimenter les marchés régionaux à cause de la faible productivité des entreprises. L'épuisement est donc entravé par l'absence de facilitation du commerce.

B. L'absence de facilitation du commerce

424. Importation de l'extérieur et faiblesse du flux des produits entre pays africains. En Afrique, le secteur de petites et moyennes entreprises connaît un remarquable essor¹²²⁰. Mais il n'y a pas encore de véritables industries. Pour preuve, tous les pays de l'OAPI sont moins avancés à l'exception de deux. Le système est encore tourné vers les importations. La sous-région est aussi frappée d'un handicap certain qui est l'absence de facilitation du commerce. Malgré les externalités de voisinage dues à l'existence des zones de libre – échange qui développent des infrastructures utiles au commerce transfrontalier, il subsiste encore quelques obstacles majeurs comme les procédures aux frontières qui sont trop longues, l'insuffisance des infrastructures routières, l'inefficacité des accords de facilitation du commerce et des services de transport. Les coûts du commerce en pâtissent littéralement. Il faut aussi que les actes riment avec le discours. Le continent, dans son ensemble, doit surpasser « *la schizophrénie du discours politique* » afin « *de remettre en harmonie l'incantatoire et le décisive, le verbe et l'action* »¹²²¹. L'UEMOA et la CEMAC sont sur cette voie. L'existence de ces deux zones de libre circulation renferme toutes les promesses futures de l'éclosion d'une jurisprudence positive sur l'épuisement des droits. Elles

¹²¹⁹ À la différence de l'Europe ou des États-Unis, peu de produits protégés circulent dans les zones de libre – échange de la CEMAC et de l'UEMOA.

¹²²⁰ B. BALKENHOL & C. LECOINTRE, *Les banques et les petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest. Problèmes de financement*, Publications du Bureau international du travail (BIT), 1996, p. 7. V. également « Dossier spécial Le Carrefour des PME » où on lit que « *les petites et moyennes entreprises ivoirienne évoluent désormais dans un environnement beaucoup plus favorable à l'épanouissement de leurs activités... ce qui est l'essence même de l'entreprise : créer de la valeur et des emplois, participer au développement économique du pays et s'ouvrir... à de nouvelles opportunités en Afrique de l'ouest* » : « Les PME ivoiriennes au cœur de l'émergence », *Jeune Afrique*, n° 2740, du 27 juillet 2013, pp I-XI.

¹²²¹ P. MEYER, « La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO », préc., p. 288.

constituent, en effet, une « *option convaincante* »¹²²² au plan régional pour faire advenir un droit de concurrence efficace qui affecterait sans aucun doute la circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle dans la sous-région. Tôt ou tard, elles auront à jouer pleinement leur rôle comme étant « *un moyen d'épanouissement du marché* »¹²²³ des produits incorporant les droits de propriété intellectuelle.

¹²²² A. HEINEMANN, « La nécessité d'un droit mondial de la concurrence », *RIDE* 2004, pp. 294-322 [320].

¹²²³ N. BINCTIN, *op. cit.*, n° 1128, p. 788.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

425. Mutisme de la concurrence. Dans ce chapitre, il a été mis en relief l'existence des zones de libre-échange qui est une donnée remarquable pour la possibilité d'une extension judicieuse du domaine de l'épuisement du droit de marque. Le territoire de l'importation ne sera plus le même que lors de l'épuisement interne pour le droit des marques. Ce territoire de l'importation s'élargira sans distendre les liens communautaires entre les États appartenant à la même zone de libre-échange, sans anéantir la fonction de garantie de provenance de la marque qui doit permettre au consommateur de distinguer les produits. L'inexistence de grandes industries ou entreprises de productions réduit sensiblement les possibilités de mise en œuvre de la théorie de l'épuisement. Elle ne découlerait alors que des actes de dessaisissement matériel des produits à partir de la vente.

Le droit de la concurrence contribue à ce que les droits de propriété intellectuelle soient exercés conformément à la finalité déterminant leur octroi : la promotion de l'innovation et de la création au profit de l'intérêt général. Dans ce cadre, *la propriété industrielle et le droit de la concurrence* poursuivent les mêmes objectifs de la promotion de la recherche et de l'innovation et une meilleure allocation des ressources. La finalisation de la concurrence qui s'impose aux droits des brevets et aux marques aurait pu apparaître comme un facteur accélérateur pour la théorie de l'épuisement des droits. Force est alors de constater que les ententes et les abus de position dominante interviennent très peu dans le domaine droit de la propriété industrielle en Afrique. L'utilitarisme du libre jeu des intérêts individuels est largement préservé à cause de l'exigüité du marché africain et de la quasi-absence de productivité au contraire du Marché commun européen. C'est là un signe de la relativisation de l'impact de la concurrence.

L'inadaptation des procédures de licences obligatoires est aussi illustrative de cette situation où se perçoit une dichotomie entre la réalité et le droit : l'opposition de l'intérêt général aux intérêts privés est imperceptible. Bien que prometteuse pour l'épuisement, la relation entre l'existence de ces zones et le droit propriété industrielle doit encore attendre pour que se confirment toutes les attentes d'une influence positive de l'une sur l'autre. N'ayant jamais connu des rapports électrisés, les deux corpus sont encore en gestation dans un processus, non de coexistence pacifique ou essentielle comme en Europe, mais d'existence mutuelle, voire parallèle.

CONCLUSION DU TITRE I

426. Un contrôle inflexible du libre commerce des produits protégés. Le droit OAPI porte une vision qui anticipe sur la réalité d'un épuisement régional que ce soit pour les brevets ou les marques. C'est une réalité quasi assurée que l'uniformisation du droit de propriété industrielle laisse entrouverte la voie d'un épuisement aussi quasi régionale comme on peut aisément l'envisager avec le droit de marque corroboré par l'existence de grands ensembles sous — régionaux dans leur fructueuse tentative de former un grand marché commun africain. Laisser de côté quelques raideurs permettrait de surmonter les obstacles de la territorialité tenus non comme des incohérences de l'Accord, mais comme des présupposés naturels et intrinsèques à tout système de protection des droits de propriété industrielle qu'il faut considérer à leur juste mesure. Le Droit contrôle alors parfaitement la réification de la propriété industrielle dans l'espace OAPI en leur conférant une protection efficace et suffisante en même temps qu'il les empêche de constituer des obstacles au commerce légitime, jusqu'ici cantonné « assez naturellement » dans le territoire national de chaque État membre.

427. Le droit communautaire dans l'UEMOA et la CEMAC intervient, très peu pour le moment, à travers la concurrence et surtout le jeu de libre circulation des produits pour réaménager l'exclusivité territoriale dans la quête de l'harmonisation des conditions de la circulation effective des produits incorporant les droits de propriété industrielle. L'épuisement ne semble donc pas avoir un impact important sur le libre commerce des biens protégés par le droit de la propriété industrielle, contrairement à l'Europe. Il reste cantonné à la théorie sans une véritable assise pratique. On dirait que le libre commerce est disjoncté de la théorie de l'épuisement tant il lui apparaît marginal. Cela est dû principalement à l'immobilisme du marché africain frappé par une improductivité chronique et une carence des flexibilités de commerce. L'impact rétréci de l'épuisement serait alors dû à l'effacement de la matière. Il n'empêche que l'intelligibilité téléologique de l'épuisement des droits est parfaitement respectée dans la dialectique de la logique de propriété et la logique de circulation des biens intellectuels. En réalité, le problème pour l'Afrique est de savoir si l'on ne peut pas rebondir sur les aspects « universalisants »¹²²⁴ de la libre concurrence, par rapport à l'intérêt général, pour assurer la libre circulation mondiale des droits de la propriété intellectuelle en adoptant un mode d'épuisement international.

¹²²⁴ Depuis la Charte de La Havane de 1947, les tentatives d'élaboration d'un droit international de la concurrence se sont soldées par des échecs : P. ARHEL, « Approches multilatérales, régionales et bilatérales de la politique de concurrence », *LPA*, 19 juil. 2006, n° 143.

TITRE II : UN ENCADREMENT CONTESTÉ DANS LE DIFFICILE ARBITRAGE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE

428. Libre commerce et propriété industrielle. Les droits de propriété industrielle sont des droits complexes en interrelation avec des structures économiques et des systèmes de régulation. Le système ADPIC est venu imposer, sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique¹²²⁵, un standard minimal de protection de ces droits. Dans le régime de l'OMC, tous les accords de l'OMC s'appliquent à tous ses membres, dont les pays de l'OAPI qui ont intégré les principes de l'Accord ADPIC lors de la révision de 1999. Le silence sur l'épuisement est la preuve palpable du difficile arbitrage des intérêts qui gouverne la libre circulation des produits incorporant des droits de propriété industrielle. Il réduit à néant l'impact de la distribution planétaire des produits par l'entremise des importations parallèles.

429. Arbitrage. Les intérêts divergents résultant d'une application radicale et mondiale de la règle de l'épuisement des droits de propriété industrielle entraînent la naissance de conflits. Les droits de l'homme ont contribué fortement à rendre ces conflits encore plus ouverts déplaçant les aspects économiques qui sont naturellement invoqués dans la théorie. Le droit à la santé a fait entrer en jeu une dimension non seulement juridique, mais aussi éthique¹²²⁶ dans l'arbitrage des intérêts en présence. À cet égard, la théorie pour la doctrine africaine privilégie une prise en compte de l'intérêt général des populations sur la préservation des intérêts purement économiques des grandes firmes pharmaceutiques de l'Occident. Mais une telle visée semble ignorer le caractère fluctuant de l'intérêt général en droit de propriété industrielle dont les vertus incitatives contribuent incessamment à la « *maximisation du bien-être social* »¹²²⁷. Le droit de l'OAPI tend plutôt vers la consécration d'une vision étriquée de l'épuisement des droits sans occulter le difficile arbitrage des intérêts en présence.

¹²²⁵ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer*, préc., p. 292.

¹²²⁶ Selon le *Dictionnaire philosophique Lalande* : au sens restreint, l'éthique (substantif) est la science des jugements d'appréciation sur le bon et le mauvais. Le terme rassemble trois notions : 1) *la morale qui est l'effort consacré pour se conformer à des prescriptions apportées par sa culture propre* ; 2) *la science qui a pour objet la conduite des hommes en faisant abstraction de l'appréciation de cette conduite* ; 3) *l'appréciation sur les actes qualifiés de bon ou de mauvais. Ici, éthique et morale se superposent* : V. *Dictionnaire philosophique Lalande* : V° éthique.

¹²²⁷ E. MACKAAY & S. ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, op. cit., n° 773, p. 210.

430. Plan. Il convient de montrer les tenants et les aboutissants de l'épuisement international dans ce conflit inévitable (Chapitre I) qui montre la tension originelle que comportent les droits de propriété industrielle tout en évitant de prendre de manière radicale des positions tranchées et tranchantes. L'objectivité¹²²⁸ de la science juridique impose, à cet égard, de donner une autre considération à la brûlante question de l'épuisement international des droits de propriété industrielle dans la quête de la conciliation des intérêts contradictoires dans un monde globalisé qui tente de se passer de toutes frontières et donc de la clôture inhérente au principe de la territorialité (Chapitre II).

¹²²⁸ R. BOUDON, « L'objectivité des valeurs », in *Le juste et le vrai. Etude sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance*, Fayard, 1995 : « il faut que l'état présent des choses soit perçu comme insatisfaisant ; il faut en d'autres termes que le réel puisse être jugé à l'aune de l'idéal », pp. 331-372 [spéc. 372]

CHAPITRE I : L'ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DANS LE CONFLIT DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE

431. L'épuisement au centre d'un inévitable conflit. Les droits de propriété industrielle ont révélé très tôt un conflit entre les pays développés, détenteurs de la technologie et les pays en développement demandeurs de cette même technologie. En filigrane à la théorie de l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'accord ADPIC se lit ce conflit qui est plus ou moins prononcé selon les types de propriété industrielle.

On remarquera que pendant longtemps, la doctrine africaine a ignoré la théorie de l'épuisement et ses impacts alors qu'elle était déjà formellement présente avec les droits de marque. La théorie n'a été révélée au grand jour qu'avec le droit des brevets et surtout les cas de brevets de médicaments, notamment pour la pandémie du VIH/SIDA¹²²⁹. Il se pose alors incontestablement la question du lien entre les finalités sociales des droits de propriété industrielle avec la théorie de l'épuisement des droits. Plus loin, il est même question de l'adaptation de ces finalités au droit de la propriété industrielle puisque tout droit a obligatoirement une fonction. La règle de droit même ne peut éviter le périlleux exercice d'une confrontation ou du reste d'une relation avec les enjeux¹²³⁰ de société puisque le droit n'est, en réalité, qu'« *une semence* »¹²³¹ de la société. Considéré comme un droit de propriété à part entière, le droit de propriété intellectuelle doit répondre à une finalité propre. En revanche, ces droits doivent être limités à leur fonction.

432. Fonction sociale des droits de propriété intellectuelle. Il a été souligné l'importance de la fonction essentielle des droits de propriété industrielle dans la théorie de l'épuisement des droits en droit interne européen. Il a été affirmé très tôt la corrélation entre l'épuisement et la fonction essentielle encore considérée comme finalité essentielle. On remarque que les finalités en droit des brevets sont largement affirmées comme favorisant le développement avec un impact important sur l'intérêt général. Il n'en est pas le cas pour la marque dont les finalités sont la plupart du temps considérées comme résiduelles au plan social. Si l'on considère que la fonction essentielle des droits de propriété intellectuelle a forcément une relation avec la fonction sociale

¹²²⁹ B. REMICHE et alii, *Brevets pharmaceutiques, innovation et santé publique*, n° spécial de RIDE, 2000/1 ; Santé et N. F. LOUM-NEESER, *Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA*, Thèse soutenue publiquement le 25 septembre 2012, Université de Strasbourg.

¹²³⁰ R. BOUDON, « Penser la relation entre le droit et les mœurs », in *Mélanges en l'honneur de F. Terré, op. cit.*, p. 11.

¹²³¹ Y. LEQUETTE, « Le droit est la semence des mœurs », in *Le discours et le code*, 2004, p. 391 ss.

telle que l'ont exprimé plusieurs auteurs¹²³², c'est assurément que l'on pense à une limite qui doit s'imposer à ces droits dans leurs prétentions monopolistiques antagonistes à un intérêt supérieur comme JOSSERAND¹²³³ l'a relevé par le passé. Si « *la fonction essentielle montre le droit du côté de la société, dans son entier* »¹²³⁴, c'est qu'elle traduit la revendication de la société à avoir part à l'exploitation du droit de façon légitime. La détermination de cette part de la société est en concurrence avec la protection des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

430. Plan. Ce sont les finalités sociales qui semblent être la source des conflits des intérêts en présence (section I). L'épuisement international est apparu comme une réponse dont il faut envisager les contours (section II).

Section I : Les finalités sociales des droits de propriété industrielle, source de conflit

433. La différence de régime impose que l'on envisage séparément les finalités sociales émoussées des marques (paragraphe I) et les finalités sociales aggravées du brevet d'invention (paragraphe II) qui génèrent des conflits entre les intérêts en présence.

Paragraphe I : Les finalités sociales « émoussées » des marques

434. Légitimité patrimoniale du droit de marque et faible contribution à l'intérêt général. Les droits de propriété industrielle n'ont pas les mêmes finalités et ces finalités ne sont pas non plus d'égale importance. La plupart du temps, le lien n'est pas pris en compte en ce qui concerne l'épuisement des droits. L'on a fait ainsi observer que le droit de marque de légitimité

¹²³² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 75, p. 42 : L'auteur soutient que « *L'intérêt général si évident pour les brevets, devient assez indifférent en ce qui concerne l'entrée des marques ... dans le domaine public* » ; M. VIVANT et C. VIVANT, *Grands arrêts de la propriété intellectuelle, op. cit.* ; M. VIVANT, « *Touche pas à mon filtre* », préc. ; C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriété intellectuelle, op.cit.*, p. 309.V. également l'intéressante analyse de J.-P. CLAVIER, « *Marques et droit des tiers (vers un droit des marques-médias)* », *Propriété industrielle*, n° 7, juillet 2004, Etude 13.

¹²³³ L. JOSSERAND, « *Un ordre juridique nouveau* », *DH* 1937, Chr. p. 41 : « *Parce que le droit a lié partie avec la conjoncture économique, il suit ses fluctuations essentielles et en devient du coup capricieux, mouvant et fugitif ; sans souci de la tradition, il agit par soubresaut, se transformant d'un moment à l'autre au gré des circonstances économiques, financières ou fiscales ; ce qui était licite hier devient condamnable aujourd'hui pour redevenir correct demain (...)* Ce qui est nouveau, c'est moins le mouvement juridique lui-même que la cadence plus rapide à laquelle il s'accomplit ; une évolution même accélérée n'équivaut pas à une révolution, laquelle implique par définition même, une rupture entre le passé et le présent (...) Après s'être séparé de loi divine, il (le droit) se sépare de la loi morale pour se plier aux nécessités économiques, singulièrement impérieuses et oppressives : l'ordre économique nouveau est essentiellement un ordre économique, financier et fiscal ».

¹²³⁴ B. GOLDMAN, A. LYON-CAEN, L. VOGEL, *Droit commercial européen*, Dalloz, 1994, n° 639.

essentiellement patrimoniale ne joue directement aucun rôle sur l'intérêt général¹²³⁵ ; sinon uniquement en matière de concurrence¹²³⁶ étant donné qu'elle est une police de la concurrence.

435. L'impact de la contribution de la marque à la satisfaction de l'intérêt général reste très relatif, car le monopole que la marque accorde à son titulaire en fait essentiellement « *une institution économique* »¹²³⁷ qui fait d'elle non seulement un droit, mais aussi un combat¹²³⁸. La marque est ainsi appréhendée comme un instrument de concurrence essentiellement orienté vers les intérêts de celui qui en a l'usage. En ce sens, la fonction sociale de la marque est négligeable. C'est la raison pour laquelle elle ne fait pas l'objet de licence obligatoire contrairement au brevet et au droit d'auteur¹²³⁹. Cependant, il faut lénifier ces assertions, car indirectement les consommateurs sont protégés par la marque et l'intérêt général n'y serait pas totalement absent. On apprécie généralement la finalité de la marque comme étant un instrument de la concurrence d'une part (I) et, d'autre part, comme un instrument de la protection des consommateurs (II).

I. Les marques, prééminence d'un instrument de concurrence

436. Une partie de la doctrine a pu induire que la durée illimitée de protection de la marque est due à une absence de l'intérêt général¹²⁴⁰. En effet, il apparaît que l'intérêt du public, en ce qui concerne les droits sur les créations nouvelles, exige que les limitations à la concurrence qu'ils impliquent ne durent pas trop longtemps. C'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, les inventions tombent dans le domaine public. Ce n'est point le cas pour les marques dont la protection illimitée dépend du fait qu'elle est « *destinée à éviter que le public soit induit en erreur sur l'origine d'un produit* » ; elle peut, « *sans inconvénient, voir ses effets se prolonger* »¹²⁴¹. C'est donc une absence de fonction sociale directe qui justifierait la pérennité des droits sur la marque contrairement aux inventions. L'objet de la marque serait essentiellement

¹²³⁵ A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 305.

¹²³⁶ H. ULLRRICH, « Concurrence et intérêt général », in M. BUYDENS et S. DUSOLLIER (ss la dir), préc. p. 49

¹²³⁷ P. NUSS, « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, préc., p. 369.

¹²³⁸ J.N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les Éditions d'organisation, 4^e éd. 2007, p. 85 et p. 785 : « *Avoir le sens de la marque, c'est situer son enjeu là où il se doit, au niveau (...) de la gestion et de l'enrichissement permanent du capital de l'entreprise, qu'il soit humain, financier ou de marque* ».

¹²³⁹ V. le cas particulier des infrastructures essentielles : CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP c/Commission, fof. Jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Aff. Magill, M. VIVANT, « La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus de position dominante (à propos de l'affaire Magill de la Cour de justice », JCP G, 22 novembre 1995, I, 3383.

¹²⁴⁰ A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 56.

¹²⁴¹ A. FRANÇON, *Cours de propriété littéraire et artistique*, op.cit., p. 114.

calqué sur « *la protection du patrimoine de l'entreprise* »¹²⁴². L'utilité de la marque n'est perceptible que lorsqu'elle est mise sur le marché et sa fonction concurrentielle telle que relevée très tôt par le Doyen ROUBIER¹²⁴³ est tournée essentiellement vers la conquête de la clientèle. Dans l'individualisation des produits et la distinction que cette dernière confère par rapport aux autres concurrents sur le marché, « *la marque est devenue un instrument incontournable de la conquête des parts du marché* »¹²⁴⁴.

La marque tire ainsi sa valeur principalement du bénéfice économique qu'elle procure à son titulaire sur le marché à travers une position de force auprès du public¹²⁴⁵. Étant un instrument de compétition économique, elle n'est pas moins tournée vers la protection des consommateurs.

II. Les marques, l'ambivalence d'un instrument de protection des consommateurs

437. Évolution. L'évolution¹²⁴⁶ du droit de marque a intégré pleinement le droit du consommateur dans son registre même si tout le doute est encore permis sur l'aspect consumériste¹²⁴⁷ de cette matière. Comme on l'a souligné, la Cour de justice de l'Union européenne a formellement introduit la protection des consommateurs¹²⁴⁸ dans la fonction essentielle du droit de marque. Cependant, il ne faut guère se leurrer, le droit des consommateurs semble intégrer des aspects importants, dont celui de la critique qui atténue sensiblement la

¹²⁴² R. LERAT, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique. Aspects économiques », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire ?* Colloque organisé par le Centre PAUL ROUBIER à l'occasion de son trentième anniversaire, Lyon 10 et 11 mai 2000, préc., 2001, pp. 298.

¹²⁴³ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, n° 244, p. 483 : « avec le système de la liberté du commerce et de l'industrie, ... la législation sur les marques prend un autre caractère, elle tend à faire contrepois à un régime de concurrence illimitée, en donnant une position solide vis-à-vis de la clientèle à celui qui aura su faire apprécier sa marque le par le public ».

¹²⁴⁴ J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui*, *op. cit.*, p. 254.

¹²⁴⁵ Y. BASIRE, *La fonction de la marque. Etude sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, *op. cit.*, n° 852, p. 766 : « Le législateur fait œuvre de cohérence : les fonctions de la marque pour le titulaire sont envisagées dans le cadre du droit des marques ; les fonctions de la marque pour le consommateur sont envisagées hors du droit des marques ».

¹²⁴⁶ J.-M. BRUGUIERE, « Propriété intellectuelle et consommation » in *Grands arrêts de la propriété intellectuelle*, préc., p. 426.

¹²⁴⁷ J. PASSA, « Droit commun des marques et protection du consommateur », in *Mélanges en l'honneur de J. Calais-Auloy*, préc., p. 781.

¹²⁴⁸ Sur la place des consommateurs dans le droit sur la marque, cf. Y. BASIRE, *Les fonction de la marque...*, *op. cit.*, p. 512.

puissance du droit de marque. Ce droit semble ainsi ambivalent servant autant les intérêts communs des titulaires et des consommateurs (A) qu'alimentant leur opposition (B).

A. Des intérêts communs aux titulaires et aux consommateurs

438. On sait que les marques de luxe valorisent socialement le consommateur ce qui donne un aspect particulier à la fonction de garantie d'origine et de qualité à laquelle le droit tient d'une manière excessive allant jusqu'à y ajouter les fonctions d'investissement. Selon Mme V. NISATO, la finalité de la marque prend son sens aussi bien à l'égard des titulaires, pour qui elle est l'instrument de fidélisation de la clientèle par excellence, qu'à l'égard des consommateurs pour qui elle est la source privilégiée d'information. Elle estime que « *la marque leur donne en effet la possibilité de connaître l'origine des produits et services sur lesquels elle est apposée* »¹²⁴⁹. Même si cette vision est contestée par une partie de la doctrine¹²⁵⁰, il n'en demeure pas moins du reste que le consommateur est dorénavant invité au cœur de la fonction essentielle de la marque et il ne peut être un simple faire-valoir des droits des propriétaires des marques.

439. En outre, le cas particulier des marques de certification¹²⁵¹ ainsi que celui des appellations d'origine et indications de provenance¹²⁵² en est une preuve que la clientèle doit pouvoir être franchement et intelligiblement informée et que les produits présentent effectivement certaines qualités objectives soit particulières (marques collectives de certification), soit liées à leur origine géographique et aux caractéristiques de leur élaboration (appellation d'origine)¹²⁵³. Leur spécificité tenant à l'appropriation et à un élément du patrimoine national ou commun a permis à

¹²⁴⁹ V. NISATO, *Le consommateur et le droit de propriété intellectuelle*, Thèse de doctorat, décembre 2005, Université d'Avignon, p. 187.

¹²⁵⁰ Y. BASIRE estime que ce n'est qu'une « impression juridique ». V. Y. BASIRE, *op. cit.*, p. 459.

¹²⁵¹ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1827, p. 1085 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY & J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, n° 680, p. 291.

¹²⁵² F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1828, p. 1086 : « *Ces signes apportent des informations qui constituent à la fois des moyens d'effectuer un choix raisonné et des garanties pour le consommateur* » ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY & J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, n° 686, p. 295 : « *Celle-ci (renommée internationale) a été acquise auprès du public grâce à la discipline des producteurs... mais aussi parfois aux qualités spécifiques du terroir* ».

¹²⁵³ On retrouve la réglementation de la marque collective dans l'Accord de Bangui révisé : Titre V de l'Annexe III : Des marques collectives.

une partie de la doctrine de les qualifier de « *bien sublime* »¹²⁵⁴. À l’opposé, une autre partie, s’appuyant sur cette particularité, leur dénie la qualité de signe distinctif¹²⁵⁵.

440. Dans tous les cas, la protection du consommateur reste incidente au droit de marque puisque le premier, mais peut-être pas l’unique, bénéficiaire reste le propriétaire de la marque. C’est la raison pour laquelle l’utilisation du signe en tant que marque est soumise au régime de la « *vie des affaires* »¹²⁵⁶ en droit européen ou des « *opérations commerciales* »¹²⁵⁷ en droit OAPI ainsi que dans les ADPIC, c’est-à-dire un usage qui couvre les seules utilités pécuniaires.

À cet égard, Mme A. ABELLO soutient que la marque est un droit de propriété intellectuelle « *plus faible que le brevet, car sa légitimité ne repose que sur l’utilité économique qu’elle possède à l’égard de son titulaire et non sur un intérêt général auquel elle concourrait* »¹²⁵⁸. Toutefois, cette assertion doit être tempérée, car la marque a aussi une finalité sociale d’où l’opposition frontale à laquelle elle est assujettie avec des droits fondamentaux tels que le droit à la critique. Il peut donc y avoir manifestement une opposition des intérêts des consommateurs et des titulaires.

B. Des intérêts opposés

441. Les tiers n’ont aucune part au droit de marque. Ils ne peuvent s’en servir à des fins commerciales. Cependant, les titulaires de la marque ne sont pas à l’abri des critiques¹²⁵⁹ à travers l’usage de leur signe par des tiers. Ainsi à propos de l’usage de la marque par autrui, il y a des actes qui traduisent opportunément un effet de « *neutralisation des droits de propriété industrielle* »¹²⁶⁰. Comme l’ont démontré les solutions majeures dégagées de plusieurs arrêts de la

¹²⁵⁴ N. OLSZAK, « L’appellation d’origine, un bien sublime », in *Etudes offertes au doyen P. Simler, op. cit.*, p. 777.

¹²⁵⁵ S. VISSE-CAUSSE, *L’appellation d’origine. Valorisation du terroir*, Association des études foncières, 2001, p. 320 : « *L’appellation d’origine est davantage un phénomène de propriété agricole et viticole qu’un phénomène de propriété intellectuelle... Une dénomination notoire devenue appellation d’origine mérite protection, car elle récompense le travail des productions liées à la terre. Celle-ci a créé un signe distinctif qui, utile au consommateur, ressemblant à une création et à un droit intellectuel, n’est pourtant qu’un parent de la propriété immobilière puisqu’il en est un accessoire* ».

¹²⁵⁶ J. PASSA, « Les conditions générales d’une atteinte au droit sur une marque », *op. cit.*, n° 6 ; S. ALMA – DELETTRE, obs. sous Cass. Com., 12 juin 1956, SA Photo Hall, Cons. Const. 8 janv. 1991, C. A. Paris, 19 mai 1993, *Grands arrêts de la propriété intellectuelle*, n° 26.

¹²⁵⁷ Supra n° 152.

¹²⁵⁸ A. ABELLO, *op. cit.*, p. 56.

¹²⁵⁹ R. PLAISANT, « Le droit à la critique », in *Mélanges en l’honneur d’A. Chavanne, op. cit.*, p.275.

¹²⁶⁰ S. CHATRY, « La neutralisation des droits de propriété industrielle : exemple des médicaments, un exemple à suivre », *Propr. Ind.*, mars 2013, étude 2.

Cour d'appel¹²⁶¹ et de la Cour de cassation françaises¹²⁶², il apparaît d'emblée que le principe de spécialité admet amplement l'utilisation de la marque à des fins non commerciales ayant trait à la liberté d'expression (1) ou à la santé (2). D'autres limites même à des fins commerciales comme le monopole de reconditionnement peuvent parfois intervenir (3).

1. La liberté d'expression et le droit à la critique

442. Un principe fondamental. Le professeur Yves REBOUL a magistralement planté le décor¹²⁶³ en ce qui concerne cette question dans un article où il explique que l'humour et la critique ont été naturellement validés dans l'utilisation de la marque par autrui. Il a précisément relevé qu'il n'existe pas d'exception de parodie en droit de marque en insistant sur le fait que : « le principe fondamental de la liberté d'expression est susceptible de rencontrer le droit de marque lorsque celle-ci se manifeste à travers l'usage d'un signe bénéficiant d'une pareille protection »¹²⁶⁴. La liberté d'expression est apparue donc comme une importante limite au droit de la marque, et la parodie « parée de vertus pédagogiques »¹²⁶⁵ que le titulaire du droit de marque ne peut contester. C'est cette limite qui caractérise l'ambivalence de la marque comme un instrument de protection des consommateurs qui doivent être librement informés sur les effets nocifs de certaines marques, quitte à ceux-ci de continuer ou non à se procurer ces produits. On note alors que la protection conférée par un monopole de droit de propriété intellectuelle ne peut être absolue.

¹²⁶¹ CA Paris, 14^e ch., sect. A, 26 févr. 2003, Assoc. Greenpeace France c/SA Esso ; CA Paris 14^e ch., sect. A, 26 févr. 2003, SA SPCEA c/Assoc. Greenpeace France et al. ; 2^e Civ., 19 oct. 2006, *JCP* 2006, II, 101095, note F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. Industry.*, 2007, comm. 5, obs. P. TREFIGNY ; C. GEIGER, « Droit des marques et liberté d'expression : de la proportionnalité de la libre critique », *D.* 2007, p. 884.

¹²⁶² Cass. Com. 8 avril 2008, Sté Esso c/Greenpeace France, PIBD 2008, n° 876.III.370 ; *D.* 2008, AJ, p. 1274, obs. J. DALEAU ; *Comm. Com. Electr.*, juin 2008, p. 34, note C. CARON ; Cass. 1^e civ. 8 avril 2008, Assoc. Greenpeace France c/SA SPCEA Areva, PIBD, 2008, n° 876.III.372.

¹²⁶³ Y. REBOUL, « L'usage de la marque d'autrui — Parodie, critique, boycott » in *Les clairs-obscur de la propriété intellectuelle, Actes du Colloque du CUERPI du 6 décembre 2001*, Paris, Transactive, 2004, préc., p. 88. Voir également J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui, op. cit.*, pp. 390-466 (Chapitre concernant « Usage économique et liberté d'expression ») ; C. GEIGER, « Marques et droits fondamentaux », in *Les défis du droit des marques au 21^e siècle. Colloque en l'honneur du professeur Y. REBOUL*, préc., p. 163 ss.

¹²⁶⁴ Y. REBOUL, « L'usage non contrefaisant de la marque d'autrui », in *Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder*, p. 515, [spéc. 521].

¹²⁶⁵ C. CARREAU, « Santé et droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, préc., p. 149.

443. Droit « cantonné ». Le droit de marque apparaît ainsi comme un droit « *cantonné* »¹²⁶⁶ et les tempéraments au droit de marque doivent être acceptés et intégrés dans sa mise en œuvre dans l'OAPI. Encore faut-il que ce droit à la critique soit exempt de tout abus de liberté d'expression et de dénigrement auquel cas, le titulaire de la marque pourrait toujours invoquer une faute. La doctrine retient alors trois conditions pour une utilisation licite de la liberté d'expression¹²⁶⁷ : le détournement de la marque doit intervenir dans un but légitime d'intérêt général et non dans le seul but de nuire ; ce but doit être conforme à l'objet social du groupement poursuivi ; les moyens utilisés doivent être proportionnés¹²⁶⁸ au but poursuivi.

444. Arbitrage. Il y a donc lieu de s'interroger sur l'arbitrage des intérêts en présence. En effet, c'est sur le terrain des droits fondamentaux que s'opère la limite imposée au droit sur la marque, selon une intéressante jurisprudence sud-africaine. En effet, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, analysant le droit des marques à la lumière de l'article 16 de la Constitution sud-africaine, déclare licite l'usage d'une marque à des fins de parodie. Ainsi, la Cour a estimé que le droit des personnes à s'exprimer librement ne doit pas être facilement limité et ajoute précisément que « *chaque expression est protégée et doit donc être mise en balance de manière appropriée avec d'autres droits, parmi lesquels figure le droit de propriété (ce qui comprend la propriété intellectuelle)* »¹²⁶⁹. C'est donc sur la base de la théorie des droits fondamentaux qu'une limite s'impose nécessairement au droit de marque.

Objectivement, les critiques portées contre les marques le sont entièrement en dehors de la vie des affaires¹²⁷⁰ puisque les sociétés, auteurs des parodies à l'exemple de Greenpeace, ne tiraient

¹²⁶⁶ Pascale TREFIGNY, « Cantonner la PI ! Pour des raisons d'éthique, de pratique, d'opportunité... ? Un point de vue plutôt marqué » in *La propriété intellectuelle à la croisée des chemins, Actes du colloque du CUERPI*, Grenoble, novembre 2005, pp. 70ss.

¹²⁶⁷ J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 239 et ss. V. également : « E. BAUD et S. COLOMBET, « La parodie de marque : vers l'érosion du caractère absolu des signes distinctifs », *D.* 1998, chr. p. 227 ; Y. PICOD : « La critique sera d'autant mieux admise qu'elle ne vise pas uniquement à servir les intérêts de celui qui l'émet et s'inspire des considérations scientifiques, artistiques, morales ou de la santé publique » : note sous Civ. 2^e, 19 oct. 2006, *D.* 2008, Pan. 252.

¹²⁶⁸ Ch. GEIGER, « Droit des marques et liberté d'expression : de la proportionnalité de la libre critique », *D.* 2007, p. 884.

¹²⁶⁹ Arrêt du 27 mai 2005, *Laugh it Off Promotions CC v. South Africa Breweries Int. (Finance) B.V. t/a Sabmark Int.*, CCT 42/04, cité par C. GEIGER, « Marques et droits fondamentaux », in *Actes du colloque en l'honneur du Professeur Y. REBOUL*, préc., p. 171.

¹²⁷⁰ Contra : TGI Paris, réf. 8 juillet 2002 : Sté Esso c/Greenpeace France. Il apparaît que la critique ainsi portée à l'encontre d'une marque ne peut manquer d'avoir de sérieuses répercussions sur son attractivité. Selon C. CARON, « *il serait toujours possible de plaider que l'atteinte à la marque motivée par la polémique est susceptible d'avoir de redoutables conséquences sur le patrimoine immatériel de l'entreprise concernée, ce qui relève, de toute évidence, de la vie des affaires* », note sous CA Paris, 26 février 2003, Comm. com. Electr., avril 2003, p. 24.

directement aucun profit de l'usage de la marque d'autrui. La liberté d'expression qui a « valeur constitutionnelle »¹²⁷¹ se conjugue ainsi parfaitement avec la protection des marques uniquement cantonnée à la vie des affaires en droit européen ou aux opérations commerciales en droit africain. Le droit de marque ne saurait en aucun être utilisé « afin d'interdire de tels usages, essentiels pour le débat démocratique »¹²⁷² dans la société.

Ce critère doit être positivement apprécié dans l'espace OAPI conformément à la dialectique entre la propriété et la liberté¹²⁷³ qui est d'ailleurs au cœur de la propriété intellectuelle.

2. L'interdiction de publicité pour cause de santé publique

445. Tabagisme. Une autre limite découlant aussi du droit à la santé et empiétant sur le droit légitime des marques est le droit à la santé. Il en est ainsi du tabagisme. On sait que les effets nocifs du tabac sont épinglés par l'interdiction de publicité. Il apparaît que le droit de la marque dans la logique commerciale perd le champ de son monopole. La santé s'interpose ici entre l'exercice légitime du droit à la marque et la publicité qui doit accompagner la vente des produits¹²⁷⁴. L'image du produit en est affectée. Cette interdiction est une véritable entrave à l'expression commerciale et aux messages publicitaires qui sont de l'ordre des droits des propriétaires des marques. Le professeur Pierre-Yves GAUTIER a judicieusement posé la question de savoir « si la restriction ne se mue pas en une privation de fait sur les droits garantis »¹²⁷⁵. Alors que la parodie fait écho à la liberté d'expression, les interventions

¹²⁷¹ CA Paris, 14^e ch., sect. A, 26 févr. 2003, Assoc. Greenpeace France c/SA Esso : « Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que l'association Greenpeace puisse, sur son site internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé publique par ses activités industrielles ».

¹²⁷² C. GEIGER, « marque et droits fondamentaux », in *Actes du colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul*, préc., p. 175

¹²⁷³ Le juge sud-africain précisait : « il n'est pas important en principe de savoir si l'on est en présence d'une limite du droit de propriété par la liberté d'expression ou d'une limite de la libre expression par le droit de propriété. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une mise en balance nuancée et proportionnée des intérêts en présence respectueuse des circonstances de l'espèce, et non pas une classification des critères généraux purement formels », arrêt du 27 mai 2005 précité.

¹²⁷⁴ C. CARREAU, « Santé et droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, préc., p. 146.

¹²⁷⁵ P.-Y. GAUTIER, « Exercice de doctrine engagée : au sujet des limites de l'intervention normative antitabac », D. 2009, chr., p. 1105-1110.

normatives antitabac s'inscrivent, paradoxalement, dans l'éradication de la même liberté d'expression, mais toujours pour la même cause : la santé publique des populations¹²⁷⁶.

446. L'Afrique : Le Togo. La loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la consommation, à la production et à la distribution des cigarettes et autres produits du tabac mettant en œuvre les obligations de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac traduit également ce souci qui privilégie la santé publique au Togo. En effet, on y retrouve des mesures d'interdiction de publicité, de promotion et de parrainage du tabac et des produits dérivés¹²⁷⁷. Il apparaît qu'il y a une mobilisation indéfectible¹²⁷⁸ contre le fléau du tabac qui rétroagit sur le droit de marque qui est alors amputé de l'une de ses prérogatives essentielles : l'anéantissement des fonctions promotionnelles¹²⁷⁹. Le droit de marque plie donc devant la santé publique. On dirait alors que ses effets sont épuisés...

Un son discordant est venu apparemment de la Cour de cassation française. Dans un intéressant arrêt, elle affirme que les sociétés de tabac ne sont pas responsables des dommages causés à un fumeur invétéré par le tabac ; la victime n'aurait pas de toute façon tenu compte des avertissements à cause de sa propension à fumer¹²⁸⁰. Cela veut dire tout simplement que la limitation est automatique, mais n'est pas absolue au point d'exonérer les fumeurs de leur responsabilité. La fermeté et l'objectivité des décisions relatives à la liberté d'expression et de l'interdiction de publicité en ce qui concerne le tabac contrastent avec le choc frontal de la marque avec la question du reconditionnement en droit européen qui est apparu comme une autre forme de limite plus liée à l'épuisement.

¹²⁷⁶ V. surtout la très importante décision du Conseil Constitutionnel du 8 janvier 2011 qui souligne : « *considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit e propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers, figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et engagements internationaux de la France. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; que sont notamment visées de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la protection de la santé* ».

¹²⁷⁷ JOT, janvier 2011.

¹²⁷⁸ Lire aussi : J.-B. ATTISSO, « La loi anti-cigarette effective : fumer en public est désormais interdit », in *Indépendant Express*, n° 219 du 17 juillet 2012, p. 4.

¹²⁷⁹ Les normes relatives à l'étiquetage et au conditionnement des produits du tabac reflète assez largement cette opinion, car on y retrouve des inscriptions telles que : le tabac tue ; le tabac nuit gravement à la santé ; le tabac est mortel... Cf. par exemple le décret d'application de la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac et aux produits dérivés.

¹²⁸⁰ C'est l'affaire GOURLAIN de la Cour de cassation du 20 nov. 2003. La Cour relève que Richard GOURLAIN gros fumeur depuis l'âge de 13 ans était « *le seul à pouvoir prendre les décisions qui s'imposaient* ». La Cour a exonéré les fabricants de cigarettes.

3. Le monopole de reconditionnement et l'épuisement en droit européen

447. Un monopole de reconditionnement ? Le reconditionnement a trait essentiellement à la marque. Selon une partie de la doctrine¹²⁸¹, il concerne aussi latéralement les médicaments et donc le droit à la santé dans la théorie de l'épuisement notamment en ce qui concerne l'exception de reconditionnement¹²⁸². Ce souci traduit aussi l'interférence entre la santé et les droits de propriété industrielle¹²⁸³.

Dans le cadre du droit interne européen, le monopole d'apposition laisse la place à un monopole de reconditionnement. Contrairement à l'hétérogénéité de l'espace africain, la possibilité offerte au titulaire de s'opposer demeure « *contingente puisqu'elle ne doit pas constituer un cloisonnement des marchés* »¹²⁸⁴, dans un espace homogène. La fortune de cette exception qui refuse une réhabilitation du droit sur la marque malgré des transformations intervenues sur les conditions de la première commercialisation effectuée avec le consentement du titulaire est diverse. Elle s'est posée à propos de produits aussi variés que des bouteilles de whiskies¹²⁸⁵, de cognac¹²⁸⁶ ou d'herbicides¹²⁸⁷. Mais, c'est en matière d'importation parallèle de médicaments qu'elle a donné lieu à la jurisprudence la plus abondante. À travers les trois importants arrêts du 11 juillet 1996¹²⁸⁸, on découvre le lien entre la libéralisation de la commercialisation des médicaments avec l'épuisement des droits¹²⁸⁹.

¹²⁸¹ C. CARREAU, « Santé et droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, préc., p. 146 ; S. CHATRY, « La neutralisation des droits de propriété industrielle : exemple des médicaments, un exemple à suivre », *Propr. Ind.*, mars 2013, étude 2 ; G. BONET, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmation et extrapolations » in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, préc., p. 74.

¹²⁸² Il faut souligner que cette exception de reconditionnement n'est pas essentiellement spécifique aux médicaments.

¹²⁸³ M.-C. CHEMTOB CONCÉ, « La nécessité d'établir des exigences plus strictes pour le reconditionnement des médicaments importés parallèlement », *Propr. Ind.*, n° 9, sept. 2009, étude 16.

¹²⁸⁴ V-L. BENABOU, « Un nouveau visage... », préc., p. 2. « À la lumière des arrêts de juillet 1996, le droit exclusif du titulaire de la marque dans le cas d'un reconditionnement des produits est limité non pas par le principe de l'épuisement, mais par l'interdiction résultant de l'article 36 paragraphe 2 de maintenir une situation de cloisonnement du marché ». p. 3.

¹²⁸⁵ CJCE, arrêt du 11 novembre 1997, rendu dans l'affaire C-349/95 (Frits Loendersloot, c/George Ballantine & Son Ltd e.a.).

¹²⁸⁶ « Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison des suppressions par grattage des codes-lots figurant sur ses bouteilles, la société Hennessy ne pouvait plus assurer vis-à-vis des consommateurs ses fonctions de garantie, d'authenticité et de qualité, la cour d'appel en a justement déduit que les sociétés Sma, Yang Chen et HBRI avaient commis des actes de contrefaçon » Cass.com, 24 novembre 2009, Jas Hennessy & co c/Henry Barnier Restoring Imports, N° de pourvoi : 08-17.752.

¹²⁸⁷ Cass.com, 7 juillet 2004, N° de pourvoi : 02-17-729, (Monsanto), la solution retenue fournit un exemple de refus d'autorisation du reconditionnement, du fait de l'absence de son caractère nécessaire pour accéder au marché.

¹²⁸⁸ Ce qu'on a appelé l'arrêt BMS. Reprenant l'ensemble du problème : CJCE, arrêt du 26 avril 2007, rendu dans l'affaire C-348/04 (Boehringer et al/Swingward et Dowelhurst), son point 19 synthétisant l'esprit de la question : « *la modification qu'implique tout reconditionnement d'un médicament revêtu d'une marque – créant par sa nature même le risque d'une atteinte à l'état originnaire du médicament – peut être interdite par le titulaire de la marque, à*

448. La Cour de justice de l'Union européenne reconnaît elle-même que le reconditionnement porte atteinte à la fonction de garantie d'origine et correspond à une nouvelle mise en circulation du produit qui devrait normalement être autorisée par le titulaire selon l'esprit de l'arrêt Hoffmann-La Roche¹²⁹⁰. Tout l'enjeu de la jurisprudence sur le reconditionnement est de vérifier que l'exercice de ce droit repose sur une motivation légitime¹²⁹¹ et non sur la seule volonté de maintenir un cloisonnement du marché et que par ailleurs, le procédé de reconditionnement n'a pas affecté l'état originaire des produits¹²⁹². C'est à ce moment-là qu'interviennent une série de conditions souvent appelées conditions BMS¹²⁹³. Ces conditions sont destinées à déterminer si le droit de marque est réellement invoqué pour préserver la fonction de garantie d'origine de la marque, ou s'il poursuit une finalité anticoncurrentielle de cloisonnement des marchés qui justifie la paralysie de son exercice¹²⁹⁴.

449. Une nécessité. Un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages est objectivement nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour si, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être considéré comme entravé. Bien que les conditions soient cumulatives, celle-ci est la plus caractéristique mettant en exergue la spécificité de la jurisprudence sur le reconditionnement. Il s'agit de la condition qui justifie que l'on refuse au titulaire l'exercice de son droit à l'encontre du reconditionnement. Si les produits peuvent circuler librement sans reconditionnement, celui-ci n'a pas lieu d'être. L'atteinte au conditionnement ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la circulation du produit sur le marché.

moins que le reconditionnement soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés », C. HENIN et A.-C. MAILLOLS-PERROY, « Importations parallèles de médicaments et droit des marques. Commentaire de la décision CJCE, 26 avril 2007, Boehringer e.a. c/Dowelhurst Ltd, *Propriété industrielle*, Septembre 2007, n° 9, étude 19.

¹²⁸⁹ R. KOVAR, « Le reconditionnement des produits marqués. L'importateur parallèle et le fabricant plaidant par-devant la cour de justice », in *Mélanges en l'honneur J.-J. Burst, op. cit.*, pp. 273-296 ; G. BONET, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmations et extrapolations, in *Mélanges en l'honneur J.-J. Burst, op. cit.*, p. 61.

¹²⁹⁰ CJCE, arrêt du 23 mai 1978, rendu dans l'affaire 102/77 (Hoffman-La Roche/Centrafarm), point 8.

¹²⁹¹ J. AZEMA estime quant à lui qu'il suffit "d'établir que le reconditionnement est un moyen indispensable pour la commercialisation du produit et qu'il n'en existe pas d'autre moins attentatoire au principe de libre circulation, avec bien entendu, en arrière fond le principe de proportionnalité qui est un des fondements du droit communautaire" : « Vers un épuisement mondial. Aspects juridiques. L'épuisement communautaire », in *Quel droit de propriété intellectuelle pour le troisième millénaire ?*, préc., p. 313.

¹²⁹² Arrêt Hoffman-La Roche, attendu n° 10, p. 1166.

¹²⁹³ Du nom de l'arrêt dans lequel elles furent exprimées en détail, l'arrêt du 11 juillet 1996, rendu dans les affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova).

¹²⁹⁴ V. SCORDAMAGLIA, « Fonction du droit de marque, épuisement et transit », *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 6.

450. Préservation de l'état original. L'atteinte au conditionnement constitue per se une atteinte à l'état original du produit¹²⁹⁵. Il serait donc plus exact de parler d'absence d'atteinte à l'état original du médicament. En effet, la fonction de garantie d'origine de la marque induit que le consommateur ou l'utilisateur n'est pas induit en erreur sur la provenance des produits.

Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier que l'état original du produit contenu dans l'emballage n'est pas indirectement affecté du fait, notamment, que l'emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné ou une nouvelle notice d'utilisation ou d'information ne comporte pas certaines informations importantes ou mentionne des informations inexacts,¹²⁹⁶ ou que l'emballage du produit reconditionné n'est pas aménagé de manière à protéger suffisamment le produit¹²⁹⁷ ou encore qu'un article supplémentaire inséré dans l'emballage par l'importateur et destiné à la prise et au dosage du produit ne respecte pas le mode d'utilisation et les doses envisagées par le fabricant.¹²⁹⁸

451. Préservation de la réputation et de la qualité. La CJCE ne limite pas ces conditions à l'intégrité du médicament, elle prend également en compte l'aspect du conditionnement en autorisant le titulaire à s'opposer au reconditionnement présentant un caractère défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.¹²⁹⁹

L'autorisation donnée au titulaire par la CJCE de s'opposer au reconditionnement susceptible de nuire à la réputation de la marque a pu faire penser que la fonction attractive de la marque influait désormais sur la définition de son objet au même titre que la fonction de garantie d'origine. Ainsi, le caractère brouillon d'une présentation pourrait nuire à l'image de la marque¹³⁰⁰. Il faut retenir que l'image de la marque est ternie par une mauvaise présentation, mais elle l'est encore plus lorsque le produit vendu est atteint dans son intégrité.

¹²⁹⁵ CJCE, arrêt du 23 mai 1978, rendu dans l'affaire 102/77 (Hoffman-La Roche/Centr) arrêt du 11 juillet 1996, rendu dans l'affaire C-72/94 C-71/94, C-73/94 (Eurim-Pharm)

¹²⁹⁶ CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, rendu dans l'affaire C-232/94 (Pharma), point 50.

¹²⁹⁷ CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, rendu dans les affaires jointes C-72/94 C-71/94, C-73/94 (Eurim-Pharm), dispositif.

¹²⁹⁸ CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, rendu dans les affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), précisé, sommaire point 3.

¹²⁹⁹ CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, rendu dans l'affaire C-232/94 (Pharma), précité, point 50.

¹³⁰⁰ CJCE, 3 décembre 1981, arrêt Pfizer, aff. 1/81, Rec., p. 2913. V. aussi R. KOVAR qui estime que c'est "la protection de la réputation de la marque qui peut justifier le droit de son titulaire d'user de ses prérogatives pour s'opposer à une altération préjudiciable de la présentation de son produit" : "Le reconditionnement des produits marqués. L'importateur et le fabricant plaidant par-devant la Cour de justice" in *Mélanges J.-J. ; Burst, op. cit.*, p. 296.

452. À partir du moment où la qualité est garantie et où l'image n'est pas atteinte, le titulaire du droit ne peut justifier d'aucun motif légitime pour l'utilisation de son droit marque¹³⁰¹. Son utilisation est assimilée à une pratique prohibée par le Traité de l'Union européenne et se trouve paralysée. Le reconditionnement d'un produit marqué constitue une atteinte à sa fonction de garantie d'origine qui justifie l'exercice du droit. Toutefois si les circonstances du reconditionnement démontrent que le titulaire du droit n'en subit aucun préjudice, l'invocation de son droit se trouve paralysée par l'impératif de la libre circulation des biens dans l'Union européenne. La doctrine a évoqué à cet égard et très objectivement une sorte de « *présomption d'innocuité* »¹³⁰² résultant des manipulations de l'importateur. Il apparaît très bien que le droit du titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation du produit reconditionné dans l'espace économique européen semble être « *un colosse au pied d'argile* »¹³⁰³ tant il est fragilisé par la nécessité de l'équilibre de la libre circulation imposée par le Traité européen et la préservation des intérêts légitimes du titulaire de la marque¹³⁰⁴. Il y a un « *malaise* »¹³⁰⁵ dans la possibilité d'un monopole de reconditionnement porté pourtant par la santé publique. En droit africain, le reconditionnement est ignoré.

453. Il est certain que ces occurrences apparemment lointaines du souci économique (liberté d'expression ou droit à la critique et interdiction de publicité pour cause de santé publique) ou proches de l'épuisement (le reconditionnement) constituent une limite au droit de marque par l'usage qu'en font les tiers. Le droit de marque n'est donc pas épargné par des problématiques épineuses qui préluderaient à l'exclusion de toute fonction sociale dans son exercice. Cette

¹³⁰¹ *Ibid.*, « La reconnaissance d'un droit au respect de la réputation de la marque aurait dû s'accompagner d'une lecture extensive de la fonction essentielle. L'atteinte à la réputation de la marque est-elle moins importante lorsqu'il s'agit du contenu du produit et non de son emballage ? Il semble qu'une réponse négative s'impose en toutes circonstances, et plus particulièrement dans le secteur des produits pharmaceutiques où les clients sont moins sensibles à l'apparence de l'emballage qu'aux propriétés physiques des médicaments... La cohérence aurait voulu que la consécration de la protection de l'image de la marque aille au-delà du simple emballage externe du produit » p. 4.

¹³⁰² G. BONET, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmation et extrapolations » in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst, préc.*, p. 74.

¹³⁰³ V.-L. BENABOU, « Un nouveau visage du droit de marque », *préc.*, p. 4 ; G. BONET atteste aussi que ce sont là des « *précautions très contraignantes destinées à protéger le titulaire 'victime' du reconditionnement et de la réapposition de la marque* » : « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmation et extrapolations », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst, préc.*, p. 84. Contra. J. AZEMA, « Vers un épuisement mondial. Aspects juridiques. L'épuisement communautaire », in *Quel droit de propriété intellectuelle pour le troisième millénaire ?*, *préc.*, p. 314.

¹³⁰⁴ G. BONET, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmation et extrapolations » in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst, préc.*, p. 81.

¹³⁰⁵ C. HENIN et A.-C. MAILLOLS-PERROY, « Importations parallèles de médicaments et droit des marques. Commentaire de la décision CJCE, 26 avril 2007, Boehringer e.a. c/Dowelhurst Ltd », *Propriété industrielle*, Septembre 2007, n° 9, étude 19.

fonction sociale a une moindre ampleur : elle semble émoussée dans la relation avec l'épuisement des droits où elle y est latérale et neutre. Seule la logique commerciale serait au centre de l'épuisement international des marques. Ce n'est pas le cas du brevet d'invention.

Paragraphe II : Les finalités sociales « aggravées » des brevets d'invention

454. Importance. C'est en matière de brevet pharmaceutique que les tendances les plus fluctuantes ont été perçues, avec une « *protection passionnée* »¹³⁰⁶ de la santé publique qui a bousculé la fonction sociale du brevet d'invention.

455. Du statut de « contrat social » du brevet. À la suite de MACHLUP¹³⁰⁷, on a reconnu la division, en quatre groupes, les théories justifiant les lois sur les brevets. Les deux premières sont liées à la justice individuelle : *la théorie du droit naturel ou la théorie de la propriété* et *la théorie de la rémunération*, fondée également sur un concept de droit naturel auquel s'ajoute un élément économique. Les deux autres ont trait à la politique économique : *la théorie de l'encouragement* met au premier plan l'intérêt de la société en considérant que la protection de l'inventeur contenue dans le brevet est un moyen d'encourager le progrès technique et économique alors que *la théorie du contrat* retient que la société fait un contrat avec l'inventeur qui se voit reconnaître le droit exclusif d'exploiter son invention pour une période déterminée en échange duquel il divulgue son invention ; cette dernière devant être, à la fin de ladite période, disponible pour la société. Cette théorie du « contrat social » entre l'individu et la société doit être approuvée sans être exclusive de celle fondée sur la récompense qui est liée à la propriété qui est purement économique.

456. L'affirmation de la fonction économique des brevets. Si la théorie du contrat social met en lumière l'idéal de l'intérêt général, on ne doit pas perdre de vue que cet intérêt général se réalise dans le progrès de la technologie et le développement. À cet égard, le rapport entre le brevet et le développement est des plus suspects¹³⁰⁸. Le brevet a toujours été considéré comme étant un instrument de développement. En effet, l'innovation est au service du développement et l'inverse est tout aussi vrai. Il y a une réciprocité et donc une interaction entre le développement

¹³⁰⁶ J.- C. GALLOUX, note sous Crim. 19 nov. 1997, *D.* 1998, J., p. 615.

¹³⁰⁷ MACHLUP (*Economic Review*, Washington, 1958) cité par B. REMICHE, « Révolution technologique, mondialisation et droit des brevets », *RIDE*, I, 2002, pp. 83-124.

¹³⁰⁸ G. FINISS, « Les brevets et l'expansion économique », in *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, Litec, p. 223.

et l'innovation ; principalement lorsque les brevets sont insérés « *dans une stratégie globale de l'entreprise* »¹³⁰⁹ avec un esprit de conquête des marchés porteurs¹³¹⁰. La prévalence de la fonction économique du brevet a déjoué les fondements du contrat social originel en ébranlant sa finalité sociale (I) que constitue la santé. La propriété intellectuelle y pose elle-même des limites qui restent toutefois imparfaites (II).

I. La finalité sociale ébranlée

457. Antagonisme entre valeurs marchandes et valeurs non marchandes. La brevetabilité des produits pharmaceutiques est l'illustration du détachement du droit de la propriété industrielle des impératifs de protection de santé publique. Elle marque la revanche du critère économique sur les principes cardinaux des droits de l'homme. La légitimité de la brevetabilité des médicaments est sérieusement mise en cause dans les pays en développement. Malgré les solutions de l'Accord sur les ADPIC sur la protection des droits de propriété industrielle, la brevetabilité des médicaments demeure dans le labyrinthe des controverses doctrinales chez la plupart des auteurs africains.

458. Une épineuse question. La brevetabilité des médicaments¹³¹¹ est une question cruciale qui interpelle la rencontre d'intérêts antagonistes enchevêtrés dans la construction de l'histoire de l'humanité. Entre les grandes firmes pharmaceutiques, pourvoyeuses de médicaments et investissant sans argent compté pour la santé et les malades, consommateurs en quête de « *bien-être* »¹³¹², en passant par les contrefacteurs qui, sans bourse délier, tirent indécemment profit de la peine du travail des autres¹³¹³, l'historique de la brevetabilité des produits pharmaceutiques

¹³⁰⁹ M. HIANCE, « La propriété industrielle, un outil de développement », Coll. IRPI, n° 27, Litec, 2006. Selon l'auteur, « *la valeur d'un droit de propriété industrielle dépasse largement ces aspects juridiques qui s'exercent normalement par la conclusion de contrats ou l'engagement de contentieux. Elle se nourrit du rôle essentiel qu'ils peuvent jouer lorsqu'ils s'insèrent dans une stratégie globale de l'entreprise* » : p. 10.

¹³¹⁰ Plusieurs exemples montrent que les grandes acquisitions sont tournées vers la mainmise sur les brevets. La dernière en date est l'acquisition très chère de Motorola par Google à près de 12,9 milliards de dollars soit 63 % de plus que la valeur de la société en Bourse. On estime notamment, à cette époque, que « *cette transaction, négociée en cinq jours, visait avant tout à mettre la main sur les 17 000 brevets détenus par Motorola* » : D. COSNARD, « Google va licencier 4000 personnes chez Motorola, qu'il souhaite relancer », in *Le Monde*, 15 août 2012, p. 10.

¹³¹¹ M. DE HAAS, *Brevet et médicaments en droit français et européen*, Litec, Collection CEIPI, n° 58, 1981.

¹³¹² L'accès aux médicaments concerne principalement les malades qui en sont les consommateurs en tant que premiers bénéficiaires du service rendu par le progrès en matière de recherche et développement : C. JOURDAIN-FORTIER, « Des pratiques de protection des parts du marché aux pratiques d'éviction. Réflexion sur la notion de bien-être du consommateur en droit de la concurrence », C. JOURDAIN-FORTIER & I. MOINE-DUPUIS, préc., p. 57.

¹³¹³ « *Ainsi, le principe de gratuité qui est prôné consiste à supprimer le salaire du créateur qui travaillerait gratuitement pour les autres... Comment produire, dans une société capitaliste des richesses inexploitées par autrui*

offre plusieurs visages marqués essentiellement par deux grands axes : le premier, tenant la santé publique comme un principe directeur qui devrait disparaître pour laisser la place à la brevetabilité (A) ; et le second, tenant à l'évaluation cette donne de la brevetabilité (B).

A. La disparition du principe directeur de la santé publique en matière de brevetabilité de médicament

459. En Europe comme dans les pays en développement, les médicaments¹³¹⁴ n'étaient guère l'objet de brevet d'invention. Ils étaient tout simplement exclus de la brevetabilité. Cette exclusion était justifiée par des raisons non seulement éthiques,¹³¹⁵ mais aussi juridiques, dont le droit à la santé¹³¹⁶. Mais elle n'avait pas été formalisée¹³¹⁷. La santé publique était donc le principal frein à la brevetabilité des inventions pharmaceutiques. Elle apparaissait comme « *un principe directeur* »¹³¹⁸ dont l'ordre social dépend. Cependant, cette exclusion va peu à peu s'effriter pour donner lieu à une inversion des paradigmes dont la tendance a subsumé les valeurs non marchandes¹³¹⁹ en valeurs essentiellement économiques. Les États-Unis, ayant toujours breveté les inventions pharmaceutiques et ne reconnaissant aucun particularisme au médicament, ont été le principal acteur dans cette inversion du principe directeur de la protection de la santé

de façon totalement gratuite ? » : P.-Y. GAUTIER, « Pour ou contre la propriété intellectuelle : propos introductifs », *La propriété intellectuelle en questions*, préc., p. 24.

¹³¹⁴ La définition du médicament est donnée par l'article 5111-1 du code de la santé publique, tiré du code européen des médicaments comme suit : « *on entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique...* »

¹³¹⁵ On sait très bien les relations étriquées entre le droit et l'éthique. Voir : F. TERRÉ, *Introduction générale au droit*, Précis Dalloz, 2006, n° 11 ss ; B. OPPETIT, *Philosophie du droit*, Précis Dalloz, 1999, n° 132 ss ; P. JESTAZ, « Les frontières du droit et de la morale », *RRJ* 1983, p. 334.

¹³¹⁶ « *Les médicaments jouent un rôle social significatif du fait de leur relation étroite avec un droit de l'homme fondamental : le droit à la santé* » : G. VELASQUEZ, *Mondialisation et accès aux médicaments. Les implications de l'Accord ADPIC/OMC*, Organisation mondiale de la santé, 3^e éd., 2005, p. 17.

¹³¹⁷ « *Aucune disposition unioniste n'interdisait de pays en voie de développement de refuser la brevetabilité aux médicaments, comme l'ont fait un grand nombre de pays occidentaux, et comme l'a fait la loi française jusqu'aux années 1959 et 1960 qui avait institué dans notre pays le brevet spécial de médicaments* » : Jean FOYER, « Synthèse », in *Vers une érosion des droits des brevets ? Nairobi 1981*, op. cit., p. 78.

¹³¹⁸ J.-L. BERGEL, *Théorie générale du droit*, 3^e édition, Méthodes du droit, Dalloz, 1999, n° 86-87.

¹³¹⁹ « *On ne peut dès lors séparer l'interrogation sur le vendable et l'invendable d'une enquête sur le don et ses formes sociales... Comprendre les pratiques du don comme une version originale des rapports économiques est un moyen très sûr d'en manquer la spécificité* » : M. HENAFF, *Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie*, Paris, Le Seuil, 2002, p. 153.

publique. Il faut s'appesantir successivement sur le cas de l'Europe (1), les ADPIC (2) et le cas des pays africains (3).

1. En Europe

460. La brevetabilité des médicaments a été exclue des législations de la plupart des pays européens jusque dans les années 1980. Avant donc l'admission de la possibilité de breveter les médicaments (b), il y a eu une longue période de réticence (a).

a) Une longue période de réticence

461. France. En ce qui concerne la France, jusqu'en 1844, il n'existait pas dans la législation sur les brevets en France des restrictions expresses à la brevetabilité des médicaments. La loi du 7 janvier 1791 aménageant le « *statut relatif aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux inventeurs* » se limitait à proclamer le droit de propriété exclusif de l'inventeur sur son invention. Quant à la loi 21 Germinal an XI, elle ne prévoyait que l'interdiction aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets pouvant faire l'objet de brevets. C'est la loi du 11 juillet 1844 qui posera de manière claire le principe de l'interdiction de la brevetabilité du médicament. L'article 3 de ce texte dispose : « *ne sont pas susceptibles d'être brevetés les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce* ». Cette interdiction va durer un siècle. Pendant tout ce temps, il a été impossible de breveter des produits ou des procédés pharmaceutiques. La réticence du législateur français est significative de sa volonté de prendre résolument en compte l'intérêt général et précisément l'intérêt de la santé publique dans sa politique de réglementation des brevets. C'est ainsi que Mme Clotilde JOURDAIN-FORTIER note judicieusement que « *les produits pharmaceutiques étaient donc déjà les révélateurs des antagonismes existant entre les valeurs marchandes et les valeurs non marchandes, entre l'ordre social et les intérêts particuliers des inventeurs* »¹³²⁰.

Cependant, en 1944, et avec la montée d'une certaine opinion en faveur des brevets de médicaments, la position du législateur français va commencer à faiblir. Le 27 janvier 1944, on assiste à l'adoption d'une loi permettant la brevetabilité des procédés pharmaceutiques. Les

¹³²⁰ C. JOURDAIN-FORTIER, *Santé et commerce international. Contribution à l'étude de la protection des valeurs non marchandes par le droit du commerce international*, Préface de Eric LOQUIN, Litec, 2006, p. 284.

précautions sont prises pour que la brevetabilité de procédé ne soit pas muée en brevet de médicament. L'autorisation restait ainsi encadrée par un décret, celui du 30 septembre 1953 créant une commission chargée de veiller que les brevets sollicités se réfèrent effectivement aux procédés et aux produits pharmaceutiques et que les médicaments issus de ces procédés soient mis à la disposition du public en quantité suffisante et à des prix raisonnables. Il apparaissait clairement comme le relevait M. François PREVET que « *la législation générale protégeant les droits de la propriété industrielle ne s'applique qu'avec d'importantes dérogations lorsqu'il s'agit de médicaments* »¹³²¹. Néanmoins, on peut déjà constater que la brèche est alors ouverte pour une future brevetabilité des médicaments qui ne saurait tarder.

462. Italie. En Italie, l'article 14 de la loi sur les brevets énonçait : « *ni les médicaments quelle que soit leur nature, ni les procédés utilisés pour leur fabrication ne peuvent faire l'objet d'un brevet* ». Il faudra attendre 1978 pour que la Cour constitutionnelle italienne déclare cette position inconstitutionnelle.

La brevetabilité des médicaments est en marche. Elle ne s'arrêtera plus.

b. La brevetabilité acceptée des médicaments

463. L'exception devient la règle. En effet, l'ordonnance du 4 février 1959 va instituer un brevet spécial de médicament et la loi du 2 janvier 1968 intègre définitivement le brevet de médicaments dans le droit commun des brevets. La France était l'un des premiers pays européens à faire disparaître la spécificité des médicaments en acceptant par la loi de 1959 la brevetabilité des inventions pharmaceutiques¹³²². En Europe, c'est la signature de la Convention sur le brevet européen de 1973 qui va être le catalyseur du mouvement irrésistible de la brevetabilité des médicaments. Ses articles 52 et 53 ne contenaient, en effet, aucune exclusion de brevetabilité relative aux médicaments qui ont été assimilés, à partir de là, à des « *marchandises ordinaires, sans spécificité et par conséquent brevetables* »¹³²³.

¹³²¹ F. PREVET, « Les brevets d'invention pour les procédés de préparations pharmaceutiques » in *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, préc., p. 149.

¹³²² À cette époque, il faut rappeler que ni le Japon, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas n'avaient encore agi en ce sens. V. J. AZEMA, « Existe-t-il une spécificité au brevet pharmaceutique ? », JCP G 1990, I, 15744.

¹³²³ C. JOURDAIN-FORTIER, *op. cit.*, n° 298.

464. L'exception devenait ainsi la règle. Le particularisme du médicament disparaissait. Les grands pays européens vont se lancer dans la brèche et la France ne sera plus seule. Elle est bientôt suivie par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne. Mais c'est l'Accord sur les ADPIC qui donnera le coup fatal¹³²⁴ à la non-brevetabilité des médicaments dans tous les autres pays du monde, notamment dans les pays en développement.

2. Dans l'Accord sur les ADPIC

465. Universalisation de la protection des médicaments par le brevet. L'Accord sur les ADPIC a été une rude négociation. Le poids des États-Unis a été un des grands facteurs qui ont déterminé les lignes de force de l'Accord au point que Mme SCHMIDT-SZALEWSKY l'a salué comme un succès dans un rôle régulateur qui concilie « *les impératifs de la technique et les exigences politiques des États attachés à leur souveraineté* »¹³²⁵. En effet, dès le début des années 1980, les États-Unis ont réclamé un renforcement de la protection des droits de propriété industrielle dans les pays en voie de développement où les nouvelles technologies pouvaient être copiées sans aucun risque de contrefaçon grâce à l'exclusion de la brevetabilité. C'est pour lutter contre ces pratiques débridées que les États-Unis, au-delà de l'arsenal juridique des représailles¹³²⁶ mis en place contre ces pays¹³²⁷, ont engagé une réflexion au plan international pour forcer la main à toute la communauté internationale à la conclusion l'Accord sur les ADPIC.

466. Aujourd'hui, tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont l'obligation fondamentale de protéger les droits de propriété industrielle avec l'adoption de l'article 27 § 1¹³²⁸. L'Accord consacre ainsi sur le plan mondial le principe de brevetabilité des

¹³²⁴ Il est alors difficile d'entrevoir cet Accord dans les pays du Sud, comme l'affirme un auteur, comme « *un instrument de solution du conflit Nord-Sud* » : J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer*, préc., p. 293.

¹³²⁵ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer*, préc., p. 292.

¹³²⁶ La section 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974 a été révisée en 1984 afin de permettre au représentant américain en matière de commerce d'initier des actions commerciales de représailles contre les pays qui ne fournissaient pas une protection adéquate aux droits de propriété industrielle des entreprises américaines. Le gouvernement américain utilisa cette section à la suite des plaintes de certaines de leurs industries pharmaceutiques.

¹³²⁷ An nombre de ces pays, figurent le Brésil, l'Inde et l'Argentine. Selon Mme Anne-Sophie GOURDIN-LAMBLIN, plusieurs pays en développement étaient « *les principales cibles des pays industrialisés en raison du laxisme qu'ils adoptent en matière de propriété intellectuelle* » : *Le régime juridique du brevet dans l'Union européenne*, op. cit., p. 25.

¹³²⁸ Article 27 § 1 : « ... un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle et qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'activité industrielle... ».

nouveaux produits pharmaceutiques et de procédés¹³²⁹ permettant leur fabrication et fait corrélativement de la santé publique un principe de moindre importance ou de second rang¹³³⁰. Les médicaments ont alors proprement basculé dans le monde marchand.

L'Afrique et les États membres de l'OAPI ont été obligés à entrer dans la cadence de la brevetabilité des médicaments.

3. En Afrique : une allégerance inopportune

467. La frilosité de l'Accord de Bangui. La question de la brevetabilité des médicaments ne devrait pas poser des problèmes en Afrique compte tenu de l'absence d'industries pharmaceutiques. La pauvreté et la précarité, qui frappent de plein fouet le continent, devraient amener l'autorité législative à la prudence.

468. L'OAPI n'avait jamais auparavant admis la brevetabilité des produits pharmaceutiques. Les pays n'en avaient pas profité pour développer la stratégie de l'ingénierie inverse qui aurait permis l'établissement des firmes pharmaceutiques. Les soucis du quotidien avaient happé un tel engouement à la prospection dans le futur. Ce qui dénote déjà la faiblesse de la politique de la propriété industrielle africaine tournée exclusivement vers des acquis de protection des titulaires des droits et non l'émergence d'une politique et d'une culture d'appropriation des techniques fondamentales à l'expression de ces droits. Les pays de l'OAPI¹³³¹ n'ont pas pu mettre en application la règle d'or de la propriété industrielle qui est l'apprentissage par la copie. L'Accord sur les ADPIC viendra entériner une telle inertie pour les engager dans le difficile tournant de la protection des médicaments.

469. L'Accord sur les ADPIC a été transposé dans ses grandes lignes dans l'Accord de Bangui révisé avec la brevetabilité des médicaments¹³³². C'est une allégerance particulièrement

¹³²⁹ C'est « une réintégration pure et simple du médicament dans le domaine de la brevetabilité » : J. -C. GALLOUX, « L'articulation des systèmes de brevet et de santé publique », in *RIDE*, 2000/1 n° spécial, *Brevets pharmaceutiques, innovations et santé publique*, *op. cit.*, p. 150.

¹³³⁰ E. B. ITUKU regrette que, dans la société, la santé publique ne soit pas à un niveau plus élevé de protection que la propriété industrielle : *Santé et propriétés intellectuelles*, *op.cit.* p. 108.

¹³³¹ Le droit de l'OAPI n'a pas exclu les produits pharmaceutiques des objets non brevetables : art. 6 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui.

¹³³² Lors de l'intervention du Directeur Général de l'OAPI en Master II au CEIPI à l'Université de Strasbourg, les jeunes étudiants européens ont été surpris du fait que les médicaments soient protégés par le brevet en Afrique.

inoportune¹³³³ pour les ersatz d'industries pharmaceutiques africaines marquant une véritable régression du brevet OAPI. Il n'y a plus de marge de manœuvre pour assurer le compromis¹³³⁴ de l'équilibre entre l'inadaptation des titres au besoin des pays et une protection proportionnelle. Il en résulte une profonde altération du brevet OAPI.

470. Il est vrai que l'Accord sur les ADPIC a échelonné les obligations des pays pauvres dans le temps¹³³⁵. Mais cela constitue dans l'ensemble une terrible épreuve pour les pays africains réduits à l'impossibilité d'apprendre par copiage légal¹³³⁶ comme l'ont fait les grandes firmes indiennes ou brésiliennes¹³³⁷.

471. Avec la consécration de la brevetabilité des médicaments, l'Afrique¹³³⁸ qui est l'un des continents les plus pauvres et les plus vulnérables aux graves pandémies voit ses chances réduites de trouver une issue favorable au dilemme de soulager ses malades par des produits pharmaceutiques brevetés. Mais surtout, il faut relever le défaut d'une sociologie législative devant entraîner « *une orientation de la législation en considération d'un objectif d'intérêt général* »¹³³⁹, la santé publique. À l'origine d'une telle politique législative, doit s'effectuer une pesée des intérêts à travers le principe de proportionnalité dans un raisonnement dialectique confrontant les intérêts contradictoires.

L'Afrique du Sud, dans une toute autre logique, en se fondant sur l'urgence et la prise en compte des pandémies auxquelles elle faisait face, n'a pas pourtant pas réussi à inverser une tendance irrémédiablement compromise par les intérêts des puissantes firmes pharmaceutiques.

¹³³³ N. F. LOUM-NEESER, *Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA*, Thèse soutenue publiquement le 25 septembre 2012, Université de Strasbourg, pp. 229-232.

¹³³⁴ A. FRANÇON, « Le droit des brevets d'invention et les pays en voie de développement », préc., p. 89.

¹³³⁵ Tous les États membres disposaient d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur pour en appliquer les dispositions, soit jusqu'au 1^{er} janvier 1996. Des délais supplémentaires ont été accordés selon les obligations visées et le niveau de développement des pays (4 ans plus une période additionnelle de 5 ans soit 9 ans au total, pour les pays en développement qui avant l'Accord, n'accordaient pas de protection par les brevets pour les inventions de produits pharmaceutiques (soit jusqu'au 1^{er} janvier 2005) 10 ans pour les pays les moins avancés (soit jusqu'au 1^{er} janvier 2016).

¹³³⁶ Même, en droit d'auteur, le professeur C. CARON, en ce qui concerne les pays en développement, insiste : « *Dans ces pays, ne vaut-il pas mieux avoir des livres piratés que pas de livres du tout ?* », *Droit d'auteur et droits voisins*, op. cit., p.17.

¹³³⁷ C. JOURDAIN-FORTIER estime que « *c'est l'utilisation de ces mesures comminatoires par les pays développés qui est à l'origine de la disparition des exclusions de brevetabilité au profit des produits pharmaceutiques* » : op. cit., n° 301.

¹³³⁸ A part l'OAPI, le Maroc, le Nigéria, l'Afrique du Sud et le Congo ont été les premiers pays africains à intégrer la protection des médicaments par le brevet.

¹³³⁹ J. CARBONNIER, *La sociologie juridique*, op. cit., p. 279.

472. Un problème complexe. Ce sont les faits sociaux qui ont orienté le droit sud-africain en matière de propriété industrielle. L'élaboration des règles s'est effectuée laborieusement au regard des impératifs de la protection de la santé publique terriblement affectée par la recrudescence de l'épidémie du VIH/Sida. Le législateur sud-africain n'a pas cru bon de sacrifier les intérêts vitaux de la santé publique à l'autel des menaces et des intérêts pécuniaires des brevetés, principalement des grandes firmes pharmaceutiques. Les mesures comminatoires de ces dernières se sont particulièrement révélées inefficaces devant les dénonciations de l'opinion publique internationale.

473. Faisant preuve d'opiniâtreté, le législateur sud-africain va modifier le 31 octobre 1997 la loi n° 57 de 1978¹³⁴⁰ en relation avec le Medicines and Related Substances Control Act, n° 101 de 1965 en introduisant dans son arsenal juridique quatre mesures fondamentales afin de permettre au gouvernement de faire face au défi de la santé publique. La première mesure est relative à l'attribution des licences obligatoires, la deuxième, au recours aux médicaments génériques dont les brevets sont encore en vigueur, la troisième, à la fixation et le contrôle du prix des médicaments, la quatrième, relative aux importations parallèles c'est-à-dire, celle se rapportant à la possibilité pour le gouvernement d'importer des médicaments brevetés identiques, peu coûteux fabriqués et vendus à l'étranger. Cette dernière disposition, on l'imagine, était très importante. Elle prévoyait donc expressément que le ministre de la santé peut décider dans certaines circonstances, de prendre des dispositions pour assurer l'offre de médicaments plus accessibles afin de protéger la santé du public. Dans ce cadre, il peut notamment limiter le droit des brevets en organisant des importations parallèles ou imposer des licences obligatoires. Ce sont ces dispositions qui ont été attaquées par les firmes internationales et ainsi que l'association des fabricants pharmaceutiques d'Afrique du Sud. Le procès dit de Pretoria (avril 2001), marqué par le retrait de la plainte des 39 firmes pharmaceutiques, ne peut qu'être salué comme une victoire de l'intérêt général porté par la prise en compte de la situation d'urgence en matière de santé publique sur la vision d'un droit absolu des brevetés¹³⁴¹. Et pourtant, on aurait aimé que ce réalisme se portât sur le terrain de la brevetabilité même des médicaments. Ce qui n'a pas pu être fait. On peut dire alors que l'Afrique du Sud n'a jamais réellement franchi le Rubicon.

¹³⁴⁰ Cette loi de 1978 ne reconnaissant pas l'épuisement international des droits de propriété industrielle. C'est la raison pour laquelle la loi de 1997 l'a introduite dans cette législation.

¹³⁴¹ E. COMBE & PFISTER, « Brevet et prix des médicaments dans les pays en voie de développement », *Propriété Intellect.*, 2003, p. 272 ; S. GUENNIF, « La protection du brevet et la promotion de la santé publique », *op. cit.*, C. MFUKA, « Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques – Le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida », *RIDE*, 2002, p. 206.

Ainsi donc, jusqu'à présent, l'Afrique du Sud n'a pas réussi à traduire efficacement cette volonté de libérer l'accès aux médicaments. Il apparaît que la règle de l'épuisement (comme l'ensemble de la propriété industrielle), loin d'être uniquement juridique, apparaît surtout comme une question de politique économique soumise à des contingences ubuesques dont l'évaluation du paradigme même de la brevetabilité permet de saisir à la fois la complexité et l'ambiguïté.

B. L'évaluation du paradigme de la brevetabilité des médicaments

474. La volonté d'éradication de la contrefaçon a été la raison principale de l'adoption de la brevetabilité des médicaments qui s'entend donc comme un « *changement de paradigme* »¹³⁴². Ainsi, la santé aurait changé de nature et ne pouvait plus être désormais apte à contrebalancer les effets pervers de la contrefaçon en maintenant les médicaments dans la sphère de la non-brevetabilité. Au contraire, au lieu d'inspirer la spécificité des produits pharmaceutiques, elle subit la loi du principe correcteur destiné « *à corriger les excès ou les anomalies des solutions légales* »¹³⁴³ comme l'écrit M. Jean-Louis BERGEL. Désormais, ce sont des mesures draconiennes de lutte contre la contrefaçon qui déterminent la solution juridique. À l'évaluation, la mise en œuvre de ce principe correcteur démontre la complexité de la question.

D'une part, on peut constater alors que le brevet n'est pas une option négative en soi dans la protection de la santé publique et qu'il peut, au contraire, en être un outil efficace (1). D'autre part, le principe correcteur peut avoir aussi des effets très pervers pour la santé publique (2).

1. Le brevet, un outil de protection de la santé publique

475. Il ne faut pas rester sur un pessimisme regrettable à l'égard du brevet des médicaments. En effet, le brevet peut aussi être un outil de protection de la santé publique du seul fait qu'il peut permettre grâce aux investissements des firmes pharmaceutiques d'avancer dans les innovations permettant la mise en place de solutions médicamenteuses, certes brevetées, mais surtout utiles pour la lutte contre certaines pandémies. C'est ainsi que selon Mme ABELLO « *l'innovation requiert une double présence d'idées et d'argent. L'absence de dissociation entre l'idée et l'argent n'est que la conséquence de la technicisation de la recherche scientifique (...) les*

¹³⁴² J. RIFKIN, *L'âge de l'accès*, La Découverte/Poche, éd. 2005.

¹³⁴³ J.-L. BERGEL, *Théorie générale du droit*, op. cit., n° 87.

*chercheurs revendiquent leurs besoins de financement ; ils n'ont pas été gagnés par la fièvre de l'utilitarisme »*¹³⁴⁴.

476. Les nouvelles inventions doivent favoriser la progression de la lutte contre toutes les formes de maladie. Il faut craindre qu'en l'absence de protection par le brevet, des maladies ne deviennent orphelines par manque d'un retour sur investissement des firmes¹³⁴⁵. C'est notamment le cas de plusieurs maladies tropicales¹³⁴⁶. Ainsi dans la logique de ce retour sur investissement, aucune entreprise ne va « *investir dans la recherche et la production de médicaments pour lesquels il n'existe pas de marché suffisamment solvable* »¹³⁴⁷. La contrefaçon risque de peser sur ces investissements et anéantir l'effort des firmes pharmaceutiques qui, du reste, se concentrent la plupart du temps sur leurs intérêts privés. Le brevet est le seul moyen pour les firmes de supporter les coûts de leurs investissements. Des études empiriques ont surtout montré que les profits supplémentaires apportés par un brevet n'ont un effet positif sur les dépenses en recherches et développement que dans les domaines de la pharmacie et de la biotechnologie¹³⁴⁸. On peut alors mesurer l'importance des brevets de médicaments pour la performance des instituts de recherche dans la lutte contre diverses maladies¹³⁴⁹. Il n'empêche que des effets négatifs découlent de cette forme de protection aussi performante soit-elle.

¹³⁴⁴ A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 70. Comment peut – on céder à l'utilitarisme si l'on sait par exemple que les échecs coûtent absolument cher aux laboratoires de recherches. Selon Armelle BOHINEUST, « *Johnson & Johnson passera une charge de 300 à 400 millions de dollars dans ses comptes pour solder les comptes de son dernier raté* » : in « *Echecs en série dans la recherche pharmaceutique : les marges des laboratoires vont se réduire d'ici 2020* » in *Le Figaro*, 14 août 2012, p. 21

¹³⁴⁵ C. JOURDAIN-FORTIER, *Santé et médicaments dans le commerce international*, op. cit., n° 338. V. également B. FAURAN, in C. JOURDAIN-FORTIER & I. MOINE-DUPUIS, *Les pratiques de l'industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence*, Lexisnexis, 2011, p. 122 : « (...) *Je maintiens mon point de vue selon lequel l'innovation est le seul but de l'industrie pharmaceutique* » ; F. MUENNICH, « *Les brevets pharmaceutiques et l'accès aux médicaments* », *RIDE*, 2000/1 n° spécial, préc., pp. 71-81 : « *Les brevets n'entravent pas l'accès aux médicaments nouveaux. Au contraire. Il est difficile d'imaginer comment aurait pu progresser la recherche moderne pour la mise au point de nouveaux médicaments sans la protection de la propriété intellectuelle et sans la protection universelle des brevets sur tous les marchés importants* ».

¹³⁴⁶ Le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles auxquelles très peu de fonds sont consacrés pour l'éradication.

¹³⁴⁷ B. REMICHE, « *Conclusion* », *Brevets pharmaceutiques entre intérêts publics et intérêts privés : un équilibre impossible ?* », *RIDE* 2000/1, p. 197. V. aussi J.-C. GALLOUX, « *L'exemple du marché des médicaments* », in *Propriété intellectuelle et concurrence, Pour une réconciliation*, préc., p. 143 : « *Le marché du médicament est un marché très compétitif, dans lequel la propriété intellectuelle, notamment le droit des brevets joue un rôle essentiel* ».

¹³⁴⁸ C. HENRY, M. TROMMETTER et L. TUBIANA, « *Innovation et droit de propriété intellectuelle : quels enjeux pour la biotechnologie ?* », in *Propr. Intell.*, n°41, La Documentation française, p. 67.

¹³⁴⁹ Le coût de la recherche et du développement d'un nouveau médicament est aujourd'hui de 1 milliard au minimum. Mais la recherche même se complique. Selon Marc-Olivier Bévierre, « *il faut une compréhension plus intime des phénomènes biologiques de la maladie. Cela demande une expertise beaucoup plus approfondie des mécanismes, des équipes pluridisciplinaires. Surtout, il faut être aux côtés du patient, observer sa maladie, faire des*

2. Les effets négatifs de la protection des médicaments par le brevet

477. Étant dans un monde d'intérêts, la protection par le brevet fait d'abord l'affaire des grandes firmes pharmaceutiques qui peuvent s'arroger facilement le bénéfice du monopole de fabrication et de commercialisation des médicaments. Elles peuvent encore compter sur la « *pérennisation des brevets pharmaceutiques* »¹³⁵⁰ à travers la découverte d'une nouvelle application thérapeutique sur un principe actif ancien déjà breveté¹³⁵¹ ; ce qui participe du renforcement du monopole des brevetés. Ce dernier peut alors se révéler pervers pour la santé publique avec notamment l'augmentation des prix des médicaments (a) et surtout le délaissement des maladies moins rentables (b).

a) Le surenchérissement du prix des médicaments

478. Il est démontré que dans la plupart des cas, un médicament copié revient moins cher qu'un médicament breveté. Ainsi, en Inde¹³⁵², alors que le traitement contre le VIH/SIDA revenait à près de 700 dollars par mois, une société indienne décida de fabriquer les trois médicaments sur la base de la loi indienne de 1970 qui ne reconnaît pas la protection des médicaments par le brevet. Elle a donc pu fabriquer les princeps antisida et mis à la disposition des populations indiennes un médicament à coût réduit de moins de 300 dollars par mois. C'est un exemple qui démontre que la protection par brevet agit sensiblement sur le coût des médicaments et donc l'accessibilité de la population à la santé publique¹³⁵³.

tests, parler avec des biologistes... » : V. A. BOHINEUST, « Echecs en série dans la recherche pharmaceutique. Des laboratoires arrêtent le développement de médicaments pourtant jugés prometteurs », in *Le Figaro*, 14 août 2012, p. 21.

¹³⁵⁰ C. JOURDAIN-FORTIER, *Santé et médicaments dans le commerce international*, op. cit., n° 340. L'auteur estime cette pérennisation peut être une des causes principales de l'étouffement du marché des génériques.

¹³⁵¹ M. VIVANT, « La brevetabilité de la seconde application thérapeutique », JCP G 1987, I, 3382. V. aussi ce qu'on appelle la technique du « evergreening » qui consiste à « déposer une demande portant sur un perfectionnement d'une inventivité douteuse peu avant l'expiration du brevet primaire. Ce procédé peut se combiner avec un détournement des procédures légales, par des manœuvres frauduleuses affectant en particulier la délivrance de certificats complémentaires de protection » : R. KOVAR, « Les innovations abusives à la croisée des droits de propriété intellectuelle et de la concurrence », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet, préc.*, p. 315.

¹³⁵² R. GERSTER, « How WHO/TRIPS Threatens the Indian Pharmaceutical Industry », TWR, August-September 2000, n° 120/121, p. 26, cité par C. JOURDAIN-FORTIER, *Santé et commerce international*, op. cit., p. 347 ; B. REMICHE, « Mondialisation et brevet », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 120-137.

¹³⁵³ R. DUMOULIN, « Les brevets et le prix des médicaments », *RIDE*, 2000/1 n° spécial, *préc.*, p. 45-69 : l'auteur démontre que le brevet est une cause particulière de l'augmentation du prix des médicaments.

En effet, plus de deux milliards de personnes n'ont pas accès aux médicaments à cause de leur prix. Même si l'on accepte que la corrélation entre le brevet et le prix élevé des médicaments doive être néanmoins avancée avec prudence¹³⁵⁴ en l'absence d'étude approfondie de la question, selon l'économiste américain F. M. SCHERER, les gains réalisés par les entreprises grâce au renforcement du système des brevets ne peuvent s'opérer que moyennant « *une perte élevée de bien-être dans les pays en développement... : c'est la perspective de la hausse des prix des médicaments et de la perte nette du bien-être pour les consommateurs desdits pays* »¹³⁵⁵.

Le souci des firmes de rester compétitif et la quête des intérêts entraînent aussi un abandon de certaines maladies tropicales qui apparaissent moins rentables.

b) Le délaissement des maladies « tropicales »

479. Il y a pour les grandes firmes pharmaceutiques des maladies rentables, celles qui permettent d'avoir le retour sur investissement et des maladies dites orphelines qui sont moins rentables, car ne pouvant entraîner un retour sur investissement. Les firmes, ne voulant pas tourner à perte étant donné que l'argent et les recherches sont intimement liés¹³⁵⁶, abandonnent la lutte contre certaines maladies tropicales. C'est le cas pratiquement lorsqu'il n'y a pas de brevet. On peut ainsi arriver au point où sans brevet¹³⁵⁷, il n'y aura ni recherche, ni innovation. À titre illustratif, la tuberculose est complètement abandonnée et sans aucun nouveau médicament depuis trente ans parce que cette maladie a disparu des pays riches¹³⁵⁸. Mais elle continue de tuer en Afrique et dans les autres pays pauvres des millions de personnes. Leurs marchés n'étant pas solvables, il n'y a point d'investissement. Entre 1975 et 2004, « *18 seulement des 1556 médicaments développés de par le monde étaient destinées à lutter contre ces pathologies des pays pauvres* »¹³⁵⁹ soit 0,15 % de moyenne. On perçoit là l'interaction entre la brevetabilité des produits pharmaceutiques et la prise en charge des maladies par les grandes firmes en fonction des intérêts financiers qui

¹³⁵⁴ OMS-OMC, *Les accords de l'OMC et la santé publique*, n° 176, p. 105.

¹³⁵⁵ F. M. SCHERER, « Le système de brevets et l'innovation dans le domaine pharmaceutique », *RIDE*, 2000/1, p. 123 ; F. M. SCHERER, « Pricing, Profits and Technological Progress in the Pharmaceutical Industry » *Journal of Economic Perspectives*, 1993, n° 3, pp. 107 -115.

¹³⁵⁶ La perspective de retirer des bénéfices justifie les investissements consacrés à la recherche-développement.

¹³⁵⁷ A. BOUJU, « Le jour où les brevets cesseront d'être déposés », in *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, t. 2., *op. cit.*, p. 169.

¹³⁵⁸ Selon Médecins sans frontières, cité dans « Editorial », in *Le Monde* 29 mai 2012.

¹³⁵⁹ « Et encore, certaines de ces molécules n'ont vu le jour que grâce à des initiatives extérieures aux grandes firmes pharmaceutiques, comme celle de la Fondation DND (Initiative Médicaments pour les maladies négligées) », in « Editorial », *Le Monde*, 29 mai 2012.

motivent les recherches. La logique commerciale a pris le pas sur les objectifs de la santé publique.

Au final, c'est la brevetabilité des médicaments qui doit être soumise à une appréciation critique dans la question de la libre accessibilité aux soins de santé dans l'espace OAPI. La législation africaine doit faire preuve de prudence en prohibant systématiquement la protection par des brevets les médicaments qui n'apportent pas des innovations majeures avec un impact thérapeutique nouveau comme c'est le cas en Inde (ce qui constitue une lutte contre la technique de l'*evergreening*). C'est sur la base d'une telle loi que la Cour suprême de l'Inde a rejeté la demande de brevet pour le Glivec au motif qu'il n'est qu'une version légèrement améliorée d'un ancien produit de Novartis¹³⁶⁰.

Dans cet ordre d'idées, il reste à savoir si l'on peut compter sur les limites de la brevetabilité pour réajuster la protection de la santé publique.

II. La finalité imparfaitement restaurée par des actes exclus du monopole

480. Le droit de la propriété industrielle est un savant équilibre réalisé grâce à une juste mesure des intérêts en présence. Veiller à ce que cet équilibre soit maintenu est l'un des devoirs fondamentaux du Droit. Le monopole accordé n'est point sans contrepartie et c'est la raison pour laquelle la propriété intellectuelle ne peut être considérée comme une spoliation¹³⁶¹ de la société par les titulaires de ces droits si l'on essaie d'appréhender objectivement les fondements de l'institution. En ce qui concerne les médicaments, on peut retrouver cet équilibre dans certaines limites légales qui ne profitent malheureusement point aux pays de l'OAPI. Pour maintenir l'équilibre originel qui est le fondement de l'existence des droits de propriété industrielle, le système a mis en place des limites dans leur exercice. À côté des licences d'office déjà appréhendées, le droit monopolistique est mis en échec par certains actes qui en sont exclus. En effet, ces actes se situent manifestement dans un cadre privé et non commercial tel que l'expérimentation et la préparation magistrale (A) et l'exception BOLAR (B).

¹³⁶⁰ *Le Monde*, 2 avril 2013.

¹³⁶¹ Il est difficile d'admettre que la propriété intellectuelle soit assimilée au vol : D. COHEN, « La propriété intellectuelle, c'est le vol », *Le Monde*, 8-9 avril 2001, p. 13.

A. L'expérimentation et la préparation magistrale

482. Des actes domestiques. L'exclusion de ces actes montre « *la prégnance essentiellement économique* » de la réservation¹³⁶². L'épuisement met alors aussi en exergue « une finalité économique exacerbée » des droits du breveté tel qu'elle se traduit d'ailleurs dans l'avantage concurrentiel inséparable des attentes de retour sur investissement et des recherches et développement. Cependant les brevetés sont contraints de souffrir la concurrence des actes de portée purement domestique comme l'expérimentation et la préparation magistrale ainsi que le révèlent les exceptions de l'article 8. 1 b) et c) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

La doctrine est d'ailleurs partagée sur le sens à donner à cette disposition. Selon certains auteurs, cette catégorie d'actes doit être couverte par le brevet, mais « *bénéficient d'une permission de la loi* »¹³⁶³. D'autres auteurs ont évoqué « *une atteinte légitime aux droits du breveté* »¹³⁶⁴. Selon le professeur POLLAUD – DULIAN, ces actes se situent purement et simplement en dehors du domaine de l'exclusivité, car vraisemblablement, il s'agit « *d'actes qui n'entrent pas dans le champ du monopole* »¹³⁶⁵. Par ailleurs, on s'aperçoit très vite que ces actes n'occasionnent pas une commercialisation. Ils découlent de la portée libératoire de la réservation intellectuelle. On peut inférer en faveur de leurs bénéficiaires une absence de profits « directement » économiques de nature à porter atteinte au droit privatif du breveté, en ce qui concerne notamment la commercialisation. On note ainsi en droit OAPI, la double exception concernant l'expérimentation¹³⁶⁶ d'une part et d'autre part, les préparations magistrales¹³⁶⁷.

483. Expérimentation. L'exception de l'expérimentation permet au tiers d'accomplir certains actes sur des inventions brevetées. Selon M. DE HAAS, l'intérêt de l'exception d'expérimentation dans le domaine pharmaceutique devrait permettre aux laboratoires de « *comparer les propriétés des produits qu'ils ont mis au point à celles des produits antérieurement brevetés par des concurrents* »¹³⁶⁸ afin de mettre au point des médicaments plus utiles ou moins nocifs. Il faut rappeler qu'une telle disposition exclut automatiquement les actes de commercialisation qui tombent sous le coup du monopole, qu'il y ait profit ou non. On doit

¹³⁶² S. ALMA-DELETTRE, *Unité ou pluralité des propriétés intellectuelles*, op. cit., p. 25.

¹³⁶³ J. SCHMIDT-SZALEWSKY et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 173, p. 73 : « finalité non commerciale ».

¹³⁶⁴ A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 437.

¹³⁶⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 564.

¹³⁶⁶ Article 8 de l'Annexe 1 : « *les droits découlant du brevet ne s'étendent pas (...) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique* »

¹³⁶⁷ En droit français, l'article L. 613-5 du CPI

¹³⁶⁸ M. DE HAAS, *Brevet de médicaments en droit français et en droit européen*, op. cit., p. 425.

être en présence d'une véritable expérimentation¹³⁶⁹ qui peut s'entendre même de la possibilité d'une amélioration du brevet initial dans le cadre d'une innovation incrémentale. L'essentiel est que cette expérimentation ne débouche pas directement sur une mise dans le commerce qui concurrencerait les produits brevetés.

484. La préparation magistrale. Il peut être exceptionnellement demandé à un pharmacien¹³⁷⁰ par exemple la préparation d'un médicament « *faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale* »¹³⁷¹. Cette préparation se fait sur demande ponctuelle. La préparation magistrale constitue bien une exploitation commerciale, mais à une échelle très réduite et donc d'incidence financière négligeable pour le breveté. Elle répond surtout au besoin de la santé publique.

Comme on l'a vu, la théorie des utilités économiques, en mettant l'accent sur la seule réservation économique des droits de propriété intellectuelle, entraîne le fait que « *le "pouvoir d'interdire" du breveté s'arrête au seuil de l'exploitation économique* »¹³⁷². Il ne peut en être autrement, tant toute la doctrine révèle que l'enjeu des droits de propriété intellectuelle est effectivement dominé par des préoccupations d'ordre économique¹³⁷³.

485. Les produits issus de ces facteurs domestiques ne doivent être, en aucun cas, mis dans le commerce au risque de subvertir les finalités pour lesquelles ils sont autorisés. En effet, dès lors que des produits qui seront autorisés à titre purement expérimental ou à des fins de recherches seront mis dans le commerce, ils seront une source de concurrence qui affectera le monopole de première mise en circulation des produits brevetés et tomberont donc sous le coup de la contrefaçon. De tels usages privent le titulaire de son avantage économique et entrent dans l'orbite de son monopole d'exploitation puisque leur simple commercialisation devient la preuve qu'ils sont utilisés dans une perspective économique contraire à l'idée originelle¹³⁷⁴ qui fonde et

¹³⁶⁹ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 566.

¹³⁷⁰ La pharmacie africaine bien que sollicitée continue de faire la plupart du temps uniquement du commerce de médicaments au lieu de mettre en œuvre des officines spécialisées de recherches et de fabrication de produits pharmaceutiques.

¹³⁷¹ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 568.

¹³⁷² M. VIVANT, « Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle », *préc.*, n° 5.1.

¹³⁷³ Selon G. BONET, « *si l'on excepte l'important droit moral de l'auteur et celui, infiniment plus modeste de l'inventeur, il semble de plus en plus manifeste que l'enjeu de la propriété intellectuelle est économique* » : « Propriétés intellectuelles », in *Propr. Int.* 2001, n° 1, p. 5.

¹³⁷⁴ J. FOYER et M. VIVANT, *Droit des brevets, op. cit.*, p. 314.

autorise ces actes, c'est-à-dire leur exclusion pure et simple du champ monopolistique de l'exploitation du breveté dont la commercialisation est le point culminant.

B. L'exception BOLAR

486. Dans le domaine pharmaceutique, certains pays autorisent les fabricants de médicaments génériques à utiliser l'invention brevetée pour obtenir l'approbation de commercialisation¹³⁷⁵ (par exemple auprès des autorités chargés de questions de santé publique) sans l'autorisation du titulaire du brevet et avant que la protection conférée par ce dernier n'expire¹³⁷⁶. À la fin de la période de protection du brevet, les producteurs de médicaments génériques pourront alors commercialiser leurs produits à des prix abordables et favoriser la concurrence. Cette disposition est appelée l'exception réglementaire ou la disposition « Bolar »¹³⁷⁷. En réalité, une telle exception garantit « *la licéité des actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un générique avant l'extinction des droits sur le princeps* »¹³⁷⁸. Les États membres de l'OMC peuvent recourir notamment aux possibilités précitées en vertu de l'article 30 ADPIC.

Ces limites sont imparfaites en droit de l'OAPI car demeurant pratiquement inopérantes. L'impossibilité de la mise en œuvre de ces mesures d'intérêt général apparaît comme un inconfort encore plus troublant ; d'où la volonté de recourir systématiquement à l'épuisement international.

¹³⁷⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 567, p. 312 : « *c'est la volonté de promouvoir les médicaments génériques et de réduire le contentieux suscité jusqu'alors par de tels actes qui explique cette exception instituée par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007* ». V. J.-C. GALLOUX, *RTD Com* 2007, p. 58.

¹³⁷⁶ Cette exception est admise aussi dans le droit de l'OAPI avec notamment la possibilité offerte par l'article 8. 1.c) sur les actes accomplis à des fins expérimentales. V. N. F. LOUM-NEESER, *Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA*, Thèse soutenue publiquement le 25 septembre 2012, Université de Strasbourg, p. 360.

¹³⁷⁷ L'exception est nommée « Bolar » suite à un cas jugé par des cours américaines en 1984 dans une affaire (Roche Products inc. vs Bolar Pharmaceutical Co.) dans laquelle le problème de l'exception était traité. Dans cette affaire, Bolar avait exploité une invention brevetée pour des essais de sa version et une demande d'autorisation de commercialisation d'un médicament breveté. Le tribunal avait décidé que l'utilisation à des fins expérimentales en vertu de la common law ne couvrait que l'expérimentation à des fins scientifiques et non commerciales et que les activités du fabricant de génériques constituaient une contrefaçon des brevets pertinents. Le tribunal refusa de reconnaître à la société Bolar le droit de commencer la procédure d'approbation auprès de la FDA avant l'expiration du brevet. La même année, les États-Unis, convaincus de la nécessité de favoriser l'exception réglementaire pour le développement du domaine pharmaceutique, ont introduit une loi qui favorise ladite exception, d'où le nom « exception Bolar » (Cf. Rapport de la Commission sur les droits de la propriété intellectuelle, l'innovation et la santé publique : *Santé publique, innovation et droit de propriété intellectuelle*, OMS, glossaire, p. 193).

¹³⁷⁸ V. VARNEROT, « La transnationalisation du droit des brevets de médicaments, l'approche ADPIC moins à rebrousse-poil », *JDI (Clunet)*, n° 1, 2010, pp. 75 — 104.

Section II : L'épuisement international en question

487. La question qui se pose est de savoir comment équilibrer l'exercice des droits monopolistiques des titulaires de propriété industrielle dans un contexte difficile voire d'absence de ces droits pour rétablir un équilibre entre les intérêts en présence. On a pensé, à titre illustratif, à un « *gel des brevets* »¹³⁷⁹ inexploités localement. La solution consiste à faire valoir que, passé un certain délai après l'obtention de son brevet, le titulaire qui ne l'exploite pas de manière industrielle dans un pays donné voit dans ce pays son droit exclusif « gelé » du moins partiellement, dans la mesure où il perd le droit exclusif d'importer et de commercialiser le produit breveté. Les tiers peuvent donc légalement importer et commercialiser le produit couvert par le brevet en cause pour autant qu'il s'agisse d'un produit ayant été fabriqué par le titulaire avec son autorisation. Lorsque ce dernier décide un jour d'une exploitation industrielle (par lui ou à travers un licencié) dans ce pays, il recouvre la plénitude de son droit pour autant que son exploitation soit réelle et puisse répondre raisonnablement à la demande du marché local.

La solution est intéressante en ce sens que le titulaire sera soumis à une pression de la concurrence des tiers jusqu'à ce qu'il exploite son brevet, soit lui-même, soit par licence sur le plan local. C'est une solution qui n'est pas loin de celle que propose l'épuisement international des droits, sauf que le titulaire recouvre l'entièreté de ces droits monopolistiques dès l'exploitation de son droit sur le plan local. Toutefois, sa mise en œuvre serait neutralisée à l'avance par les droits conférés au breveté à partir du moment où l'importation même fait désormais partie originellement des droits conférés et que l'obligation d'exploiter est paralysée par une ineffectivité chronique dans sa mise en œuvre. Pourquoi alors différer une solution de l'épuisement international qui résout ces deux problèmes grâce à la libéralisation du commerce parallèle ?

Il faut alors apprécier tous les contours de l'épuisement international (paragraphe I) avant d'en envisager les conséquences (paragraphe II).

Paragraphe I : Les contours de l'épuisement international

488. Il convient d'établir un bref état des lieux en relevant les arguments (A) qui peuvent inciter les pays (B) à choisir le mode international d'épuisement des droits.

¹³⁷⁹ B. REMICHE, « Révolution technologique, mondialisation et droit des brevets », *op. cit.*, p.119.

I. Les arguments en faveur de l'épuisement international

489. Plusieurs arguments militent au profit de l'épuisement international des droits de propriété industrielle. Il convient de les subdiviser en deux grandes catégories que sont les arguments juridiques (A) et les arguments économiques (B).

A. Les arguments juridiques

490. Des arguments juridiques, on retiendra avec beaucoup d'égards la marge de manœuvre offerte par l'Accord sur les ADPIC lui-même en son article 6 (1) avant de revenir sur les conditions de l'épuisement. Il faut alors s'interroger sur l'objectivation d'une mise en circulation (2) qui ne s'appuie que sur une timide régression de la territorialité (3) des droits de propriété industrielle.

1. La portée de l'article 6 de l'Accord sur les ADPIC

491. La liberté de choix du mode d'épuisement. On peut dire qu'en excluant la prise en compte de l'épuisement et en faisant prévaloir aux articles 3 et 4 qu'« aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter de la question de l'épuisement », l'Accord laisse tout simplement à chaque État membre la liberté de choisir le mode d'épuisement qui lui convient.

L'admission de l'épuisement détruit toute hypothèse de contrefaçon à travers l'importation des produits incorporant les droits de propriété industrielle. Aucun titulaire des droits ne saurait les opposer à un importateur parallèle. La perspective libérale du commerce international sera adéquatement assumée. En effet, il faut reconnaître que le mode international de l'épuisement des droits est en parfaite affinité avec l'esprit du libre-échange de l'Accord sur les ADPIC. Cette perspective ultralibérale se déduit de l'Accord lui-même qui souligne dans son préambule que « les membres de l'OMC désirent réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international et faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire

respecter les droits de propriété industrielle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitimes »¹³⁸⁰.

Il est indéniable que le choix de l'épuisement est l'une des flexibilités accordées par l'Accord ADPIC. Rien ne permet de contrarier une telle opinion. Aucun pays ne peut être traduit devant l'Organe de règlement des différends de l'Organisation Mondiale du Commerce pour avoir choisi un tel mode d'épuisement dans ces rapports avec d'autres membres. Il apparaît donc que l'OAPI aurait pu juridiquement choisir un tel mode d'épuisement des droits de propriété industrielle pour favoriser les importations parallèles. En effet, le seul bénéfice de l'épuisement international est de favoriser la libre circulation mondiale des produits protégés qui ont été mis en circulation par les titulaires quel que soit le lieu où cette mise en circulation a été opérée.

On ne peut donc pas inférer la possibilité de sanctions commerciales à l'égard d'un État membre réprimant ce mode d'épuisement¹³⁸¹, si cela avait été le cas. Le choix de l'épuisement international se ferait alors sur la base de l'unique condition de la mise sur un marché qui réaliserait la consommation « mondiale » du droit du titulaire de propriété industrielle.

2. Une objectivation de la mise dans le commerce

492. L'unique condition. L'épuisement suppose obligatoirement la mise sur un marché du produit avec le consentement du titulaire. D'abord, dans un système qui adhère au choix de l'épuisement international, il y aurait alors une condition unique : c'est la mise sur le marché avec le consentement du titulaire des droits. Si cette condition réalise une extinction du monopole de commercialisation sur tous les marchés du monde où la protection est conférée, elle ouvre aussi la voie aux importations parallèles¹³⁸². La question reste brûlante de savoir si c'est l'épuisement international qui opère le mieux la dissection entre l'immatériel et le corporel¹³⁸³. Le « droit de propriété » des titulaires des droits de propriété intellectuelle doit être maintenu dans cet équilibre

¹³⁸⁰ Il faut aussi rappeler que les membres de l'OMC ont surtout exprimé la nécessité d'établir un cadre multilatéral des principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon ; ce qui suppose a contrario l'encouragement du commerce international ou la circulation internationale des marchandises légitimes.

¹³⁸¹ Contra D. KRAUS, *Les importations parallèles de produits brevetés*, Bruylant, 2004, p. 121.

¹³⁸² C. MFUKA, « Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques – Le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida », 2002, p. 206 ; B. REMICHE et H. DESTERBECQ, « Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l'enjeu ? », *op. cit.*, pp. 51.

¹³⁸³ E. BOTUI ITUKU, *Santé et propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 66.

qui leur donne toute leur spécificité par rapport au droit commun de propriété. Il n'est jamais question de confondre la tension créatrice même de la propriété industrielle.

493. Ensuite, il convient de relever que l'épuisement international, en misant uniquement sur la condition de mise sur le marché, affaiblit les droits de propriété intellectuelle, mais n'en change pas la nature. Il déjoue surtout les règles fondatrices de la Convention de Paris reconnues et reconduites par la plupart des législations nationales comme l'indépendance des titres et la validité nationale puisque son choix devrait, en principe, entraîner non pas la négation de ces règles, mais la mise sous éteignoir de certains de leurs effets¹³⁸⁴.

Par ailleurs, une objectivation de la mise sur le marché devant inférer un épuisement international des droits est requise par l'exigence de la mondialisation qui donne une certaine vigueur à l'exploitation transnationale des droits qui est devenue presque une nécessité pour les multinationales dans l'économie mondiale. Elle donnerait alors au consentement toute la prépondérance souhaitée, car la condition de la licéité de l'acquisition des produits ne serait en aucune manière édulcorée ni affaiblie. Elle ne souffrirait non plus d'aucun artifice et supposerait toujours que la question serait résolue d'elle-même chaque fois que l'importation a été effectuée par le breveté ou le titulaire de la marque lui-même. Le consentement retrouverait donc la place centrale¹³⁸⁵ qui seule libérerait la commercialisation ultérieure des produits dans le monde entier, sans l'opposition des barrières territoriales.

494. Enfin, si l'épuisement est un choix politique¹³⁸⁶ ouvert à toutes les perspectives de la mondialisation, une politique de droit de propriété industrielle comprise État par État dans une économie globalisée reste empreinte de lourdes suspicions protectionnistes qui semblent trahir l'esprit même de l'épuisement des droits par le premier usage. La consommation des droits, telle qu'elle a été évoquée, conforte cette assertion. Une consommation par le premier usage peut être totale dès que le titulaire a perçu « *sa récompense* »¹³⁸⁷ sur le produit protégé. Quel que soit l'endroit où le produit serait mis en circulation, le droit du titulaire doit être considéré comme épuisé. Cet argument est corroboré par le fait que la théorie est toujours envisagée de

¹³⁸⁴ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 575, p. 316.

¹³⁸⁵ E. ARNAUD, « L'épuisement international sacrifié au profit de l'épuisement européen », note sous CJCE, 16 juil. 1998, *D. Aff.*, n° 133, 8 oct. 1998, p. 1592.

¹³⁸⁶ J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets, op. cit.*, p. 325.

¹³⁸⁷ B. REMICHE estime qu'il faut laisser « *plusieurs importateurs se concurrencer sur la commercialisation des produits brevetés mis dans le commerce, pour la première fois par le titulaire des brevets qui, dès lors, à chaque vente des produits percevra une rémunération qu'il a fixée initialement* » : « Le brevet pharmaceutique entre intérêts privés et intérêts publics : un équilibre impossible ? », *préc.*, p. 204.

manière singulière, produit par produit et que ce n'est point le droit exclusif de première commercialisation qui est menacé. Le territoire de l'épuisement deviendrait mondial.

Il y a donc dans l'épuisement international une lutte contre une certaine dérive protectionniste procédant du principe de la territorialité du droit de propriété industrielle. Même si ce dernier n'est pas fondamental à la règle de l'épuisement comme le déclarent certains auteurs, il n'en demeure pas moins que la protection État par État, territoire par territoire, est bien la pierre d'achoppement de toute libéralisation de l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Sa régression peut constituer un motif de libération du monopole des titulaires.

3. La timide régression du principe de territorialité

495. Conversion de la territorialité. L'irruption de l'internet dans le mode des affaires a porté un coup sérieux au principe de territorialité. L'ubiquité tant affirmée des droits de propriété intellectuelle s'est trouvée encore plus renforcée et la réalité de ces droits encore plus mouvante et plus insaisissable. Dans le monde globalisé en proie au recul des particularismes juridiques nationaux, l'approche territoire par territoire des droits de la propriété industrielle doit se dissiper pour laisser la place à une perspective qui traduit les réalités objectives de la modernité affectée par la marchandisation. Une prise en compte objective de la mise des produits sur le marché déjoue l'équation de la validité des droits et de l'épuisement entraînant le déclin de la territorialité (a). De même, l'internet, malgré sa portée limitée, crée aussi une brèche dans les présupposés mêmes de cette territorialité des droits (b).

a) L'apparent déclin de la territorialité

496. L'équation de la portée géographique de l'épuisement équivalant au territoire de protection du droit est une approche très protectionniste¹³⁸⁸ des droits de propriété industrielle. L'épuisement apparaît alors comme une mesure de protection des intérêts nationaux vitaux à travers une politique économiquement orientée, celle de limiter le plus possible les importations parallèles et d'offrir aux titulaires des droits de propriété industrielle des marges de manœuvre considérables dans la protection de leurs droits. Les exemples de l'Union européenne montrent

¹³⁸⁸ Supra n° 291 et s.

largement que l'épuisement international n'est pas un phénomène insurmontable¹³⁸⁹ et que la prise en compte des faits survenus à l'étranger et affectant les droits protégés n'est pas impossible. L'exemple du brevet de l'OAPI prouve également que la territorialité ne constitue pas un obstacle infranchissable à l'adoption de l'épuisement international.

On assiste ainsi à un déclin apparent de la territorialité du droit de propriété industrielle qui entraînerait l'intégration des faits survenus à l'étranger dans le droit interne. La multiplication des organisations sous régionales regroupant plusieurs États en est un exemple. La survie économique des nations semble tenir à la corde solide de ces entités régionales qui sont les seules à pouvoir offrir les opportunités de la « *commensurabilité de la recherche de profit économique* »¹³⁹⁰. Les frontières juridiques s'éclipsent de plus en plus devant les autoroutes virtuelles des entreprises multinationales et des marchés immatériels entraînant une mondialisation même du droit¹³⁹¹. Il y a un déplacement permanent des frontières qui n'en abolit ni les tracées ni le « *jeu de pouvoir* »¹³⁹², certes, mais il leur donne une certaine élasticité, « un enchevêtrement » dont les droits de la propriété industrielle peuvent difficilement manquer de faire l'objet. C'est la conséquence inéluctable de « *l'extension géographique* »¹³⁹³ des droits qui étaient censés être nationaux.

497. Avec l'épuisement international ou mondial, le droit de la propriété industrielle perdrait alors l'une de ces caractéristiques essentielles : la naissance, le contenu et l'exercice du droit ne dépendront plus seulement de la loi nationale. Les effets de l'exercice du droit à l'étranger seront pris en compte. La protection territoriale perdra de sa rigidité et le cloisonnement du marché mondial deviendrait impossible. La propriété industrielle entrera dans une véritable phase de mondialisation sans frontières et sans barrières protectrices des droits nationaux. Les produits circuleront librement sur le plan mondial dès leur mise en circulation dans n'importe quel pays du monde. Les effets de la localisation ubiquiste dégèneront et fluidifieront les échanges

¹³⁸⁹ N. BOUCHE, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, op. cit., n° 572ss ; D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. Etude de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit communautaire et selon l'Accord de libre-échange Suisse-CEE*, op. cit., p. 35.

¹³⁹⁰ H. MUIR WATT, « La globalisation des marchés et de l'économie politique du droit international privé », *APD*, t. 47, 2003, pp. 243-262. Elle estime qu'« *il est temps de prendre acte des bouleversements épistémologiques qu'entraîne le nouvel enchevêtrement des économies* » : p. 262.

¹³⁹¹ M.-A. FRISON-ROCHE, « Le droit des deux mondialisations », in *APD*, t. 47, pp. 17-23 : « *la mondialisation entraîne l'efficacité de l'action publique et l'effacement des frontières par les États eux-mêmes* » (p. 18) ; E. LOQUIN, « Les sources du droit mondialisé », in *Droit et Patrimoine*, sept. 2001, n° 96, p. 75.

¹³⁹² M. VIVANT, « Savoir et avoir », préc., p.343.

¹³⁹³ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « L'avenir international de la propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, op. cit., p. 590.

internationaux sur un marché mondialisé toujours ouvert déniaient les mythiques barrières nationales des droits de propriété industrielle. Le contexte d'intensification mondiale des flux commerciaux devrait irrémédiablement atténuer la portée de la territorialité des droits de propriété industrielle comme le montrent les exemples des zones de libre-échange. C'est une régression qui demeure tout de même apparente, car toujours visiblement circonscrite et jamais proprement affirmée.

498. L'on estime que le phénomène internet, qui est en train de révolutionner le monde des échanges, peut être un outil accélérateur de la délégitimation de la territorialité en ce qui concerne l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

b) L'influence de l'internet

499. Le Professeur Yves REBOUL a exposé le fait du recul du principe de territorialité qui devrait préliminer à l'idée de l'admission de l'épuisement international qui apparaîtrait comme « *inélucltable* »¹³⁹⁴. C'est en effet le principe de territorialité qui permet de protéger la propriété industrielle contre les importations qui en est l'obstacle majeur. Un simple affaiblissement du principe entraînerait la diminution du niveau de protection et rendrait l'accessibilité des produits plus fluide et plus facile entre les pays membres. Sans le principe de territorialité, il est évident que l'épuisement serait *de facto* toujours mondial et aucun État ni aucun titulaire ne pourraient se plaindre d'une violation des droits puisque l'existence des droits parallèles même serait mise en cause. Dans tous les cas, la licéité des importations parallèles ne serait jamais mise en doute.

En réalité, la principale cause du recul supposé de la territorialité des droits intellectuels est l'internet¹³⁹⁵. La question se pose en effet de savoir si l'avènement de l'internet peut marquer la fin de l'ère de la territorialité des droits de propriété intellectuelle. Il semble que, sans être laudateur de l'art divinatoire, la prédiction de l'avenir reste très difficile pour les juristes en général même si la tentation est parfois grande. L'internet est en train d'ébranler¹³⁹⁶ ce principe

¹³⁹⁴ Y. REBOUL, « Le droit des marques à l'aube du troisième millénaire », préc., p. 23.

¹³⁹⁵ J. CANLORBE, « Usage économique et internet », dans : *L'usage de la marque d'autrui*, op. cit., pp. 375 ss ; Y. REBOUL, « Le droit des marques à l'aube du troisième millénaire », op. cit., p. 23 ; P. GENDREAU, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie automobile. Aspects économiques », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, préc., pp. 279-293.

¹³⁹⁶ Le commerce électronique, dont l'importance grossit chaque jour, a changé le contexte économique en Europe et dans tout le monde occidental. En effet, l'introduction de l'utilisation des nouvelles technologies dues au progrès de la société d'information, ouvrent aux utilisateurs de nouvelles possibilités d'obtenir des produits de marque à moindre prix initialement commercialisés sur des marchés étrangers. Ce commerce est encore balbutiant en Afrique.

sans le remettre en cause. Les aménagements entre l'internet et la territorialité seront un terreau fertile pour l'épuisement des droits de propriété industrielle. Comme le soutient M. P. GENDREAU, « *tout est possible* »¹³⁹⁷.

500. La question est encore plus prégnante avec les marques si l'on en juge les propos du professeur Y. REBOUL qui déclare qu'on imagine mal « *les entreprises multinationales dont le marché est mondial, qui via internet, s'adressent directement au consommateur... par le commerce électronique, s'opposer ou permettre à leurs licenciés de s'opposer à l'introduction des produits marqués dans tel ou tel pays, en invoquant un droit national de marque* »¹³⁹⁸. En effet, l'utilisation d'un signe distinctif ne peut manquer d'avoir une dimension transnationale qui échappe à l'emprise territoriale. Dans les pays comme les États-Unis, où l'usage demeure la vertu acquisitive, du droit, on imagine alors toute la portée de l'internet sur la territorialité du droit des marques. Selon, M. J.-S. BERGE, il est temps d'adhérer à un modèle juridique « *capable de dépasser l'horizon des frontières nationales* »¹³⁹⁹. La généralisation du phénomène d'ubiquité du fait de l'utilisation intense des réseaux numériques pose incontestablement des problèmes qui présagent une délégitimation de la territorialité des droits de propriété intellectuelle¹⁴⁰⁰. Or, on constate une effroyable antinomie entre un régime de protection véritablement internationale¹⁴⁰¹ et un épuisement circonscrit par État ou par région économiquement stable.

501. Néanmoins, le principe de territorialité du droit de propriété industrielle est si ancré dans son exercice que la règle même menacée trouverait toujours des espaces d'expression. La jurisprudence française l'atteste amplement avec l'usage dans la vie des affaires ou dans « *l'univers économique* »¹⁴⁰². Aussi est-on vite arrivé à délimiter la territorialité des offres et des

¹³⁹⁷ P. GENDREAU estimait dans son article : « *Alors, maintenant avec le marché Internet et autres, le Groupe a décidé de faire un portail sur lequel on présenterait les véhicules, mais on ne les achèterait pas encore. On ne sait pas de quoi demain sera fait* » : « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie automobile. Aspects économiques », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, p. 293.

¹³⁹⁸ Y. REBOUL, « Le droit de marque à l'aube du troisième millénaire », *préc.*, p.23.

¹³⁹⁹ J. -S. BERGE, « Territorialité du droit de propriété intellectuelle et conflit de lois : prospective », *RDLI* oct. 2009, *préc.*, p. 58 : « *Est-il satisfaisant d'adhérer à un modèle juridique qui se donne pour seule ambition de fragmenter la protection du droit, territoire national par territoire national ?* ».

¹⁴⁰⁰ On peut imaginer que la propriété littéraire et artistique est encore plus touchée par le phénomène avec par exemple des approches de mise en ligne des œuvres contrefaites à l'aide d'un simple ordinateur. Avec l'internet, il y a aussi la réduction à néant du facteur temps à l'occasion de la circulation des droits de propriété intellectuelle. Cf. J. - S. BERGE, « Territorialité du droit de propriété intellectuelle et conflit de lois : prospective », *RDLI* oct. 2009, *préc.*, p. 58.

¹⁴⁰¹ J. - S. BERGE, « Territorialité du droit de propriété intellectuelle et conflit de lois : prospective », *RDLI* oct. 2009, *préc.*, p. 58. L'auteur ajoute : « *de manière à conférer au régime de protection une dimension véritablement internationale* ».

¹⁴⁰²J. PASSA, *op. cit.*, n° 237, p. 288.

mises en vente via internet par le truchement de la « *langue et du public visé* »¹⁴⁰³. Cet effort permanent de localisation prouve finalement que l'internet n'offre qu'une « *illusion libertaire* »¹⁴⁰⁴. L'affranchissement de la territorialité par l'émergence de l'internet ne serait qu'un trompe-l'œil. Cette solution doit inspirer les juges africains dans le contentieux des droits de propriété industrielle relativement à l'internet. D'une manière insidieuse, le principe de territorialité demeure l'obstacle principal à l'épuisement international des droits. On peut même affirmer que c'est sur ce principe que se greffent tous les arguments juridiques du rejet de l'épuisement international à côté des arguments économiques plus pertinents et plus décisifs. C'est une béquille qui est loin d'être inutile. C'est la raison pour laquelle elle est toujours maintenue, malgré une légitimité apparemment déclinante¹⁴⁰⁵.

502. Les arguments juridiques ne manquent pas en faveur de l'épuisement international. Ils sont d'une forte cohérence en raison même des objectifs de l'Organisation mondiale du commerce, une institution accouchée par la globalisation. À ces arguments juridiques, il faut donc ajouter les arguments économiques qui œuvrent aussi en faveur d'un mode d'épuisement international.

B. Les arguments économiques, une primauté du libre commerce au niveau mondial

503. La libre concurrence au plan mondial. Les arguments économiques sont tout aussi judicieux pour conforter l'épuisement international. Au nombre de ceux qui sont les plus incisifs, on retrouve bien sûr la mondialisation. Il est en effet quasi impossible de défendre un épuisement national des droits alors que tout porte aujourd'hui à croire à une concentration maximale des flux commerciaux mondiaux. Dès qu'il apparaît dans l'esprit de la mondialisation « *un devoir de standardisation du non-standard et d'ouverture à un processus d'étalonnage* »¹⁴⁰⁶, le mode d'épuisement international ne devrait pas trahir l'équilibre primordial qui est propre à la propriété intellectuelle. Cet argument économique est au cœur même de l'objectif de la politique de la marchandisation de l'OMC dans laquelle s'insère la propriété intellectuelle.

¹⁴⁰³ P. TREFIGNY-GOY, « Une motivation étonnante de la territorialité », *Propr. Ind.*, n° 3, mars 2012, comm. 23.

¹⁴⁰⁴ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « L'internet ou l'illusion libertaire », in *Etudes offertes au doyen P. Simler*, Dalloz, 2006, p. 803.

¹⁴⁰⁵ Le professeur J. SCHMIDT-SZALEWSKY estime que : « *Loin de réclamer la disparition des règles juridiques, les utilisateurs (de l'internet) sollicitent de nouvelles interventions pour les rassurer face au vertige de la dématérialisation et de l'ubiquité* » : J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « L'internet ou l'illusion libertaire », préc., p. 803.

¹⁴⁰⁶ Allusion est faite ici au philosophe français Michel SERRES « *Fonder une ville, consiste à standardiser le non standard. Quand le collectif se forme, quand la cité se fonde, quand un État paraît, un processus d'étalonnage commence* », *Rome, Le livre des fondations*, Paris, Grasset, 1983, p. 207.

La seule protection des droits de propriété intellectuelle devient inefficace dans la mesure où la libre circulation est devenue le moteur des échanges commerciaux au plan mondial. La doctrine africaine a toujours relevé l'impertinence de la consécration d'un épuisement national en contexte de mondialisation qui est avant tout économique¹⁴⁰⁷. L'inclusion des droits de propriété industrielle dans le commerce international ne devrait pas manquer de subir les conséquences d'une libre concurrence au niveau mondial¹⁴⁰⁸. Le libre commerce au niveau mondial ne peut être mis en balance avec la protection territoriale qui en court-circuiterait les enjeux.

504. Indéniablement, l'épuisement international suscite l'augmentation de la concurrence et surtout la diversification de l'offre ; ce qui agit naturellement sur le prix¹⁴⁰⁹. C'est ce que redoutent les titulaires des droits. Le monopole de commercialisation se perdrait dès la première mise en circulation sur n'importe quel marché du monde, alors même que les relations commerciales sont transfigurées par la mondialisation des échanges ; les droits de propriété industrielle étant devenus des monopoles d'importation, influençant la distribution des biens protégés région par région. Une profonde dichotomie s'installe entre les deux impératifs de protection des droits de propriété intellectuelle et du libre commerce des produits.

Dans un contexte de marchandisation, l'épuisement international est justifié par ces avantages dont les pays en développement et les pays les moins avancés peuvent bénéficier.

II. Les pays ayant consacré l'épuisement international des droits

505. Une curieuse diversité. Peu de pays développés ont consacré l'épuisement international. En Europe, on retrouve la Norvège qui est un pays de l'Espace économique européen qui a opté pour le mode international, avec cette restriction que les produits provenant d'autres pays que ceux de cet espace n'y sont point autorisés à circuler librement¹⁴¹⁰. Autrement dit, la Norvège est une

¹⁴⁰⁷ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 33 ; P. EDOU EDOU, *op. cit.*, p. 223 et 258.

¹⁴⁰⁸ C. E. J. BRONCKERS, « The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law », 32(5) *Journal of World Trade*, p. 137.

¹⁴⁰⁹ P. GENDREAU, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie automobile » in *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire*, *op. cit.*, p. 282 : « Tout simplement parce que la circulation du produit dans les circuits parallèles ne peut avoir lieu... que parce qu'il y a un acteur économique qui y trouve son profit. Il faut donc un différentiel de prix entre les marchés et que ce différentiel de prix soit supérieur au coût logistique d'acheminement d'un produit ».

¹⁴¹⁰ R. LERAT, « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique. Aspects économiques », *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire*, *op. cit.*, p. 297.

exception de la théorie de l'épuisement communautaire dans cet Espace économique. Le Japon également est l'une des exceptions.

Des pays émergents comme le Brésil aussi ont opté pour un épuisement national des droits du fait de leur développement technologique. En réalité, ce sont en fait les pays à développement récent et rapide et les pays en développement qui ont le plus marqué leur prédilection à l'épuisement international des droits. On note que les pays à développement récent comme la Nouvelle-Zélande, Singapour, Australie ont consacré le mode international de l'épuisement des droits. Dans de nombreux cas, ce sont les pays en développement et les pays les moins avancés qui ont l'apanage d'un tel choix.

Malgré la position de l'OAPI, il est reconnu que les pays en développement qui ont une législation peu développée en matière de propriété intellectuelle sont les plus aptes à donner leur option préférentielle à l'épuisement international¹⁴¹¹.

C'est le cas des pays de la communauté andine dans la Décision 486 du 14 septembre 2000 fixant le « régime commun concernant la propriété industrielle ». Selon l'article 54 de ce texte : « *Le brevet ne donne pas le droit d'interdire à un tiers d'accomplir des actes de caractère commercial portant sur un produit protégé par le brevet, dès lors que ce produit a été mis sur le marché d'un pays quel qu'il soit par le titulaire du brevet, par une autre personne avec le consentement de ce dernier ou par une personne économiquement liée au titulaire du brevet* ».

506. L'Uruguay et la consécration d'un épuisement facultatif. Un son de discord est venu néanmoins d'autres pays en développement. En effet, des pays ont opté même pour une voie spécifique d'épuisement des droits à l'instar de la loi uruguayenne n ° 17. 164 du 18 janvier régissant les droits et les obligations relatifs aux brevets d'invention, aux modèles d'utilité et aux dessins et modèles industriels. Ce texte prévoit que « *le titulaire du brevet ne peut empêcher un tiers d'utiliser, d'importer ou de commercialiser de quelque manière que ce soit un produit breveté, après que celui-ci a été licitement mis dans le commerce ou à l'étranger par le titulaire du brevet ou par un tiers, après avoir reçu l'autorisation du titulaire ou avoir été légalement habilité à cet effet* ». À l'analyse, ce texte paraît restreindre l'épuisement des droits soit à une autorisation du titulaire, soit à une autorisation légale. Dans les deux cas, on note une approche

¹⁴¹¹ N'étant pas de grands producteurs, ces pays n'ont pas à craindre un retour de leurs produits sur leurs propres marchés. Au contraire, l'épuisement international les protégerait de l'obstacle à la concurrence par le monopole d'importation du breveté.

très restrictive de l'épuisement qui ne serait plus automatique avec la mise sur le marché, mais facultatif,¹⁴¹² car dépendant uniquement d'une autorisation du titulaire, cette autorisation pouvant être légale. La loi uruguayenne marque ainsi une régression de la conception de l'épuisement en favorisant l'approche facultative.

507. Le choix des modes d'épuisement dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés montre encore à quel point ces pays doivent adapter le système des propriétés industrielles « à l'environnement et à organiser un réel équilibre entre les intérêts en présence »¹⁴¹³ afin qu'elles puissent jouer un rôle « réformateur ». Il est donc primordial que les pays en développement soient conscients de la nécessité de mettre en place des moyens administratifs, humains, techniques nécessaires au bon fonctionnement du système. La technique juridique est d'un apport essentiel à l'efficacité des propriétés industrielles. Il y a ici un rapport évident entre la loi et l'économie c'est-à-dire entre l'ordre juridique et l'ordre économique. Il n'y a pas de fossé¹⁴¹⁴ entre les deux. La loi doit être conçue de telle manière que, ontologiquement et méthodologiquement, elle puisse réformer et promouvoir un ordre économique qui serait l'aspiration¹⁴¹⁵ de la société africaine. Comme l'affirmait M. CHAMPAUD, le droit n'est que « la traduction institutionnelle de l'organisation socio-économique »¹⁴¹⁶ qui n'est jamais figée, mais toujours en permanente évolution. Il reste à savoir comment opérer des inflexions sur l'option radicale de la communauté internationale à travers l'Organisation mondiale du Commerce dont l'objectif est de standardiser la protection de la propriété intellectuelle et surtout à promouvoir une éducation du respect absolu des droits qui paraissent contraires aux intérêts des pays pauvres¹⁴¹⁷.

¹⁴¹² Cf. B. CASTELL, « L'épuisement facultatif » in *L'épuisement des droits intellectuels en droit allemand, français et communautaire*, op. cit. p. 33 et ss.

¹⁴¹³ B. REMICHE, op. cit., n° 721, p. 422.

¹⁴¹⁴ « La réforme est opérée par la loi, conçue à travers la formalisation juridique. IL n'y a pas de fossé à franchir entre la règle de droit et la norme économique ; elles se conjuguent obligatoirement ; elles marchent ensemble, parce qu'elles sont homologues... Elles se supportent l'une et l'autre » : R. MARTIN, « La loi économique et la règle de droit », *D.* 1990, chr. p. 259-262. Contra. B. OPPETIT, *Philosophie du droit*, Précis Dalloz, 1999, n° 87, p. 106: « *Le législateur économique n'est plus un législateur juridique* ».

¹⁴¹⁵ D. YERGIN, J. STANISLAW, *La Grande Bataille. Les marchés à l'assaut du pouvoir*, Paris, Editions Odile Jacob, 2000, p. 49.

¹⁴¹⁶ Cf. CHAMPAUD, « Libre entreprise en droit français », *RIDE* 1987, p. 307.

¹⁴¹⁷ L'article 67 de l'Accord de l'ADPIC promeut des facilités de mise en œuvre de l'Accord. Il est ainsi fait obligations aux pays développés membres de l'OMC d'offrir sur demande et selon des modalités et des conditions mutuellement convenues une coopération technique et financière. Valérie VARNEROT en conclut que c'est « *par la pénétration d'une culture de respect des droits de propriété intellectuelle que les pays pauvres se retrouvent pétris de représentations propres aux pays industrialisés et que s'ancre l'idée que l'admission d'un haut niveau de protection des droits de propriété intellectuelle est conforme à leurs intérêts* » : V. VARNEROT, « La

Le droit africain doit chercher dans les méandres et les sinuosités de la réalité sociale tant les motifs de la protection des droits de propriété industrielle que leur développement. Ce n'est alors que dans une perspective réformiste que l'on pourrait inscrire la propriété industrielle afin qu'elle participe réellement au développement de la société. Le droit ne traduit la réalité sociale qu'en évaluant à juste titre les conséquences de tel ou tel choix. Cependant, la marge de manœuvre semble inexistante en Afrique et c'est ce qui constitue le problème majeur du continent. Il convient de voir les conséquences de l'épuisement international.

Paragraphe II : Les conséquences de l'épuisement international des droits de propriété industrielle

508. Si très peu de pays ont consacré l'épuisement international malgré les avantages apparemment énormes qu'ils pouvaient en tirer, c'est qu'il y a là des questions urgentes à poser sur ce mode. On décèle à travers une analyse lucide des avantages et des inconvénients de ce mode d'épuisement une libéralisation mondiale du commerce parallèle (I) et une altération de la protection des droits de propriété industrielle (II).

I. Une libéralisation mondiale du commerce parallèle

509. Une libre circulation absolue des produits protégés à l'avantage des importateurs parallèles et des consommateurs. Les plus grands bénéficiaires d'un épuisement international des droits de propriété industrielle sont d'abord les importateurs parallèles. Ils sont les intermédiaires directs du commerce des produits dès leur première commercialisation¹⁴¹⁸. Ils ne chercheront à les écouler que dans les pays où ces mêmes produits sont vendus à moindre coût pour tirer une marge de bénéfices assez importants. Le commerce parallèle ou marché gris est toujours très rentable. C'est un resquillage des profits jouant habilement sur la variation des prix des produits d'un pays à un autre¹⁴¹⁹.

transnationalisation du droit des brevets de médicaments, l'approche ADPIC moins à rebrousse-poil », in *JDI (Clunet)*, n° 1, 2010, pp. 75-114.

¹⁴¹⁸ E. ARNAUD, « L'épuisement international sacrifié au profit de l'épuisement européen », note sous CJCE, 16 juil. 1998, *DA*, n° 133, 8 oct. 1998, p. 1592.

¹⁴¹⁹ L'étude NERA/Berwin pour la Commission européenne sur les conséquences de l'introduction du principe de l'épuisement international généralisé des marques détruit l'argument selon lequel les consommateurs en seraient les

Ensuite, les consommateurs¹⁴²⁰ aussi tirent un grand bénéfice de l'épuisement international alors que les titulaires des droits voulant profiter au maximum préfèrent un cloisonnement du marché mondial. En réalité, les titulaires des droits de propriété intellectuelle n'ont aucun avantage à tirer d'un épuisement mondial des droits. Ils sont particulièrement désavantagés par le fait que la mise sur le marché du produit consomme le droit et éteint toutes les possibilités de cloisonnement du marché mondial.

Dans son commentaire de l'important arrêt *Silhouette*¹⁴²¹, M. Emmanuel ARNAUD a souligné avec verve comment l'Europe a manqué l'occasion de donner la latitude à ses populations de profiter de l'épuisement international des droits sur la marque. L'auteur prétend tout simplement que l'épuisement international a été « *sacrifié au bénéfice de l'épuisement européen* »¹⁴²² au grand dam du consommateur. L'épuisement international rend les importations parallèles licites. Les marchandises peuvent alors librement circuler sans être affectées par la contrefaçon par importation.

510. Accessibilité aux médicaments. Par l'épuisement international, se concrétiserait au moins partiellement l'objectif de la satisfaction de l'accessibilité aux médicaments si ces derniers sont disponibles sur le marché international. En effet, le problème des produits pharmaceutiques s'est déplacé sur le terrain international¹⁴²³ du fait du monopole des multinationales sur ces produits et des difficultés d'un accord sur leur circulation dans un monde où l'ordre concurrentiel domine sur les considérations éthiques. La réduction de l'impact de la territorialité sera d'une grande profitabilité pour les importateurs parallèles sans toujours l'être pour les consommateurs.

premiers bénéficiaires. Les importations parallèles ne présenteraient pas d'avantages significatifs pour les consommateurs (une baisse comprise entre 0 et 2%). Toutefois, les réductions des profits des industriels atteindraient 35%. Cela veut dire que ce sont, en réalité, les importateurs parallèles qui tireront profit de la marge et qui anéantiraient du coût le retour sur investissement des titulaires. Il y a un détournement des profits des producteurs vers les importateurs parallèles et non vers les consommateurs.

¹⁴²⁰ D. KRAUS, *Les importations parallèles des produits brevetés*, op. cit., p. 127.

¹⁴²¹ CJCE, 16 juil. 1998, Aff. C-355/96, *Silhouette c /Hartlauer*, conclusions de l'Avocat général Jacobs : Rec., I-4799 ; v. A. DEMAZIERE de SEHELLES : Gaz. Pal. 15-17 nov. 1998 ; G. BONET, *Chronique de propriété industrielle*, RTDE 2000, p. 128 sq.

¹⁴²² E. ARNAUD, « L'épuisement international sacrifié au profit de l'épuisement européen », note sous CJCE, 16 juil. 1998, *D. Aff* n° 133, 8 oct. 1998, p. 1592. L'auteur estime que « *la nouvelle jurisprudence de la CJCE pourrait entraver une bonne application des accords ADPIC et de la convention de l'OMPI et encourager une orientation plus protectionniste alors que leur rédaction laissait ouverte une conception plus libérale* » (p. 1595).

¹⁴²³ S. GUENNIF et J. CHAISSE, « L'économie politique du brevet au Sud : variations indiennes sur le brevet pharmaceutique », *RIDE* 2007/II, pp. 185- 210.

Ce sont d'abord les importateurs parallèles en tant que principaux acteurs des marchés gris et ensuite les consommateurs dans une moindre mesure qui profitent le plus d'une libre circulation mondiale des produits incorporant des droits de propriété industrielle.

II. Une altération de la protection des droits de propriété industrielle

511. Les inconvénients de l'épuisement international sont les raisons invoquées pour son rejet qui repose fondamentalement sur quatre principaux arguments, à savoir : la non-conformité au principe de l'indépendance des titres, la différence entre les législations, l'effectivité de la protection des droits de propriété industrielle d'un pays à l'autre donc des degrés de protection différents et une meilleure organisation de la commercialisation en fonction des marchés. On peut induire que ce sont principalement les titulaires des droits qui semblent les plus pénalisés par un mode international d'épuisement (A). Cependant, nous allons découvrir que les offices de protection de la propriété intellectuelle (B) peuvent aussi subir des pertes considérables avec un tel choix d'épuisement des droits.

A. Au niveau des titulaires

512. Le plus grand risque auquel s'expose le titulaire est de voir ses produits retourner sur ses marchés par le biais du commerce parallèle et de subir ainsi une forme de resquillage. Au moment où la délocalisation des industries est au firmament de son évolution, le titulaire ne peut manquer de craindre que les produits fabriqués à un coût très moindre dans les pays où la main d'œuvre est à bon marché reviennent inhiber tous ces profits sur ses propres marchés qu'il ne pourrait plus cloisonner du fait de l'épuisement international. Ce revers peut entraîner aussi un risque de diminution de délocalisation des industries et donc une baisse de transfert de technologie. M. GENDREAU estime que ces droits de propriété industrielle sont pour les sociétés des « *actifs stratégiques* »¹⁴²⁴ qui peuvent subir de sérieux revers avec l'adoption d'un mode d'épuisement international, car le commerce parallèle se fait sur le différentiel des prix dont les sociétés titulaires ont impérativement besoin pour asseoir leur hégémonie et consolider leur avance concurrentielle. C'est un principe de l'économie libérale qui est au cœur de toute la

¹⁴²⁴ GENDREAU, préc., p. 293

logique unificatrice de la mondialisation¹⁴²⁵. L'épuisement international, par un effet de bulle spéculative, transgresse la logique de propriété caractérisée par l'exclusivité de la commercialisation territoire par territoire. Il y a une remise à plat du monopole et une entorse à la mise en relief de la fabrication et du commerce des produits conformément aux caractéristiques de chaque région. Cette dernière implication peut avoir des conséquences négatives sur les consommateurs.

En ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, les effets négatifs sont préoccupants. Il y aurait un risque pour la santé publique du fait d'une facilitation de la contrefaçon et des difficultés de contrôle des productions et la moindre incitation à commercialiser. On invoque surtout la nature des marchandises. Il y en a qui ne sont pas adaptés à certaines régions. Dans ce cas, on ne peut manquer de partager l'avis de Mme HERMITTE qui estime que c'est en fonction seulement de la nature du produit que la marchandise doit circuler. Elle ajoute qu'« *un médicament se périme, peut être dénaturé par la chaleur, avoir des effets tératogènes et dépend des choix politiques effectués en matière de sécurité sociale. Il ne doit pas circuler de la même manière qu'une casserole* »¹⁴²⁶.

Les effets négatifs peuvent donc se répercuter sur le bien-être de l'humanité. Cependant, les offices de protection aussi peuvent subir des conséquences fâcheuses d'un épuisement international.

B. Au niveau de l'OAPI

513. Le problème de l'épuisement international se pose dans des termes très difficiles malgré l'apparence pour les institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de propriété industrielle. Il peut y avoir une antinomie entre l'épuisement international et une véritable volonté de protection de droits. Il faut alors arriver à faire en sorte que l'adoption d'un système d'épuisement international ne soit pas un signe de dénégation de la protection attendue

¹⁴²⁵ M.-A. FRISON –ROCHE, « Le droit des deux mondialisations », in *APD*, t. 47, pp. 17-23 : « *La globalisation ne s'appuie pas sur la distinction du mobile et de l'immobile... La difficulté vient aussi du fait que la mondialisation et associée à la libération et à l'adoption d'économie libérale, par l'addition du libre-échange et de la libre concurrence, à travers le monde.* » ; E. LOQUIN, « L'approche juridique de la marchandisation », préc., p. 75.

¹⁴²⁶ M.-A. HERMITTE, « Droit du marché, territoire et précaution », cité par C. JOURDAIN –FORTIER, *op. cit.*, p. 440.

par les titulaires. On reconnaît ici une autre équation logique : moindre protection, moins de titres à protéger.

L'OAPI aurait donc pu s'inscrire dans le registre d'une faible protection des droits de propriété industrielle en adoptant l'épuisement international. Cependant, la cohérence du système lui a imposé ce choix d'un épuisement national pour les marques et d'un épuisement régional pour les brevets. Cette solution ne lui a pourtant pas été imposée par l'Accord ADPIC qui a laissé l'opportunité à tous les États de choisir les modes d'épuisement auxquels ils entendent soumettre le droit de propriété industrielle¹⁴²⁷. Le moins que l'on puisse dire est que si ce choix n'est pas obscur, il laisse pourtant perplexe devant les enjeux de développement que poursuivent l'OAPI et tous les pays de la sous-région.

En effet, il est de l'intérêt de l'OAPI de tenir compte d'un mode d'épuisement qui prend pleinement en compte les intérêts mêmes de l'organisation. Adopter un épuisement international affaiblit la protection et ouvre l'accès à des produits importés parallèlement au mépris des droits du breveté. Le choix de l'OAPI a privilégié l'attractivité en sacrifiant l'efficacité¹⁴²⁸ puisque l'affaiblissement des droits des titulaires de droit de propriété industrielle peut concourir à faire perdre à ces derniers les raisons de faire protéger leurs droits. La méfiance des titulaires des droits de propriété industrielle est toujours préjudiciable à l'institution¹⁴²⁹, signe que de manière générale, l'attractivité implique aussi que les « *systèmes juridiques sont eux aussi en concurrence* » comme l'estime le Professeur T. LAMBERT¹⁴³⁰. Il y a deux risques possibles dont la prévention aurait orienté le choix de l'OAPI : l'affaiblissement de la protection (1) et la diminution des dépôts (2) ; avec un possible effet : la diminution du transfert de technologie (3).

¹⁴²⁷ B. REMICHE, « Mondialisation et brevet », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 120-137.

¹⁴²⁸ La balance entre l'efficacité et l'attractivité des droits est très importante. L'une conditionne l'autre et l'absence de l'une agit sur l'autre. Le droit de propriété industrielle n'est attractif que lorsqu'il est protégé contre les resquilleurs et donc les concurrents indécents et il devient alors efficace en tant que monopole assurant l'exclusivité de l'exploitation dans la loyauté de la concurrence. Selon d'ailleurs C. GEIGER, dans son analyse du droit européen de la propriété intellectuelle : « *L'attractivité de ces droits risque dans le futur de se trouver fortement limitée en cas d'impossibilité ou de trop grandes difficultés à les faire respecter de manière appropriée* » : C. GEIGER « Pour un véritable droit européen de la propriété intellectuelle », *Cahiers du droit de l'entreprise*, I/2012, p. 29.

¹⁴²⁹ M. HIANCE et Y. PLASSERAUD, *Brevets et sous-développement*, op. cit., p. 285.

¹⁴³⁰ T. LAMBERT, « Réflexions sur la concurrence fiscale », *D.* 2010, p. 1733.

1. Affaiblissement du titre

514. Il faut garder donc à l'esprit que la résolution d'une contradiction se réalise le plus souvent par la recherche d'un critère technique de hiérarchisation d'ordre logique ou téléologique. M. BATTIFOL l'a relevé ouvertement et clairement¹⁴³¹. L'institution de l'OAPI a aussi ce devoir. Les visées téléologiques de la protection de la propriété intellectuelle semblent encore diffuses et ne permettent pas de relever distinctement que les intérêts des populations africaines sont toujours pris en compte. On retrouve à peine les infléchissements nécessaires pour que les intérêts de ces populations apparaissent dans l'acquisition des droits de brevetés du moment que ce monopole a été promu à un niveau égal de protection sur l'ensemble de la planète sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce : « À modèle unique, droit unique »¹⁴³². Ceci équivaut à une outrance pour le droit de brevet africain qui n'a plus eu les fourches caudines nécessaires à la mise en place d'un système qui ajuste de manière adéquate la protection des droits au niveau de développement¹⁴³³ selon la règle qu'un pays qui a un faible niveau de développement doit accorder une faible protection au brevet afin d'acquérir la technologie par le copiage légal ou « la production de contrefaçon »¹⁴³⁴.

Le problème qui se pose pour le juriste en face de l'émergence de l'épuisement international est de savoir quelle est la protection dont peut jouir effectivement un breveté principalement si ces produits doivent être importés sans son consentement et si en plus il a un monopole d'importation sur ces produits, comme c'est le cas dans l'OAPI.

¹⁴³¹ « On parvient à retrouver une nature dans des institutions différentes en considérant moins leur structure que leur fonction. Et de fait, c'est le but poursuivi qui peut seul donner sens à une institution : l'idée de l'institution, si bien mise en relief par HAURIOU, intègre nécessairement son but, parce qu'une action délibérée, notamment par un pouvoir qui met en œuvre un complexe de moyens, ne peut se définir que par le but poursuivi ; les institutions aménagées sans conscience claire de ce but sont exposées, nul ne l'ignore, à l'incohérence perpétuelle ; la considération du but poursuivi, permet seule de pénétrer l'intelligibilité d'un impératif, donc, au fond sa structure essentielle, comme elle permet seule, dans la majorité des cas, de porter un jugement de valeur sur cet impératif : celui-ci vaut dans la mesure où il atteint effectivement le but qu'il se propose, et un but digne d'être recherché » : H. BATTIFOL, *Aspects philosophiques du droit international privé*, Dalloz, 2002, n° 19, p. 43.

¹⁴³² M.-A. FRISON-ROCHE, « Le droit des deux mondialisations », in *APD*, t. 47, p. 23.

¹⁴³³ J. GOUTAL, « Brevet et développement » in *Mélanges en l'honneur de Dessemontet*, CEDIDAC, p. 209.

¹⁴³⁴ P. DRAHOS estime que la « production de contrefaçon est une étape du développement industriel par laquelle sont passés tous les pays développés en développant leur capacité d'invention et de création. Si les États-Unis et l'Europe n'avaient pas profité de l'espace d'imitation au siècle dernier, leurs fondements industriels n'auraient pas pu se développer aussi rapidement et avec autant de succès » : P. DRAHOS, « Les épicycles des droits de la propriété intellectuelle : une géographie de la propriété intellectuelle », *GRAIN*, octobre 2005, p. 2 ; V. également M. T. SANOU, « L'agenda de l'OMPI pour le développement : vers une réforme de la propriété intellectuelle ? », *RIDE* 2009, p. 179 ; J. GOUTAL, in *Mélanges en l'honneur de DESSEMONTET*, op. cit. ; B. REMICHE, « Révolution technologique, mondialisation et droit des brevets », *préc.*, p. 94.

D'abord, le titulaire a un droit exclusif : le monopole d'exploitation. Même s'il exploite le brevet et que son titre ne fait pas l'objet d'une licence obligatoire, le fait de le soumettre à un mode d'épuisement international lui impose directement la concurrence d'autres importateurs parallèles qui ne jouissent d'aucune protection juridique par droit exclusif et qui opèrent, sans bourse délier, sur le différentiel des prix. Il perd son monopole de mise en circulation même dans l'État de la validité de son titre et il est mis en balance avec des importateurs. Ensuite, il est concurrencé par ses propres produits, en plus de la concurrence normale des produits substituables¹⁴³⁵ qu'il ne peut empêcher. La question se pose de savoir quel intérêt le breveté pourrait avoir à déposer des brevets dans une telle situation. Il faut se rendre à cette obscure évidence que l'épuisement international porte le germe de la destruction de l'institution du brevet dans son essence caractérisée par le principe de l'indépendance des titres¹⁴³⁶. Au pire, il faut penser à l'abolition du système, et se mettre à l'apprentissage par copiage. L'épuisement international affaiblit le titre de propriété industrielle¹⁴³⁷. Par conséquent, il y a un risque de diminution des dépôts.

2. *Diminution du dépôt des brevets ou des marques*

515. Sans monopole d'importation et sans une exploitation sur place des inventions protégées, on reconnaît que le droit du breveté est réduit à la portion congrue. Ceci découragera les inventeurs qui se tourneront vers d'autres cieux. Le renforcement de la protection, bien que n'étant pas dans la logique des atténuations favorables à l'éclosion des droits intellectuels dans les pays africains, participe de la cohérence du système puisque l'OAPI doit vivre des annuités des brevetés.

Dans la hiérarchie des valeurs, il s'infère que la surprotection des droits de propriété industrielle qui paralyse le développement contribue au moins à soutenir l'institution du brevet. C'est un paradoxe qui traduit aussi la complexité de toute la question, non pas seulement de l'épuisement, mais aussi de la légitimité du brevet d'invention dans des pays en voie de développement. On dirait qu'il y a un détournement de la fonction de l'Organisation qui ne peut survivre qu'en portant un coup fatal à la branche sur laquelle elle est assise. Les brevets de l'OAPI étant

¹⁴³⁵ C. MARÉCHAL, *Concurrence et propriétés intellectuelles*, op. cit., p. 18.

¹⁴³⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, op. cit., n°575, p. 316 : « *Le refus de l'épuisement international ou universel... est conforme au principe de l'indépendance des droits* ».

¹⁴³⁷ ¹⁴³⁷ J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « *L'avenir international de la propriété intellectuelle* », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, préc., p. 590.

essentiellement allochtones¹⁴³⁸, on comprend aussi les raisons qui motivent une solution qui va plutôt dans le sens de leur protection. Il persiste dans le brevet africain la thèse du sacrifice de l'intérêt général à l'autel de la protection, fort longtemps relevée par M. René KIMINOUE qui dit en substance qu'« *il serait absurde d'instaurer un système de brevet s'il n'existait pas comme il serait absurde de le supprimer dès lors qu'il existe* »¹⁴³⁹.

Si l'épuisement international favorise les importations parallèles, alors, comment un titulaire qui n'a entendu protéger son invention ou sa marque, sans obligation d'exploitation sur place et donc avec l'intention de bénéficier des privilèges du monopole d'importation, peut – il facilement accepter d'être concurrencé par des importateurs parallèles à la faveur légale d'un mode d'épuisement international ?

3. *Diminution du transfert de technologie*

516. Si l'épuisement contribue à diminuer les prix au profit des consommateurs, il n'en demeure pas moins que selon certaines études, il peut aussi avoir un effet contraire au développement de la technologie¹⁴⁴⁰. Dans un contexte de moindre protection et d'accroissement de la concurrence, les titulaires peuvent être découragés d'accorder même des licences d'exploitation¹⁴⁴¹ étant donné que les produits pourraient alors librement circuler dès leur fabrication puisque la licence constitue un acte d'épuisement des droits de propriété industrielle. Il apparaît que l'approche internationale de l'épuisement peut contribuer à décourager les investissements directs étrangers du fait que les donneurs de licence risquent de voir les produits fabriqués à moindre coût envahir

¹⁴³⁸ V. les statistiques de l'OAPI : Entre 1971 et 1990, 41 brevets ont été exploités dans les États membres contre 6400 titres enregistrés.

¹⁴³⁹ R. KIMINOUE, *Le brevet africain, op. cit.*, repris par J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets, op. cit.*, p. 95.

¹⁴⁴⁰ Sur toute la question de transfert de technologie : A. H. LAIRD, « La propriété industrielle dans le tiers-monde, Rev. Dr. Intellect. 1980, p. 107 ; H. F. BIZEC, *Le transfert de technologie*, PUF, 1981 ; B. MADEUF, *L'ordre technologique international*, La Documentation française, 1981 ; B. REMICHE, Le rôle du système des brevets dans le développement, Litec 1979 ; A. TSAKADI, L'accès à l'exploitation des droits de propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de l'OAPI, *op. cit.* ; M. SALEM et M. A. SANSON, *Les contrats « clés en mains » et les contrats « produits en mains » — Technologie et vente de développement*, Litec, 1979 ; K. E. MASKUS, Encouraging International Technology Transfer, UNCTAD-ICSTD, Geneva, Issues Paper, 2004, n° 7 ; CNUCED, *Législations, réglementations, transfert de technologie : analyse empirique de leurs effets dans certains pays*, TD/B/C.6/55, Genève, 1980.

¹⁴⁴¹ G. VELASQUEZ, *Mondialisation et accès aux médicaments. Les implications de l'Accord ADPIC/OMC*, Organisation mondiale de la santé, 3^e éd., 2005.

les marchés occidentaux avec des différentiels de prix importants¹⁴⁴² et les marchés africains avec, toutefois, moins d'effet du fait du faible niveau économique.

Il peut y avoir alors un décalage entre les besoins exprimés par les agents économiques séduits par les perspectives du marché de l'OAPI et les instruments juridiques mis à leur disposition. Il est clair qu'un mode d'épuisement international peut difficilement satisfaire les titulaires qui aimeraient plutôt bénéficier d'un régime très souple illustré par le monopole d'importation à partir du brevet ou de la marque. Cet argument est loin d'être fallacieux, car toute diminution de la protection entraîne une méfiance des titulaires des droits de propriété industrielle. Ce décalage peut être préjudiciable à l'institution. Cependant, il faut reconnaître aussi que l'adoption d'un épuisement international sacrifie indéniablement la possibilité de transfert de technologie. Une fois encore, on ne peut manquer de dire que le droit de la propriété industrielle semble coincé et impuissant en face de la réalité autant juridique qu'économique. On verra qu'il l'est encore plus face à l'éthique sur le plan mondial.

Il faut en rester à cette conclusion que l'épuisement international aurait été une perte pour l'OAPI, en même temps qu'il est difficile de préjuger qu'il aurait créé un sursaut pour le développement, étant donné aussi que les conditions de légitimité font défaut. Il ne serait pas facile de se prêter ici à cet exercice divinatoire auquel le droit répugne. Il est important de souligner, néanmoins, cette tension qui est au cœur de la protection de la propriété intellectuelle africaine. Elle ne doit pas, en principe, empêcher que l'épuisement international devienne un mode de régulation, peut-être plus efficace, de la circulation des droits de propriété industrielle avec une réelle prise en compte des intérêts des populations. En réalité, l'épuisement international est une autre aporie. Il ne permet pas l'avancée de l'innovation dans les pays en développement, mais il reste une voie de distribution libre des produits protégés à moindre coût.

¹⁴⁴² Contra. R. KIMINO : « *il n'est pas démontré que, en sens contraire, que le défaut d'épuisement international favorise l'investissement étranger* », préc., p. 32.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

517. Le professeur Michel VIVANT a évoqué quelque part « *l'irrésistible ascension des droits de propriété intellectuelle* »¹⁴⁴³. Dans le conflit des intérêts en présence, cette ascension est d'une fulgurance vertigineuse. La liberté d'expression a donc pris l'ascendant sur la protection du droit de marque. Toutes les juridictions ont reconnu l'impossibilité de s'opposer à l'usage à des fins de critique ou de parodie de la marque. Les diverses décisions évoquées doivent inspirer les juges de l'OAPI dans leur office. Il a été clairement affirmé que la liberté d'expression est un usage admis à cause de la visée informative à condition, toutefois, qu'elle ne tourne pas au dénigrement de la marque. D'une manière générale, la finalité sociale de la marque est émoussée. Elle n'est pas directement reliée à une possible justification de l'épuisement international. Même les arguments relatifs au reconditionnement n'apparaissent guère comme satisfaisant un tel dessein. On y perçoit que le souci du libre-échange est seul déterminant pour un épuisement international des droits sur la marque.

En ce qui concerne les brevets d'invention, le conflit s'est principalement posé avec les médicaments. Il a d'abord tourné en faveur de la santé publique avec l'interdiction de la protection des procédés et des produits pharmaceutiques par les brevets d'invention. La santé publique a alors joué un rôle de principe directeur. Ce rôle, longtemps incontesté, est bientôt inversé et la propriété industrielle va reprendre le dessus à travers la brevetabilité des médicaments qui est largement controversée dans les pays africains du fait de la disjonction de l'équation du niveau de développement avec le degré de protection des droits de propriété industrielle. L'intérêt général a perdu de sa verdeur devant les intérêts privés des grandes firmes pharmaceutiques. Il est vrai que l'importante décision de Doha du 30 août 2003 lénifie ce contrôle. Ce contrôle persistant marque une forme d'« *étrangeté* »¹⁴⁴⁴ de la propriété industrielle incapable de prendre en compte les réalités africaines et presque inadaptées à la population africaine. Ici s'instaure le grand écart, signe d'une fêlure ébréchant le pragmatisme essentiel de l'institution du brevet. Cette situation a suscité une intense polémique autour de l'épuisement international dont les contours exposent les avantages et les inconvénients. Il n'en demeure pas moins que son adoption entre dans le cadre d'une quête de conciliation des intérêts en présence.

¹⁴⁴³ M. VIVANT, « L'irrésistible ascension de la propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de C. Mouly*, préc., p. 453.

¹⁴⁴⁴ A. KABINDA NGOY, « Le droit de brevet en Afrique : un corps étranger ? », B. REMICHE, *Brevet et intérêt général*, op. cit., p. 199.

CHAPITRE II : L'ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DANS LA CONCILIATION DES INTÉRÊTS CONTRADICTOIRES

518. La fin du droit. La critique sur la portée internationale de l'épuisement absolument relative au brevet de médicaments montre plus largement l'aquilon qui souffle sur l'institution du brevet dans les pays en développement. Elle porte en elle les germes sempiternels de rébellion envers une institution qui est toujours mal perçue et jugée comme inadéquate à l'Afrique¹⁴⁴⁵ même si ce point de vue n'est pas partagé par la majorité de la doctrine¹⁴⁴⁶.

« *Le droit se définit par sa fin* »¹⁴⁴⁷. Il est apparu pour la doctrine que, seule, l'adoption d'un épuisement international des droits de propriété industrielle accomplit la fin d'une libre circulation des produits et favorise réellement les importations qui sont en parfaite adéquation avec l'idée de la mondialisation et de la globalisation qui sous-tend le commerce international. C'est dans ce cadre que l'épuisement international est apparu comme le seul moyen de contourner les droits brevetés par les importations parallèles devenant une sorte de panacée au problème de santé publique et pouvant prévenir de l'issue apocalyptique du brevet OAPI. Cela traduit aussi la réalité économique de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle qui est intrinsèquement liée à la politique économique des pays. On perçoit alors la finalisation dont il a été l'objet en droit européen. La question qui se pose au droit OAPI est de savoir si l'on peut finaliser des droits qui n'ont pas forcément acquis une certaine légitimité dans la société. Avec l'inexistence de véritables échanges commerciaux entre les pays africains malgré la création des zones de libre-échange, cette finalisation pose un problème, étant sans fondation solide et avec un impact si négligeable. Le contrôle de l'épuisement doit être relâché selon la doctrine africaine qui entrevoit l'épuisement international comme la panacée du défaut de libre circulation. En réalité, le problème paraît encore plus complexe.

519. Le droit de la propriété industrielle en Afrique se trouve dans l'impasse. Depuis sa naissance, il souffre d'un manque de légitimité. L'épuisement des droits en porte les cicatrices. Une tension persiste, celle d'un droit de brevet à l'aune des réalités exogènes au continent. Ce

¹⁴⁴⁵ R. KIMINOU, *Le brevet africain, op. cit.*, n° 501.

¹⁴⁴⁶ La propriété intellectuelle en questions, Coll. IRPI, n° ; voir aussi : P. EDOU EDOU, qui évoque une « *conception erronée du brevet* » : *op. cit.*, p. 373 ss.

¹⁴⁴⁷ « *Le droit se définit par sa fin* » : M. VILLEY, *Philosophie du droit*, t. 1, *Définition et fins du droit*, Précis Dalloz, 4^e édition, 2006.

conflit est à l'origine de la volonté de la doctrine africaine de s'opposer au courant occidental de l'épuisement des droits pour tracer ses propres sillons. L'épuisement international peut alors constituer un rempart pour protéger les intérêts des populations des pays en développement ou moins avancés sans pour autant laisser les droits sans aucune protection. Mais il offrira une protection moindre à travers les mécanismes de la concurrence déloyale. La contrefaçon ne sera plus opérationnelle dans ce cas. En effet, la standardisation des règles de protection des droits de propriété intellectuelle est une véritable catastrophe pour l'émergence de la technologie et du développement de l'innovation en Afrique. Aussi pense-t-on qu'il est souhaitable que le droit OAPI se tourne vers l'éventualité de l'adoption d'un épuisement international qui ne laisserait pas pour autant les droits de propriété industrielle orphelins de toute protection. Cependant, même si l'épuisement international s'instaure comme mode de régulation de la circulation des droits de propriété industrielle, il y a lieu d'en révéler le caractère fluctuant (section I) et les limites qu'il comporte relativement à la protection des titulaires (section II).

Section I : Le caractère fluctuant de l'épuisement international dans la régulation de la circulation des produits protégés

520. Une appréhension instrumentale de la propriété industrielle. Pendre parti pour l'épuisement international en tant que mode de régulation de la circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle n'est pas chose aisée à justifier sur le fondement de l'intérêt général. En effet, l'intérêt général reste une notion particulièrement absconse et ambiguë dont la complexité exclut tout simplisme dans l'approche qu'on en fait. Justifier l'épuisement international par la prise en compte de l'intérêt général est en fait une question d'échelle de valeurs à laquelle on s'attache. En particulier, si l'on consent à donner le cachet de contrat social au droit de propriété industrielle, ce mode d'épuisement jouera beaucoup plus sur l'ajustement du droit aux fonctions sociales dont une illustration partielle se retrouve dans une forme d'instrumentalisme¹⁴⁴⁸. La propriété intellectuelle doit être appréhendée de façon instrumentale : il ne s'agit pas de s'interroger sur son essence, mais d'évaluer ses effets. Pour ce faire, le paradigme de référence ne devrait pas être, comme c'est le plus souvent le cas, exclusivement de nature économique. Il conviendrait de mesurer, selon l'auteur, en premier lieu les effets de la propriété intellectuelle à l'aune de valeurs morales, centrées sur l'épanouissement de la

¹⁴⁴⁸ P. DRAHOS, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, 1996, p. 213 et sq.

personne¹⁴⁴⁹. Une telle approche semble tout à fait conforme à l'article 7 de l'Accord sur les ADPIC qui évoque le « *bien-être économique et social* ». Il est néanmoins très sûr qu'il serait difficile de faire jouer à la propriété industrielle uniquement un rôle de régulation de l'intérêt général¹⁴⁵⁰ à cause de la prépondérance et de l'exclusivité de l'économique dans l'exercice des droits. En revanche, dans le souci de réguler la libre circulation, il peut y avoir par ricochet une régulation de l'intérêt général surtout pour les pays moins avancés ou les pays en voie de développement.

Au moment même où l'Accord sur les ADPIC a verrouillé toutes les marges nationales de manœuvre dans l'affaiblissement de la protection de ces droits, un mode international d'épuisement peut servir la cause de l'intérêt général en devenant, par exemple, un facteur de réimportation des médicaments génériques. En termes de régulation de la circulation des produits protégés, ce mode a un caractère plutôt fluctuant et suscite de fortes interrogations. Il apparaît que le critère économique du brevet ne peut exclure que difficilement le mode d'épuisement international dans les pays africains (paragraphe I). En ce qui concerne les marques, des facteurs qui plaident pour l'épuisement international sont aussi uniquement dirigés vers les consommateurs (paragraphe II).

Paragraphe I : L'épuisement international du brevet OAPI : une efficacité douteuse

521. Il faut partir d'un constat simple et clair : une surprotection des droits de propriété industrielle est une simple séduction qui a montré ses limites. Il faut sortir de cette nasse. À défaut de refuser la protection en déphasage complet avec l'accord sur les ADPIC, il faut, peut-être, contourner l'obstacle à travers les mailles du filet de la protection que constitue l'espace libre du désaccord sur l'épuisement de l'article 6 en donnant au droit de la propriété industrielle dans l'OAPI ce trait fondamental de « *médiation entre le juste et le raisonnable, entre l'individuel et le social* »¹⁴⁵¹. En réalité, l'épuisement international apparaît comme une quête de subversion cherchant le rétablissement d'un certain équilibre originel des droits dans des pays où

¹⁴⁴⁹ P. DRAHOS ne précise pas expressément que ces valeurs doivent prendre pour centre la personne humaine, mais les exemples qu'il donne permettent de déduire que tel est bien le cas. En effet, il paraît difficile d'imaginer autre chose que les valeurs fondamentalement humaines qui apparaissent d'ailleurs comme celles qui sont non marchandes.

¹⁴⁵⁰ M. BUYDENS, « L'intérêt général, une notion protéiforme », in M. BUYDENS et S. DUSOLLIER, *Intérêt général et accès à l'information*, Bruylant, 2008, p. 49 ; V. également le rapport de synthèse de M. VIVANT dans le même ouvrage : p. 283.

¹⁴⁵¹ B. OPPETIT, *Philosophie du droit*, Précis Dalloz, 1999, p. 31.

la légitimité est difficile à retrouver. La thèse de la défense de l'épuisement international porte une quête de cohérence qui renverse le brevet qui est allochtone opérant un équilibre forcé (I) alors qu'à la vérité, le problème des importations parallèles de médicaments dépasse la question de l'épuisement des droits (II).

I. Le rééquilibrage forcé : une logique binaire

522. Le rééquilibrage forcé contient de fortes attentes (A) d'un épuisement international des droits sur les brevets d'invention en ce qui concerne notamment les produits pharmaceutiques. Leurs résultats n'en sont pas moins incertains (B).

A. De fortes attentes

523. Le droit étant parfois défini par sa fin, l'épuisement international est apparu pour la doctrine comme la clef de voûte de l'équilibre perdu du fait du retard technologique accusé par les industries des pays de l'OAPI. Il aura alors un impact important sur la réimportation des médicaments en cas de licence obligatoire (1) et peut apparaître comme une sanction de l'obligation d'exploiter (2) ; ce qui fera naître alors une espèce de finalisation (3) par préterition du brevet OAPI.

1. Un impact important : le facteur de réimportation des médicaments en cas de licence obligatoire

524. Des valeurs non marchandes. Le droit africain de la propriété industrielle ne peut occulter la dimension de la vie. Le droit de propriété consacré des médicaments, produits brevetables, ne peut non plus exclure la vie de son giron. Il faut mettre la différence entre la propriété des biens vitaux et la propriété des biens non vitaux, car le droit de propriété, dans sa version classique, « doit être démunie de son venin de l'exclusion lorsque la vie des autres en dépend »¹⁴⁵², comme il en est le cas avec les produits médicamenteux. Il apparaît particulièrement que la dimension

¹⁴⁵² M.-A. FRISON-ROCHE, « L'interférence entre les droits de propriétés intellectuelles et les droits des marchés, perspective de régulation », in M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO, *Droit et économie de la propriété intellectuelle, op. cit.*, pp. 15-26 [spéc. p. 25].

exclusive de la propriété des biens physiques influence la conception des biens industriels comme les médicaments. Il y a évidemment une ligne de démarcation nette entre les produits pharmaceutiques en tant que tels et la propriété physique dont se prévalent les titulaires des droits de propriété industrielle sur les produits. Mais en même temps, il y a un fait qui est inéluctable, c'est la considération de la vie qui ne doit en aucun cas être étrangère au droit. Les valeurs non marchandes doivent alors être placées à « *un niveau supérieur d'universalité et de permanence* »¹⁴⁵³. Cet argument est loin d'être fallacieux malgré le fait que toute diminution de la protection entraîne une méfiance des titulaires des droits de propriété industrielle.

Tenant compte de l'importance de la santé comme bien suprême donc faisant partie des valeurs non marchandes, une entorse à la règle de la réimportation serait logique en ce sens que la vie déroge à la considération des produits pharmaceutiques comme de simples produits. Même si la question de l'existence des biens non marchands¹⁴⁵⁴ est au cœur d'une grave crise de valeur¹⁴⁵⁵ qui n'épargne pas la propriété industrielle, il n'en demeure pas moins que l'intérêt général des populations en proie aux diverses pandémies ne doit pas être mis en doute. La question de savoir s'il existe encore un intérêt général n'implique pas son inexistence au-delà des multiples réalités qui en assaillent la pertinence¹⁴⁵⁶. La souffrance humaine, dans sa concrétude, doit être perçue telle quelle c'est-à-dire comme une interpellation à changer la nature même des produits pharmaceutiques qui doivent être considérés tout simplement comme des biens non marchands, des « *biens publics* »¹⁴⁵⁷. À cet égard, l'exception d'un droit de suite doit être soulevée en faveur de leur libre circulation. En effet, ce sont des produits dont la commercialité, sans être mise en doute, doit néanmoins être rigoureusement réglementée afin qu'ils puissent être utilisés à bon

¹⁴⁵³ B. OPPETIT, « Droit du commerce international et valeurs non marchandes », in *Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Bâle, Editions Helbing et Lichtenhahn, 1993, p. 309.

¹⁴⁵⁴ « L'argent n'est pas plus voué par nature à la corruption que la parole n'existe pour proférer des mensonges. Dans les deux cas cependant, la menace fait partie de la définition. Il ne sert à rien d'opposer l'*homo donator* à l'*homo mercator*... chacun sait intuitivement que, du point de vue éthique, il faut dans certains cas choisir entre donner ou vendre. » : M. HENAFF, « De la philosophie à l'anthropologie », in *Esprit*, février 2002, p. 149.

¹⁴⁵⁵ L'homme actuel vit dans une civilisation technique, où les techniques scientifiques se marient avec la technique de l'argent, accroissant, par cette conjoncture, les besoins de l'homme, en même temps que les moyens de les satisfaire. Dans ce contexte, il n'est pas de valeur qui, se projetant dans la vie sociale, ne rencontre la valeur comptable. Et, dans un sens limité, il est donc vrai que tout s'achète.

¹⁴⁵⁶ « Même si l'invocation de l'intérêt général n'était qu'un rituel vidé de sa signification (ce qui serait grave), elle n'en serait pas pour autant inutile, car l'intérêt général demeure ce fanal qui, dans une société aux repères brouillés comme l'est la nôtre, permet de conserver encore le cap » : J.-M. PONTIER, « Existe-t-il encore un intérêt général ? », D., 1998, Chr. p. 327.

¹⁴⁵⁷ G. VELASQUEZ, *préc.*, p. 18.

escient dans l'intérêt des populations démunies¹⁴⁵⁸. Si la règle de l'épuisement doit être retenue à juste titre, elle doit tendre vers une véritable consommation par premier usage autant du droit de distribution que du droit d'importation découlant de toute forme de licence par exemple, et donc des licences obligatoires.

2. L'épuisement international, sanction « économique » de l'obligation d'exploitation

525. Une source d'érosion du brevet. On sait que l'obligation d'exploitation est une règle très importante dans l'exercice des droits de propriété industrielle, mais en même temps très peu mise en œuvre. Même si les Accords sur les ADPIC ont sacrifié l'essence de cette règle à l'autel de la surprotection de ces droits, on peut bien attester que l'épuisement international dont la conséquence est la licéité des importations peut bien servir de sanction au défaut d'exploitation du brevet ou de la marque. En effet, si le titre doit juste constituer un objet de réservation du monopole d'importation des produits, le fait de libéraliser les importations à travers l'épuisement international peut équivaloir à une sanction de l'obligation d'exploiter.

Ainsi l'épuisement international peut apparaître logiquement dans un rôle sanctionnateur des brevets et marques de barrages en amenant principalement les titulaires de brevets « à opter pour un prix unique »¹⁴⁵⁹ au plan mondial pour leurs produits. Le différentiel prix constituerait en effet avec l'épuisement international un facteur de dissuasion permettant de lutter efficacement contre le cloisonnement du marché mondial. Un nivellement du prix par l'épuisement international compenserait alors les effets néfastes du monopole d'importation et équilibrerait à nouveau la protection avec le niveau de développement. Il ne paraît pas irréaliste d'utiliser la seule règle de l'épuisement comme un bouclier contre les brevets et les marques de barrage dans un contexte mondial marqué uniquement par une sorte de nivellement par le haut de la protection des droits et de lutte contre les contrefaçons qui diminuent inexorablement les possibilités de transfert de technologie vers les pays du Sud.

¹⁴⁵⁸ M.-A. FRISON-ROCHE évoque la notion des « biens d'humanité » : « Les biens d'humanité : débouché de la querelle entre marché et patrimoine » in M. VIVANT, *Marchandisation et propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 169.

¹⁴⁵⁹ S. GUENNIF, « La protection du brevet et la promotion de la santé publique », *op. cit.*, C. MFUKA, « Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques – Le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida », *RIDE*, 2002, p. 206 ; B. REMICHE et H. DESTERBECQ, « Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l'enjeu ?, préc. : Ces auteurs estiment que l'épuisement international peut constituer « un remède efficace aux cas d'abus de position dominante et de prix monopolistique », p. 53.

Ce rôle sanctionnateur serait une nouvelle option du droit africain de remettre sur le tapis la question de l'inefficacité même de l'obligation d'exploiter. Quelles que soient les vertus que l'on prête à pareille obligation, on doit toujours garder à l'esprit qu'elle n'a pratiquement jamais été utilisée par les pays du Sud pour délivrer une licence obligatoire. On retient curieusement qu'il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Lorsque le Brésil a voulu appliquer cette disposition de l'obligation d'exploiter contenue dans sa loi sur le brevet sur un produit américain, le litige a été réglé à l'amiable¹⁴⁶⁰.

526. Quête d'équilibre. L'absence d'une jurisprudence sur la question doit interroger sur l'efficacité même de la disposition de l'obligation d'exploiter en Afrique. À notre sens, elle traduit deux principales idées dont l'une a été déjà évoquée. C'est le défaut de légitimité et des moyens de mise en application d'une telle disposition qui font que le brevet « échappe » aux pays en développement. Le brevet est une matière très technique dont les pays du Sud ne disposent pas des moyens d'en tirer toute la substance. Cette seconde idée n'est que la conséquence de la première. L'épuisement international risque aussi de buter contre le même obstacle que la licence obligatoire à moins que les produits ne fassent l'objet d'une réimportation sans risque. Or, la question des produits pharmaceutiques est très délicate, c'est de la santé publique qu'il s'agit. On doit donc préserver la traçabilité des médicaments dans les multiples circuits de distribution pour ne pas engager la santé des populations déjà bien fragiles.

On perçoit que l'idée est, à bien des égards, respectable et mérite qu'on y porte la plus grande attention dans le choix du mode d'épuisement à partir du moment où l'ADPIC, du moins, formellement, ne s'y oppose pas. Elle est de l'ordre de cette incessante et taraudante quête de rééquilibrage des intérêts en présence¹⁴⁶¹. C'est la raison pour laquelle elle participerait alors de l'épanouissement de la propriété industrielle que l'ensemble de la doctrine africaine recherche comme une compensation de la réticence législative de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne le mode d'épuisement, ce dernier apparaissant dès lors comme un espace de restauration de la « plénitude » d'un droit de propriété authentiquement africain, tourné vers une finalité sociale idoine.

¹⁴⁶⁰ P. ARHEL, « Propriété intellectuelle et droit de la concurrence : réflexion des autorités indiennes sur le recours à la licence obligatoire », *Propriété industrielle*, décembre 2010, p. 12-14.

¹⁴⁶¹ B. REMICHE, « Le brevet pharmaceutique, entre les intérêts privés et publics : un équilibre impossible ? », *RIDE*, 2000, n° 1, p. 204 : Il faut « *laisser plusieurs importateurs se concurrencer sur la commercialisation de ces produits brevetés mis dans le commerce pour la première fois, par le titulaire des brevets qui, dès lors, à chaque vente du produit en question percevra une rémunération qu'il a fixée initialement* ».

3. *L'épuisement international, facteur de « finalisation » du brevet africain*

527. Finalité sociale. Au détour de l'importation et de la sanction de l'obligation d'exploiter, l'épuisement international est promu au rang de finalisation du brevet africain. Ceci est fondamental pour le droit africain. En effet, l'épuisement a toujours été perçu en droit européen comme une sorte de limite sociale des droits de propriété intellectuelle¹⁴⁶². Quelle autre limite pourrait – on assigner à ces droits en Afrique alors qu'ils ont été renforcés par des urgences extérieures à tout objectif social ? La convergence de la propriété intellectuelle avec les élans prométhéens de l'économie libérale a porté l'estocade au vœu d'un développement technologique en Afrique. Le droit de la propriété industrielle qui a toujours épousé les urgences sociétales s'est tourné vers un autre objectif qui est celui de la satisfaction des objurgations de la polarisation marchande du monde même si les enjeux de la mondialisation sont loin de se résumer au « *combat entre les forces du marché et celles qui voudraient les tempérer* »¹⁴⁶³.

En effet, au sein d'une organisation comme l'OMC, il y a une multiplicité de clivages qui traduisent parfaitement les tensions¹⁴⁶⁴ que l'accord sur les ADPIC continue de sécréter. Il faut alors rappeler que les marges de manœuvre laissées pour la plupart du temps sont aspirées par la réalité avérée et prouvée du renforcement de la protection. La justification par « *la conformité au principe de l'indépendance des droits et des différences entre les législations au niveau de l'effectivité de la protection d'un pays à un autre* »¹⁴⁶⁵ ne peut emporter l'adhésion quant à son application dans l'espace OAPI. Au contraire, pour un épuisement qui doit constituer une limite finalisée des droits de propriété industrielle, on doit plutôt penser à la libéralisation de la commercialisation. Une prise en compte du marché est de nature à concrétiser l'impact d'une limite sociale en référence à la « *fortune de Josserand* »¹⁴⁶⁶.

¹⁴⁶² C. MARÉCHAL, *Propriété intellectuelle et concurrence, op. cit.*, p. 309.

¹⁴⁶³ Z. LAÏDI, « La gauche, doit –elle craindre la mondialisation », in *Esprit*, avril 2006, p. 123.

¹⁴⁶⁴ T. M. SANOU, « L'Agenda de l'OMPI pour le développement. Vers une réforme de la propriété intellectuelle ? », *RIDE*, 2009, pp. 175-209 [p. 179]

¹⁴⁶⁵ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 575.

¹⁴⁶⁶ C. JALAMION, « La fortune de Josserand », in *Propr. Ind.*, n° 10, 2010, Dossier n° 10, p. 9.

L'absence d'épuisement international face au monopole d'importation¹⁴⁶⁷ et au renforcement des droits considérés comme une propriété absolue est un frein même à l'esprit du droit de brevet, à titre illustratif. Elle épuise les possibilités de la dimension sociale du brevet tourné autant vers le soulagement des maux de l'humanité et l'amélioration des conditions de vie des êtres humains que vers le progrès et le développement. Au contraire, l'épuisement international peut être perçu comme une mise en œuvre des flexibilités qui conditionnent la protection des droits de propriété intellectuelle dans les pays en développement d'autant qu'il se situe dans la marge de manœuvre autorisée par l'Accord sur les ADPIC¹⁴⁶⁸. Par ailleurs, à partir de l'impact de la libre circulation des médicaments, il apparaît comme la seule véritable flexibilité conventionnelle ayant une portée immédiate puisque la plupart des flexibilités demeurent au stade de l'irréalisable sans aucune opérationnalité à l'image de la licence obligatoire ou encore des limites d'intérêt général comme l'exception BOLAR. Dans la lutte contre le SIDA, il ne resterait que l'épuisement international qui peut être d'un apport assez remarquable si ce n'est les pluies de sanctions commerciales utilisées lors des relations bilatérales pour dissuader les pays d'y recourir¹⁴⁶⁹.

L'épuisement international serait alors le seul mode de la circulation des biens incorporant les droits de propriété industrielle notamment du brevet d'invention qui traduise parfaitement l'objectif de l'Organisation mondiale du commerce et surtout pour les pays de l'OAPI, une véritable limite au droit de l'inventeur quant à la maîtrise absolue de la circulation dont il aimerait jouir. Ce n'est nullement le priver des utilités économiques que lui confère son brevet, mais de les restreindre à leur juste mesure¹⁴⁷⁰ c'est-à-dire la fabrication et la première commercialisation. Le premier usage serait le seul qui satisfait les prérogatives économiques du

¹⁴⁶⁷ R. KIMINOUS insiste sur le fait que l'épuisement international est conforme à l'Accord ADPIC et est « économiquement opportun lorsqu'il est motivé par un défaut ou une insuffisance d'exploitation industrielle, particulièrement dans les pays en développement où l'obligation d'exploiter se ressent comme un besoin primordial pour le développement de l'industrie nationale » : « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 33.

¹⁴⁶⁸ « Les pays en développement conditionnent les progrès de l'harmonisation à la prise en considération de leur besoin de flexibilité et de préservation de leur politique publique. Cette préoccupation est loin d'être exorbitante pour autant qu'elle se situe dans le cadre du respect de l'ADPIC qui prévoit cette marge de manœuvre » : M. HIANCE, « La propriété industrielle, outil de développement économique », préc., p. 13.

¹⁴⁶⁹ Un exemple patent est celui du Maroc dans ses relations bilatérales avec les États-Unis d'Amérique. Les deux pays se sont mis d'accord en matière de brevet de produit ou de procédé en ce qui concerne le rejet de l'épuisement international. Selon l'article 15. 9. 4 de cet accord : « Chacune de parties prévoira que le droit exclusif du titulaire du brevet à empêcher l'importation d'un produit breveté ou d'un produit résultant d'un procédé breveté, sans le consentement du titulaire du brevet, ne sera pas limité par la suite de la vente ou de la distribution dudit produit en dehors de son territoire » : J. P. ARHEL, « Propriété intellectuelle. Approche ADPIC- plus : l'exemple de l'Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc » in *Propr. Ind.*, 2008, Etude 12.

¹⁴⁷⁰ Contra. M. HIANCE, *Ibid* : l'auteur estime que la marge de manœuvre « suscite des inquiétudes pour le système international et le respect des droits dont les entreprises ont besoin pour assurer leur retour sur investissement ».

brevet. C'est la raison pour laquelle ce souci a été traduit par une forme de conditionnalité. L'on a ainsi proposé que l'épuisement international n'intervienne que lorsque les inventions ne sont pas exploitées sur place, c'est-à-dire dans l'un des pays de l'OAPI. En effet, il a été suggéré aux pays en voie de développement de ne reconnaître au titulaire du brevet « *le droit de s'opposer aux importations parallèles que dans les cas où il exploite industriellement son brevet à des conditions équitables dans le pays qui le lui a concédé* »¹⁴⁷¹. Il apparaît alors incontestable que l'épuisement international est plutôt un moyen de dissuasion assurant la finalité sociale du droit de brevet.

Cette quête de prévalence est aux fondements des droits de la propriété industrielle et plus principalement du brevet d'invention considéré comme un contrat social tenant compte de l'intérêt général économique¹⁴⁷². Il n'en demeure pas moins que c'est une approche "à brûle-pourpoint" de l'épuisement dont les résultats sont loin d'être certains.

B. Des résultats incertains

528. Ces attentes telles qu'exprimées appellent certaines remarques quant à leur efficacité à pouvoir résoudre les problèmes liés aux importations des produits pharmaceutiques. Aux facteurs politiques (1), s'ajoute la dualisation du monde à laquelle est donnée une réponse hypothétique (2).

1. Les facteurs politiques

529. Des mesures comminatoires. S'il est logique de voir dans la flexibilité de l'épuisement international, la seule qui puisse réaliser le dessein de l'approvisionnement des marchés des pays africains en général et des pays de l'OAPI en particulier de médicaments à travers les importations parallèles, il est tout aussi vrai que cette flexibilité a des limites. Le droit peut raisonnablement, sur le fondement de sa technique et des réalités socio-économiques des populations, prendre certaines mesures d'accompagnement dans l'intérêt général. Mais quid des facteurs politiques qui peuvent à tout moment anéantir cette logique ? Mais encore, comment

¹⁴⁷¹ B. REMICHE et H. DESTERBECQ, « Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l'enjeu ? », *RIDE*, 1996, p. 51.

¹⁴⁷² M. SABATIER, *L'exploitation des brevets d'invention et l'intérêt général*, Librairies techniques, 1976.

s'appuyer sur une flexibilité dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants ? Non seulement on peut s'exposer, comme dans le cas par exemple de la Thaïlande¹⁴⁷³, à des sanctions dans les relations bilatérales avec les nations les plus riches, mais encore on peut même exposer les autres parties qui fourniront les médicaments à ce même type de sanction. Les facteurs politiques prouvent bien que l'épuisement international peut devenir une impasse dans plusieurs cas. C'est le cas pour le Maroc qui a opté pour un épuisement international dans son code de la propriété intellectuelle et qui a dû y renoncer dans ses relations bilatérales avec les États-Unis¹⁴⁷⁴. C'est la preuve que l'épuisement international a des limites que ne perçoit pas forcément une partie de la doctrine. En effet, à quoi servira-t-il à l'OAPI d'adopter un mode international d'épuisement lorsque ces pays dans leurs relations bilatérales peuvent être amenés à y renoncer.

Les pressions politiques de toutes sortes jouent sur la possibilité d'une mise en œuvre sérieuse de l'épuisement international sans que soit remise en cause la pertinence de cette option.

2. Une réponse à la dualisation du monde

530. Quérulence de la propriété industrielle. L'épuisement international apparaît aussi comme une juste réponse à la « *dualisation* »¹⁴⁷⁵ du monde. C'est donc une réponse réactive qui entend restaurer au brevet sa juste valeur : être au service de l'humanité et répondre effectivement aux besoins des pays pauvres en matière de santé publique. Là aussi, c'est une réaction qui s'inscrit parfaitement dans la logique de la polarisation des relations Nord/Sud. Il ne peut en être autrement lorsque le Sud est exclu de l'ordre concurrentiel. L'efficacité de cet ordre dans sa logique de l'accroissement de la compétitivité exclut « *les agents non compétitifs* »¹⁴⁷⁶ parmi lesquels les pays africains en matière de recherche et développement. Il n'apparaît pas que l'épuisement international est la réponse à cette exclusion. Comme les licences obligatoires n'ont

¹⁴⁷³ Le Ministre de la santé de la Thaïlande raconte que son pays avait recours aux licences d'office lorsque les médicaments n'étaient pas brevetés, les industries pharmaceutiques pouvaient copier légalement les médicaments afin de lutter contre le SIDA. Après l'adoption de la loi sur la brevetabilité des produits pharmaceutiques, les brevets étrangers furent pris en Thaïlande. Mais contre le droit national et le droit international, les États Unis la menacèrent de représailles sur le bois, les bijoux et les microprocesseurs : voir M. VIVANT, « Avoir et savoir », préc., p. 343.

¹⁴⁷⁴ P. ARHEL, « Propriété intellectuelle. Approche ADPIC- plus : l'exemple de l'Accord de libre -échange entre les États-Unis et le Maroc », préc., Étude 12.

¹⁴⁷⁵ B. REMICHE, « L'ordre concurrentiel et l'accord ADPIC », in *Mélanges en l'honneur de Pirovano*, précit., pp. 331-321 (320).

¹⁴⁷⁶ M.-A. FRISON-ROCHE, « Valeur marchande et ordre concurrentiel », in *Mélanges en l'honneur de Pirovano*, préc., pp. 223-233.

pas pu être, par le passé, la panacée aux transferts de technologie¹⁴⁷⁷, il apparaît bien que les effets attendus de l'épuisement international doivent être amoindris et relativisés. Une telle solution ne peut faire face à la légitimation de la violence dans une « *société marchande totalitaire* »¹⁴⁷⁸ qui a réussi à récuser toute différence entre les valeurs marchandes et les valeurs non marchandes¹⁴⁷⁹. Dans les systèmes africains, en panne de couverture sociale des maladies¹⁴⁸⁰, le drame de la protection de la santé tourne au fiel d'une désillusion inacceptable. L'apport de l'épuisement international peut n'être alors que résiduel.

L'épuisement international devient un palliatif à un problème plus crucial. Bien plus encore, il fournit aux pays de l'OAPI des armes, bien qu'insuffisantes, pour faire face à la « *logique guerrière* »¹⁴⁸¹, comme une réponse normale à la dualisation du monde orchestrée par l'imposition d'une politique mondiale de protection des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, l'adoption de l'épuisement international serait une lutte qui intègre des éléments de reconstruction des dimensions de l'individu humain résistant « *au monde privé de sens, au monde de l'instrumentalité, du profit, de la guerre, de la violence* »¹⁴⁸². Toutefois, il ne semble pas être l'unique voie.

II. Le dépassement de la logique binaire

531. L'irruption de l'éthique. La critique des auteurs sur la question de l'épuisement achoppe sur la question des importations parallèles des médicaments ou des produits pharmaceutiques. La doctrine¹⁴⁸³ sur l'épuisement international est justifiée par l'urgente question de l'importation des

¹⁴⁷⁷ N. F. LOUM-NEESER, Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA, Thèse soutenue publiquement le 25 septembre 2012, Université de Strasbourg, n° 489, p. 337.

¹⁴⁷⁸ B. EDELMAN, « Valeurs non marchandes et ordre concurrentiel », *Mélanges en l'honneur de Pirovano*, op. cit., pp. 253-260 [256].

¹⁴⁷⁹ M.-A. FRISON-ROCHE, « Valeur marchande et ordre concurrentiel », *Mélanges en l'honneur de Pirovano*, préc., pp. 223-233.

¹⁴⁸⁰ M. DIAS VARELA, « L'OMC, les brevets et les médicaments et le rapport Nord/Sud », *RIDE*, 2004, I, pp. 79-117 ; G. VELASQUEZ, « Hold-up sur les médicaments », in *Le Monde diplomatique*, juillet 2003, p. 9.

¹⁴⁸¹ J. K. GALBRAITH, *La paix indésirable ? Rapport sur l'utilité des guerres*, Paris, Calmann-Lévy, 1968, p. 181-182 : « *Le système fondé sur la guerre, en dépit de toute la répugnance subjective qu'il inspire à une part importante de l'opinion publique a démontré son efficacité depuis les débuts de l'histoire connue, il a fourni les bases nécessaires au développement de nombreuses civilisations remarquables... Tandis que l'établissement d'un système durable, fondé sur la paix... constituerait une aventure dans l'inconnu, comportant les risques inévitables de l'imprévu.* »

¹⁴⁸² A. TOURRAINE, « Reconstruire la culture », in J. BINDÉ, *Entretiens du 21^e siècle. Où vont les valeurs ?* Éditions UNESCO-Albin Michel, pp. 230-234 : spéc. p. 234.

¹⁴⁸³ R. KIMINOU, « De l'épuisement des droits de la propriété industrielle dans l'OAPI », préc., p. 33 ; P. EDOU EDOU, « L'incidence de l'Accord ADPIC sur le droit de propriété intellectuelle de l'OAPI », op. cit. ;

produits pharmaceutiques et, donc la santé publique et un peu moins par la question de monopole d'importation et de décollage des industries nationales. L'épuisement en réalité déborde ou débouche sur une autre question. Ce débordement est le fait d'une tension persistante dans la brevetabilité des produits pharmaceutiques et sa conséquence immédiate qui est le renchérissement des coûts de médicaments dans le monde entier.

L'épuisement international peut y changer quelque chose. Cependant, il serait difficile de l'apprécier tant que cette occurrence n'a pas été mise en œuvre. Les importations parallèles de ces produits dépassent le cadre de l'épuisement des droits des titulaires. Elles posent une question beaucoup plus éthique que juridique. L'éthique traverse de manière permanente toutes les questions de santé publique qui est portée par la tension entre la commercialité des médicaments et la non-commercialité de la santé, cette dernière étant considérée comme un « *bien public* »¹⁴⁸⁴. Or les produits pharmaceutiques sont intrinsèquement liés à la santé qui est incontestablement une valeur non marchande. Mais, les produits pharmaceutiques échappent à cette qualification¹⁴⁸⁵ ; ce qui rend l'équation difficile d'autant qu'elle est entre les mains des grandes firmes. L'OAPI et tous les pays en développement de même que les pays les moins avancés sont soumis aux pouvoirs de leurs monopoles privés¹⁴⁸⁶. L'épuisement international est loin de réaliser autant l'objectif assigné aux importations parallèles de médicaments que celui du décollage des industries africaines ou de l'approvisionnement systématique des marchés africains par les médicaments. Il apparaît comme un "ersatz" de solution à un problème plus coriace : à savoir, trouver la quadrature du cercle des problèmes relatifs à la brevetabilité des produits pharmaceutiques et à une technologie capable de rivaliser avec l'Occident prométhéen qui détient le feu de l'innovation et de l'inventivité.

532. Les incertitudes liées à son efficience et à son efficacité ne doivent pas réprouver l'option de l'épuisement international dans la tentative de limitation des droits du breveté. Le droit de l'OAPI ne l'a d'ailleurs pas considérée. Le droit OAPI est confronté à un triple défi : la nécessité de

A. TANKOANO, « Les importations parallèles et les licences obligatoires dans le nouveau droit des États membres de l'OAPI », *préc.*, p. 122.

¹⁴⁸⁴ À la fin du 20^e siècle, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a dégagé quatre biens publics mondiaux parmi lesquels la santé. V. également JOURDAIN-FORTIER, « Des pratiques de protection des parts du marché aux pratiques d'éviction. Réflexions sur la notion de bien-être du consommateur en droit de la concurrence », in C. JOURDAIN-FORTIER et I. MOINE-DUPUIS, *op. cit.*, pp. 23-57.

¹⁴⁸⁵ F. GRAD, « Le droit et la santé publique : sa forme, sa fonction, son avenir et ses paramètres éthiques », *RILS*, 1998, Vol. 49, n° spécial, p. 19.

¹⁴⁸⁶ M. VIVANT, « Savoir et avoir », *préc.*, p. 343.

débordement de la logique binaire (A), la prise en compte des besoins des pays en développement (B) et l'impératif de la recherche scientifique (C).

A. La nécessité du débordement de la visée binaire

533. Une transgression des jeux de pouvoir. À la vérité, en ce qui concerne les importations parallèles des produits pharmaceutiques, l'arbitre peut être tout simplement, la santé elle-même, à travers les organisations de la société civile. À cet égard, le procès de 2001 contre l'Afrique du Sud reste exemplatif. Lorsque les boucliers de la Société civile internationale se sont levés, les grandes firmes pharmaceutiques ont dû faire marche arrière. Cela donne un sens à l'institution du brevet. On ne doit donc pas « *sous-estimer comme dans le cas du Sida, l'influence des associations de défense des malades qui sont en mesure d'exercer un contre-pouvoir en malmenant l'image de marque des laboratoires du Nord* »¹⁴⁸⁷. Dans cette affaire, les laboratoires n'ont pas que fait marche arrière, certains ont abdicqué complètement et décidé de réduire drastiquement le prix de leurs médicaments¹⁴⁸⁸. Cette intrusion de la société civile montre que la question de l'épuisement international des produits pharmaceutiques à travers les importations parallèles apparaît dans le visage d'humanité afin que tout homme vive à « *hauteur d'humain* » (G. VAHANIAN).

L'épuisement international déborde donc, en ce qui concerne le brevet et corollairement les produits pharmaceutiques, l'institution de la propriété industrielle. Il est question d'une éthique infinie¹⁴⁸⁹ qui traverse l'histoire de l'humanité à travers la quête d'une « *convivance sociale* » symbolisée par « *un fragile compromis entre un matérialisme dominant et des tempéraments plus ou moins durables* »¹⁴⁹⁰ tel que le fait apparaître l'ADPIC-moins¹⁴⁹¹ avec l'« *insatisfaisante* »¹⁴⁹²

¹⁴⁸⁷ E. COMBE & PFISTER, « Brevet et prix des médicaments dans les pays en voie de développement », *Propr. Intellect.*, 2003, p. 272. On sait que dans cette affaire, les laboratoires ont dû retirer leurs plaintes face à la mobilisation du monde associatif.

¹⁴⁸⁸ Merck et Co s'était ainsi engagé à réduire le prix des traitements contre le SIDA de 40 à 55 % tandis qu'Abbott a décidé de vendre ses traitements anti-sida à prix coûtant. Cela n'empêche pas tout de même que le traitement reste dans 'ensemble trop élevé en terme de coût.

¹⁴⁸⁹ E. LEVINAS, *Éthique et infini*, Paris, Fayard, 1982 ; P. RICŒUR, *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, 1990.

¹⁴⁹⁰ B. OPPETIT, « Droit du commerce international et valeurs non marchandes », in *Etudes de droit international en l'honneur de Pierre LALIVE*, Bâle, éd. Helbing & Lichtenham, p. 319 : « *Le droit moderne tend à instaurer une conciliation plus qu'une subordination ou une hiérarchisation entre les intérêts du commerce international et les intérêts non économiques, entre les valeurs utilitaristes et les valeurs non patrimoniales* ». V. également : E. LOQUIN, « L'approche juridique de la marchandisation », in E. LOQUIN et A. MARTIN, *Droit et marchandisation, op. cit.*, p. 67.

Décision du 30 août 2003. Il y a là, à n'en pas douter, une exigence de transgression des jeux de pouvoir et de transcendance de l'humain. La question éthique fait penser au « *polythéisme des valeurs* » (Max WEBER). Et l'éthique de la complexité apparaît nettement du fait de la simple reconnaissance des conflits entre les impératifs éthiques aussi forts les uns que les autres¹⁴⁹³. Il est question de la fragilité de l'existence humaine dans laquelle l'épuisement des droits ne requiert ni silence, ni inaction face au surenchérissement du coût des médicaments¹⁴⁹⁴. Il est plutôt question d'un contrat social avec l'humanité, une exigence éthique. Et là, nul ne doit s'épuiser à défendre une telle cause. C'est une question de vie ou plutôt *un principe de vie*. Il y a plutôt donc un dépassement à opérer par le droit vis-à-vis de l'éthique en évitant une mauvaise dialectique dans laquelle l'économique sort toujours vainqueur. Il doit tenir compte des déficits que charrie le système lui-même dans sa complexité. Il faut dépasser les pensées unidimensionnelles de luttes sourdes entre le Nord et le Sud. C'est là aussi une pensée de la complexité¹⁴⁹⁵ et des situations limites auxquelles l'humanité fait face.

Cette appréhension radicale du complexe est en train d'advenir. La Convention-cadre de l'OMS sur la recherche médicale en faveur des pays en développement prouve bien que les institutions internationales peuvent faire mieux qu'accompagner les mouvements bipolaires de l'opposition entre les pays développés et les pays en développement.

B. L'impératif de la prise en compte des besoins des pays en développement

534. L'échec du phénomène totalitaire. De l'innovation au service des plus riches vers une innovation en faveur des pauvres. S'il est vrai que l'Accord ADPIC ne déroge pas à la tendance

¹⁴⁹¹ ADPIC –moins promeut l'accès des pays en développement aux génériques selon la Décision du 30 août 2003 de DOHA. ADPIC-Plus favorise l'extension de la durée de la protection conférée au brevet au-delà de la période minimale des 20 ans. C'est un système renforcé à travers des accords bi- ou plurilatéraux.

¹⁴⁹² V. VARNEROT, « La transnationalisation du droit des brevets de médicaments, l'approche ADPIC moins à rebrousse-poil », préc., p. 104.

¹⁴⁹³ Pour Edgar MORIN, « *complexifier l'éthique, c'est essayer de concevoir puis d'établir la relation entre science, éthique et politique, c'est-à-dire désinsulariser le problème des valeurs... complexifier l'éthique, c'est reconnaître l'incertitude finale quant au résultat de nos meilleures intentions et du respect des valeurs* » in E. MORIN, « L'éthique de la complexité » in J. BINDÉ, *Entretiens du 21^e siècle. Où vont les valeurs ?*, Éditions Unesco-Albin Michel, p. 96.

¹⁴⁹⁴ G. VELASQUEZ, « Hold-up sur les médicaments », in *Le Monde diplomatique*, juillet 2003 : « *Le problème du coût des médicaments, d'une acuité urgente pour les pays en voie de développement, risque d'affecter toute la planète au cours des dix à vingt prochaines années. Même dans les pays industrialisés où les populations, habituées depuis presque 50 ans à accéder systématiquement et gratuitement aux médicaments nécessaires, pourraient voir ce droit réduire comme peau de chagrin* ».

¹⁴⁹⁵ E. MORIN, *La méthode*, 3. *La connaissance de la connaissance*, op. cit., p. 23.

à la marchandisation de la plus grande part des activités humaines, il s'inscrit indubitablement dans le cercle d'un « *phénomène culturel de type totalitaire* »¹⁴⁹⁶ dont l'apanage réside principalement dans l'exclusion des populations les plus pauvres à l'accessibilité aux soins de santé¹⁴⁹⁷.

En effet, dans le système actuel d'innovation médicale, l'orientation de la recherche essentiellement tributaire des monopoles de brevets pharmaceutiques, dont la conséquence est l'augmentation des prix qui sont pour la plupart hors de portée des populations du Sud. C'est la raison des batailles entre les détenteurs des brevets et les patients. Le seul moyen de contourner le surenchérissement des coûts des médicaments et de prendre effectivement en compte les besoins des pays en développement depuis les recherches est de soutenir la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Le malentendu fondamental qui crispe les relations entre les grandes firmes pharmaceutiques et les populations frappées par les pandémies et autres maladies serait alors levé. La Convention-cadre de mai 2012 peut constituer un facteur important de financement de la recherche et du développement en matière des produits pharmaceutiques.

535. La communauté internationale doit se mobiliser plus de ressources pour faire face à la prise en charge des maladies négligées, souvent celles qui frappent les pays en voie de développement. Il est à noter alors que les antagonismes entre les pays développés et les pays en voie de développement sont particulièrement effroyables en ce qui concerne ces maladies délaissées. À l'initiative de l'OMS, une résolution a été adoptée, enclenchant un « *processus intergouvernemental qui pourrait déboucher sur une convention-cadre destinée à stimuler la recherche médicale sur les maladies frappant les pays en développement* »¹⁴⁹⁸.

C'est au prix d'une véritable bataille diplomatique que cette convention-cadre a été signée. Elle constitue une avancée certaine qui réduit la portée des arguments économiques face aux questions de santé publique. Sans contourner le principe correcteur de la brevetabilité des médicaments, cette convention apparaît comme une volonté d'intégrer la santé publique des populations démunies dans les préoccupations des recherches médicales qui ne doivent pas être uniquement

¹⁴⁹⁶ A. PIROVANO cité par B. EDELMAN, « Valeurs non marchandes et ordre concurrentiel », in *Mélanges en l'honneur de Pirovano*, préc., p. 356.

¹⁴⁹⁷ « Si les flexibilités contenues dans les ADPIC sont utiles, ... elles ne permettent pas, en l'état, de parvenir à des solutions économiques pérennes, pour garantir l'accès aux soins » : ANRS (Agence nationale de recherches sur le Sida et les hépatites virales), « L'accès universel et gratuit aux traitements contre le VIH/Sida en 2010, est-il possible ? », *Dossier de Presse* (août 2008 – actualisé en décembre 2008) p. 3.

¹⁴⁹⁸ Editorial, in *Le Monde*, 29 mai 2012, p. 1.

tournées vers les intérêts pécuniaires. Cette reconnaissance n'intervient pas dans le cadre de la propriété industrielle. Une remarque importante s'impose sur l'objet de cet instrument : il constitue un soutien salutaire de l'Occident aux populations africaines. Mais dès lors que c'est l'humain qui est en jeu, on ne peut que s'en féliciter. En ce sens, elle est une limite externe, mais importante au brevet pharmaceutique si recroquevillée sur les intérêts pécuniaires des grandes firmes. Une telle convention-cadre est le signe probant que la brevetabilité des produits pharmaceutiques peut être transcendée au sein d'une communauté internationale plus volontariste et plus tournée vers l'intérêt général dans la lutte contre toutes les formes de pandémies. Le rapport des experts de l'OMS recommande que : « *chaque pays doit s'engager à consacrer au moins 0,01 % de son PIB à la recherche et au développement financé par le secteur public pour répondre aux besoins de la santé des pays en développement* »¹⁴⁹⁹.

Cette voie paraît être une solution pour contourner le surenchérissement des prix des produits pharmaceutiques et résoudre la question de l'accessibilité des populations du Sud aux soins de santé. L'innovation n'est en effet, utile que si elle est accessible aux patients. Elle constituerait ainsi une autre logique, contraire à celle de l'économie de marché, et incorporant une éthique du don intégré au système financier international et l'instauration d'un marché de gratuité qui peut-être mettra fin au « *génocide (...) de milliards d'êtres humains qui ont eu le malheur de naître dans les périphéries ingouvernables du système* »¹⁵⁰⁰.

Il est certain que le problème de l'accessibilité aux soins dans cette Convention-cadre dépasse la question de l'épuisement international et de l'efficacité attribuée aux importations parallèles¹⁵⁰¹. Ces dernières ne font pas le poids en face des enjeux réels auxquels le Continent est confronté, à cause justement des sanctions commerciales automatiquement utilisées contre les États qui veulent s'en prévaloir. Les relations asymétriques réduisent à néant les possibilités d'un recours efficace aux importations parallèles, à moins que l'éthique, une fois encore transcende les valeurs pécuniaires et leur furie totalitaire pour caresser celles de la gratuité et du don¹⁵⁰².

¹⁴⁹⁹ Convention-cadre de l'OMS de mai 2012, préc.

¹⁵⁰⁰ S. AMIN, « Quelles alternatives à la dimension destructrice de l'accumulation ? », *Alternatives Sud*, Vol. VIII (2001) 2, pp. 27-50 [48].

¹⁵⁰¹ Comme il a été souligné avec le Maroc, toutes les fois que l'épuisement international est soulevé dans les conventions bilatérales, il se heurte à l'opposition des pays occidentaux. B. ITUKU montre qu'il « *constitue la seule flexibilité conventionnelle qui a des effets immédiats (...) et à laquelle peuvent recourir les États africains dans leur lutte contre le SIDA. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples pour ces pays* », *op. cit.*, p. 72.

¹⁵⁰² M. HENAFF, *Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie*, Paris, Le Seuil, 2002, p. 153.

536. L'échec du phénomène totalitaire. Le transfert de technologie. Cette logique doit déborder alors sur le transfert salutaire des technologies. L'Afrique ne pourra jamais faire face à ses besoins sur le plan de l'accessibilité aux soins de santé publique sans l'implantation d'industries pharmaceutiques capables de produire des médicaments génériques¹⁵⁰³. La prise en compte des besoins de santé publique ne peut éluder ce problème pertinent qui allègera la dépendance du continent. Le besoin de capitaux et la formation des chercheurs s'imposent dans ce domaine comme des prérequis incontournables pour l'assomption de la lutte contre les pandémies. L'aide de l'Occident est à cet égard incontournable. Les autorités gouvernementales des pays africains¹⁵⁰⁴ doivent s'investir à trouver des accords de partenariat dans le domaine de transfert de technologie en rassurant les détenteurs des droits de propriété industrielle de la préservation absolue de leurs intérêts ainsi que de leur utilisation à bon escient. Si les titulaires des brevets pharmaceutiques ne sont pas rassurés, il serait difficile de transférer les technologies propices à la production des génériques sur place. Le respect des engagements est le socle de toute relation. L'Afrique a certainement besoin des institutions fortes en matière de protection des droits de propriété industrielle comme condition possible de transfert des technologies¹⁵⁰⁵.

En outre, ces accords peuvent être conclus également avec les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde. Mais, tout compte fait, les États africains doivent s'investir plus rigoureusement dans cette quête qui est fondamentale à la survie du continent. L'accès aux génériques est un enjeu majeur qui ne peut être laissé à la seule marge des importations. Il doit faire l'objet d'une véritable politique d'appropriation des génériques afin que cette palette de la thérapeutique assure la promotion de l'innovation pharmaceutique sur le Continent africain.

537. L'échec du phénomène totalitaire. Du droit et de l'éthique en propriété industrielle.

Tout compte fait, une telle visée est d'ailleurs en parfaite adéquation avec le paragraphe 7 de la Décision du 30 août 2003 qui invite les pays riches à opérer un transfert des technologies vers les pays les moins avancés de manière à implanter les infrastructures permettant de subvenir aux besoins de leurs populations dans le secteur de la santé. L'Accord prévoit de l'aide destinée à

¹⁵⁰³ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Chroniques RTD Com*, 2007/I, p. 52.

¹⁵⁰⁴ L'impératif du transfert de technologie passe par la reconnaissance du brevet d'une part et d'autre part le fait que « l'acquéreur de la technologie ait les moyens humains, intellectuels et matériels pour exploiter des technologies étrangères souvent complexes » : S. CHAUVEAU, « Brevets et mondialisation », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 105-118.

¹⁵⁰⁵ Sur la question de la possibilité de faire de la propriété intellectuelle une richesse des nations, V. A. BELTRAN, S. CHAUVEAU, G. CALVEZ-BEHAR, *Des brevets et des marques, une histoire de la propriété intellectuelle*, Fayard, 2001, p. 280 : « La reconnaissance de la valeur du brevet est donc un préalable à l'organisation réglée de transfert de technologie, autorisant la récompense de l'inventeur tout en ménageant la diffusion de l'invention ».

faciliter la production locale à partir de la mise en place d'une « *coopération technique* »¹⁵⁰⁶. Une telle coopération qui viserait l'élaboration de systèmes de brevets régionaux couvrant plusieurs pays serait « *de nature à inciter la recherche médicale* »¹⁵⁰⁷. Il est à rappeler que le brevet OAPI est bien régional et que les pays membres de l'OAPI méritent l'attention de la communauté internationale sur la question de l'implantation des infrastructures à travers le transfert des technologies afin d'améliorer les capacités de recherche dans le domaine pharmaceutique¹⁵⁰⁸. De « *fantasmagorique* »¹⁵⁰⁹, ce transfert doit devenir un souci partagé sérieux au risque d'une décrédibilisation sans précédent à l'égard de la propriété industrielle. Tout en reconnaissant la difficulté de la soumission de telles exigences aux réquisits de l'éthique du partage et de la gratuité, on ne doit pas oublier que les articles 7 et 8 dont il est question sont relatifs au fait d'une attestation que « *le juste est ce qui maximise le bien* »¹⁵¹⁰. Il subsiste ainsi comme un noyau indispensable sans lequel la propriété intellectuelle ne mériterait point de respect. Ces articles démontrent que la culture du respect de la propriété intellectuelle ne se justifie que lorsqu'elle est portée sur les braises incandescentes de l'éthique dont le transfert de technologies est le socle et le symbole le plus éloquent. Il est aussi, du reste, le signe de la « *difficultueuse problématique inhérente* »¹⁵¹¹ aux rapports entre le droit et l'éthique, à la fois proches et distants l'un de l'autre¹⁵¹². La seule fin¹⁵¹³ à laquelle l'on doit s'attendre est que ces articles contribuent à sortir la propriété industrielle des antinomies simplificatrices. Raison pour laquelle, l'Afrique doit elle-même se préparer à la sortie de la visée binaire à travers l'impératif de la mise sur pied d'une politique de recherche scientifique.

¹⁵⁰⁶ Paragraphe 6 ii de la Décision du 30 août 2003.

¹⁵⁰⁷ J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, *Chroniques RTD Com*, 2007/I, p. 52.

¹⁵⁰⁸ Selon F. LOUM-NESSER, « il est temps d'agir de manière plus systématique, d'utiliser plus efficacement les données disponibles dans la coopération technique internationale » : *op. cit.*, p. 917.

¹⁵⁰⁹ M. VIVANT & P. GAUDRAT, « Marchandisation » in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp.31-49. Les auteurs soulevaient ainsi le problème de l'article 7 de l'Accord sur les ADPIC relatif au transfert de technologie : « *La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à favoriser l'innovation technologique et à accroître le transfert et la diffusion de la technologie à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent les connaissances technologiques...* ».

¹⁵¹⁰ J. RAWLS, *La théorie de justice*, Seuil 1996, p. 50.

¹⁵¹¹ S. GOYARD-FABRE, « Les rapports du droit et de la morale aujourd'hui », in F. DERMANGE & L. FLACHON, *Ethique et droit*, Labor & Fides, Genève, 2002, pp. 19-41 [spéc. p.38].

¹⁵¹² F. DERMANGE affirme que « *Par-delà leurs histoires, leurs méthodes leurs accents spécifiques, l'éthique et le droit partagent ainsi une incontestable proximité dans leurs interrogations sinon dans leurs réponses* » : « Introduction » in F. DERMANGE & L. FLACHON, *Ethique et droit*, *op. cit.*, p. 15. V. également A. JOHNSON-ANSAH, *L'éthique dans les relations internationales*, Mémoire de Master II, Faculté de théologie protestante de Yaoundé, 2003.

¹⁵¹³ J.-C. GALLOUX, « Changer le droit » in Colloque CUERPI, *La propriété intellectuelle à la croisée des chemins*, 2007, pp. 116-122.

C. *L'impératif de la recherche scientifique*

538. Une obligation fondamentale pour l'Afrique (mal partie). À l'arrivée, on se rend compte que l'épuisement international est une impasse du brevet africain, mais pas une solution de désespoir. Il ne postule pas une abolition pure et simple du brevet, une autre solution inimaginable dans une communauté internationale décidée à faire advenir un ordre du respect de la propriété industrielle. Mais il atteste une réalité cinquantenaire qu'une fois encore, « *l'Afrique est mal partie* »¹⁵¹⁴. La réalité est qu'elle doit assumer sa condition pour faire face à ses responsabilités au lieu de rester vautrée dans ses approximations et sa démission.

La situation de l'Afrique est complexe. En même temps qu'elle n'est pas pauvre à cause de ses immenses ressources¹⁵¹⁵, elle fait néanmoins l'expérience d'un profond état d'appauvrissement. Cette situation n'est pas de nature à stimuler la recherche scientifique¹⁵¹⁶ définie comme « *l'ensemble des institutions (ministère, comité, délégation générale, centre national) et des actions assurant l'intervention de l'État dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technique* »¹⁵¹⁷. Elle est la base de l'évolution de la propriété industrielle. LA PRADELLE soutenait que ce sont les ingénieurs et non les juristes qui font évoluer le droit¹⁵¹⁸. De même, M. LASSIER affirmait que le droit ne fait que suivre les évolutions¹⁵¹⁹. Si la propriété industrielle doit évoluer en Afrique, elle ne passera que par la recherche scientifique. Il est vrai que la convention – cadre de l'OMS peut constituer un immense espoir pour le soulagement de nombreux patients malades. Cependant, aucun État raisonnable ne peut uniquement miser sur la gratuité. À cette éthique du don et de la gratuité, doit s'ajouter une autre éthique en Afrique : celle de l'énonciation d'une nouvelle forme de gouvernance. Le modèle africain de gouvernance marqué essentiellement par « *un processus de personnalisation du pouvoir* »¹⁵²⁰ ne favorise pas l'épanouissement de l'esprit d'innovation et de créativité. L'Afrique doit ainsi sortir de la

¹⁵¹⁴ R. DUMONT, *L'Afrique noire est mal partie*, Paris, Seuil, 1962; A. MEISTER, *L'Afrique, peut-elle partir ?*, Paris, Seuil, 1966.

¹⁵¹⁵ Un État comme le Congo Kinshasa est qualifié de "scandale géologique" à cause de ses immenses richesses minières.

¹⁵¹⁶ Sur le rapport entre la recherche et le droit : S. POILLOT-PERUZZETO, « Réflexion sur le concept de recherche », in *Mélanges offert à J.-J. Burst, op. cit.*, p. 517.

¹⁵¹⁷ G. CORNU, *Vocabulaire juridique, op. cit.*, V° recherche scientifique.

¹⁵¹⁸ V. note 15.

¹⁵¹⁹ J. LASSIER, « L'épuisement des droits du breveté et les règles du Traité de Rome », préc., p. 105

¹⁵²⁰ J.-M. ELA, *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire. Les défis du monde d'en-bas*, Harmattan, 1998, p. 291. Visant particulièrement le Cameroun, l'auteur estime : "il faut procéder à une archéologie de la violence en Afrique noire pour fonder l'économie politique des conflits dans cette région du continent où les groupes d'intérêts manipulent l'ethnicité pour contrôler les ressources stratégiques et protéger leurs rentes" : p. 398.

mentalité « *cocardière* »¹⁵²¹ pour faire face aux défis de la propriété industrielle. Il y a une connivence certaine entre la gestion maffieuse des États africains et la persistance de la situation de misère et de sous-développement.

Les systèmes politiques reposent trop souvent sur le mépris de l'intelligence caractérisée par un rejet de la culture de gestion et de la culture de la démocratie. Sortir de « *la politique du ventre* »¹⁵²² implique une réappropriation de l'Afrique par elle-même à travers un vaste mouvement d'idées et de recherches, d'expériences, de réflexions et de pratiques devant conduire dans les lieux de vie et d'action. Les drames des pandémies doivent sensibiliser l'Afrique à la mise en œuvre d'une entreprise prométhéenne à laquelle aucun groupe ne doit se dérober. L'Europe a dû lutter contre des maladies encore plus ravageuses comme la peste noire au seizième siècle. La destinée d'un continent ne peut se construire ailleurs que sur le lieu de son malheur. Les difficultés actuelles doivent pousser l'Afrique à prendre conscience et à investir massivement dans les recherches scientifiques. Soulignons-le avec force, l'avenir de la propriété industrielle en Afrique passe par la recherche scientifique. Reconnaissons-le aussi avec humilité, cet avenir ne se construira que par la coopération et le transfert de technologie. Les États de l'OAPI doivent fournir des efforts pour mettre en place des structures d'animation de recherches pour semer les germes de la richesse du savoir et donc de la propriété industrielle dans la société. Toutefois, cette logique ne doit pas être déconnectée de l'utilisation des savoirs endogènes qui peuvent efficacement fournir des approches de solutions aux problèmes de santé publique. L'efficacité de l'épuisement international apparaît, somme toute, douteuse.

À côté de l'épuisement international des brevets qui soulève des tempêtes à cause des pandémies et du renchérissement du coût des soins médicaux, signes de ses finalités aggravées, il apparaît que l'épuisement international du droit de marque passe inaperçu. Il n'a fait l'objet d'aucune attention particulière de la doctrine africaine, sans doute, parce que son efficacité aussi paraît aléatoire.

¹⁵²¹ M. HIANCE & Y. PLASSERAUD, *Brevets et sous-développement*, op. cit., p. 280 : « Il est par conséquent urgent... de créer une mentalité de service public et un sentiment national qui ne se confonde pas avec une xénophobie cocardière... »

¹⁵²² J.-F. BAYART, *L'État en Afrique : la politique du ventre*, Fayard, 1989.

Paragraphe II : L'épuisement international des droits sur la marque : une efficacité aléatoire

539. L'épuisement international des droits sur la marque a été longtemps mis en pratique en Europe avec quelques arrêts très importants comme les décisions MAJA¹⁵²³. Une telle idée doit pouvoir inspirer le législateur de l'OAPI. L'option de l'épuisement international des droits sur la marque repose même sur la fonction originelle de garantie d'identité. Le professeur REBOUL a clairement affirmé que l'épuisement international des droits sur la marque est inéluctable et donc irrésistible et incontournable. Le contexte d'une globalisation des échanges se dérobe à cette restriction des échanges dans une matière où le commerce parallèle s'induit de la lecture même de l'Accord sur les ADPIC (I) et laquelle résiste la position économique des pays membres de l'OAPI (II).

I. Une rémanence de l'universalité de la marque

540. L'ombre de l'universalité de la marque ? Contrairement au brevet, l'épuisement international des droits sur la marque ne serait pas gouverné que par la visée économique de la mondialisation des échanges. Il serait le résultat du triomphe de la logique marchande. Le Professeur COTTIER, appuyant cette thèse, a rappelé que le commerce parallèle n'est pas uniquement défini par la règle sur l'épuisement des droits dans ses différents modes¹⁵²⁴, c'est-à-dire, national, régional ou international. Il suggère que la théorie de l'origine commune telle que définie, par exemple, dans l'arrêt MAJA puisse prévaloir et entraîner un épuisement international des droits sur la marque. En effet, l'article 16 alinéa 1¹⁵²⁵ de l'Accord sur les ADPIC.

Le commerce parallèle des produits originaux doit alors être exempt de tout risque de confusion comme dans l'arrêt MAJA. Le risque de confusion doit ainsi s'apprécier par rapport à la garantie d'identité de provenance et de qualité en ce sens que dès lors que les produits ont une provenance commune, le risque de confusion ne doit plus être présumé. Cette présomption n'est pas irréfragable ; il appartient à l'importateur parallèle de démontrer l'absence d'un tel risque. Le

¹⁵²³ Supra n° 319.

¹⁵²⁴ T. COTTIER, « Vers un épuisement mondial des droits de propriété industrielle. Aspects juridiques », *préc.*, p. 320.

¹⁵²⁵ « Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ». Cet article a été repris de façon identique par l'article 7. 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : V. supra n° 156 et s.

professeur BEIER, depuis plus de trente ans, relevant la complication insupportable de la libre circulation des marchandises comme l'effet de l'épuisement national des droits de marque, a conceptualisé l'épuisement international à partir de l'arrêt MAJA. Il précise que « *le propriétaire de marques identiques enregistrées aussi bien à l'étranger que dans le pays considéré ne peut donc pas interdire l'importation de la marchandise originale inchangée dans le pays en se fondant sur sa marque nationale, si c'est lui qui a revêtu la marchandise de la marque à l'étranger* »¹⁵²⁶. Cette idée est essentielle à l'émergence d'un épuisement international des marques. Elle reste surtout conforme à l'esprit de l'arrêt MAJA, même si on admet qu'il faut faire fi des concepts dépassés de la « *vocation à l'universalité* »¹⁵²⁷ de la marque, source d'inspiration de la solution de cet arrêt.

541. Le risque de confusion. Il faut aller au cas par cas pour interdire l'importation parallèle chaque fois qu'il est présumé un risque de confusion. Il est clair que lorsque les produits ne sont pas couverts par le droit de marque, la question de l'épuisement des droits ne va même plus se poser. En plus, l'échec de la théorie d'origine commune peut aussi considérablement agir sur l'épuisement international des droits sur la marque. En effet, une prévalence de la fonction de garantie de provenance et d'identité d'origine implique nécessairement que les produits doivent être mis sur le marché par les titulaires eux-mêmes ou avec leur consentement même s'il s'agit de l'épuisement international et ce sont uniquement les produits ou les lots mis sur le marché dont il sera question.

L'exemple suisse est assez éloquent en la matière. Malgré une législation basée sur le modèle communautaire, le Tribunal fédéral suisse s'est uniquement basé sur le test du consommateur dans son approche du commerce parallèle. Il a fondé son argument de l'épuisement international des droits sur la marque¹⁵²⁸ à partir de l'article 16 alinéa 1 de l'Accord sur les ADPIC. Cela veut dire que la législation OAPI peut suivre l'exemple suisse en se focalisant uniquement sur une ferme détermination du risque de confusion comme critère décisif et décisoire de toute interdiction des importations parallèles en matière de marque. Le législateur aura alors à préciser

¹⁵²⁶ F. K. BEIER, « La territorialité du droit des marques », *préc.*, p. 17.

¹⁵²⁷ Le doyen ROUBIER avait aussi estimé que la territorialité devait être appliquée avec modération au droit de marque à cause de sa « *vocation à l'universalité* » : *Traité de droit de la propriété industrielle*, T. 2, p. 529 ; L. VAN BUNNEN estime quant à lui *une vocation supranationale de la marque : dans son essence, la marque postule une protection uniforme à la mesure de sa diffusion c'est-à-dire du marché qu'elle peut couvrir* », *Aspects actuels des marques dans le Marché commun, op. cit.*, n° 277.

¹⁵²⁸ I. CHERPILLOD, *Droit des marques en droit suisse*, CEDIDAC, 2007 ; U. NORDMANN-ZIMMERMANN, « Importations parallèles et droit des marques », in *Colloque de Lausanne, op.cit.*, p. 11.

que seul ce risque de confusion dont l'appréciation se fait à travers le consommateur peut permettre aux titulaires de s'opposer légalement aux importations de leurs produits.

Ils se porteront alors sur le terrain de tous les usages interdits dès lors qu'il peut y avoir une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine de la marque en préservant les intérêts des titulaires¹⁵²⁹. Autant dire que l'épuisement ne sera jamais admis lorsqu'on sera en présence des marques contrefaites. Cela est important autant pour les titulaires que pour les tiers. La marque circulera toujours librement autant qu'elle est valide et authentique. Sa fonction de garantie d'origine sera ainsi préservée.

II. Un impact relatif sur le commerce international dans l'espace OAPI

542. Le droit des marques a peu mobilisé l'attention de la doctrine africaine en ce qui concerne l'épuisement international. Cette dernière n'a jamais évalué l'importance que pourrait avoir un tel choix en Afrique. Mais, l'impact doit être relativisé surtout avec l'irruption du continent asiatique¹⁵³⁰ et principalement de la Chine¹⁵³¹ dans le commerce africain. Les pays africains, aujourd'hui, ont des échanges florissants avec les chinois. Leurs marchés sont envahis par les « produits chinois »¹⁵³². Est-il encore besoin de prôner l'épuisement international dans ces conditions ? Dans tous les cas, il faut remarquer que l'épuisement international laissera plusieurs importateurs se faire la concurrence sur les produits mis sur le marché par les titulaires des droits de propriété industrielle. Cette situation, malgré tout, suppose toujours qu'après la première commercialisation, le produit est devenu un bien au sens du droit commun et que le titulaire sur ces produits aurait déjà perçu tous ses profits donc la substance de ces droits de commercialisation. Mais cela suppose aussi que le différentiel de prix ne sera plus aussi important pour que des importateurs se ruent sur cette opportunité. Il suffit de voir le niveau de

¹⁵²⁹ On peut encore ici s'appuyer sur l'arrêt Arsenal, point 51 : « *Le droit exclusif (...) a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit* ». V. également CJCE, Aff. Anheuser Busch, point 59.

¹⁵³⁰ Un auteur atteste que « *l'Asie est un des premiers, si ce n'est le premier, continents fabricants et exportateurs de contrefaçons* » : A. de BOUCHONY, *La contrefaçon*, PUF, Coll. Que sais-je, n° 2302, 2006, p. 12.

¹⁵³¹ L'Europe est également confrontée à cette invasion commerciale des produits chinois. Selon J.-N. KAPFERER, « *face aux importations chinoises, il faut recréer de la valeur au lieu de baisser les prix. On doit mettre le prix au cœur de l'innovation et procéder à l'analyse de la valeur* », *op. cit.*, p. 172.

¹⁵³² M. T. KLARE, « *La Chine, est-elle impérialiste ?* », in *Le Monde diplomatique*, Septembre 2012, p. 15.

développement des pays de l'OAPI et de comparer tous les produits que les Chinois "déversent" sur ce marché¹⁵³³ et l'on comprendra que l'épuisement international n'est encore là aussi qu'une solution de second rang. Certes, l'impact sur le commerce sera théoriquement important. Mais sur le plan pratique, l'évolution des échanges commerciaux en Afrique ne présage rien de concret quant aux avantages que les pays de l'OAPI peuvent tirer de l'adoption d'un tel mode. Il n'y a qu'une seule certitude : les importations parallèles seront autorisées avec des opportunités considérables, mais aussi une certaine inquiétude.

543. Le véritable problème se trouverait alors dans le fait que l'Afrique ne produit pas la majorité des produits industriels qu'elle consomme. Elle est absente des investissements directs étrangers¹⁵³⁴, et transparente dans les échanges commerciaux de grande envergure¹⁵³⁵. Elle est presque restée purement et simplement dans le système du troc¹⁵³⁶ et le troc (des matières premières et des minerais) n'a rien à voir avec la mondialisation des échanges. L'épicentre de toute la propriété industrielle est la production alors que cette dernière constitue justement le "maillon faible" de l'Afrique dans l'internationalisation des échanges¹⁵³⁷.

L'épuisement international est donc une idée séduisante, mais qui fait apparaître des limites considérables. Il faut tenir compte du fait dans les pays de l'OAPI, le financement de l'investissement intellectuel est maigre. La production dérisoire et le niveau de vie tout aussi faible ne permettront pas forcément d'importer des produits protégés écoulés sur d'autres marchés par les titulaires eux-mêmes, étant donné que le différentiel prix ne sera pas favorable aux importateurs parallèles. Comme souligné, tout se joue sur le différentiel du prix. Aucun importateur parallèle ne ferait des affaires avec des prix coûtants.

¹⁵³³ J.-N. KAPFERER, *op. cit.*, p. 173.

¹⁵³⁴ En 2007, une étude sur les Investissements directs étrangers en Afrique ont révélé que dix pays au nombre desquels, la Tunisie, le Maroc, le Nigéria, l'Afrique du Sud, Madagascar, absorbent 84 % des IDE sur le Continent. On ne retrouve aucun pays de l'OAPI dans ces dix pays. Il est tout aussi vrai qu'en 2011, ces IDE ont augmenté de près de 25 % en Afrique subsaharienne. Mais dans tous les cas, il faut retenir que les IDE en Afrique n'atteignent pas les 10 % des investissements dans le monde.

¹⁵³⁵ V.-M. MEYER, « Les IDE en trompe-l'œil », in *Jeune Afrique*, n° 2688, du 08 juillet 2012 : ce sont les matières, premières qui suscitent le plus d'investissement.

¹⁵³⁶ En ce qui concerne les relations commerciales entre Pékin et l'Afrique, « en 2005, seuls quatorze pays, tous producteurs de pétrole et de minerais, avaient une balance commerciale positive - principalement basée sur l'exportation de matière premières - avec la Chine. Trente qui affichent une balance commerciale déficitaire, sont inondés de textiles chinois et d'autres biens de consommation bon marché, au grand dam des producteurs locaux » : M. T. KLARE, « La Chine, est-elle impérialiste ? », in *Le Monde diplomatique*, Septembre 2012, p. 15.

¹⁵³⁷ M. VIVANT, « Avoir et savoir », *préc.*, p. 342.

À l'origine, les consommateurs et les importateurs parallèles tirent le plus grand profit du domaine élargi de l'épuisement international. C'est une alternative dans la balance des intérêts en présence qui se conjugue plus librement avec la distribution des produits protégés par des droits intellectuels. Cependant, les effets du choix d'un tel mode d'épuisement sont relatifs. Il confère tout de même une protection aux titulaires des droits de propriété industrielle même si celle-ci paraît évidemment limitée.

Section II : Une protection limitée des intérêts des titulaires

544. Une conséquence de l'affaiblissement des prérogatives des titulaires. Il faut tout d'abord recentrer le débat de l'épuisement international sur le fait que ce dernier n'autorise pas n'importe quel usage du produit incorporant le droit de propriété industrielle. Au contraire, toute commercialisation ultérieure du produit doit être subordonnée au consentement du titulaire. Il apparaît dès lors que l'épuisement international n'ignore pas totalement la protection des droits intellectuels, car la nature du droit de propriété industrielle serait profondément obscurcie par un mépris des menaces qui pèsent sur les intérêts de ces titulaires. Ils peuvent encore prétendre à une certaine protection à travers deux types d'action : la contrefaçon, chaque fois que les défenseurs ne peuvent invoquer la règle de l'épuisement des droits ; et la concurrence déloyale lorsqu'ils font preuve de comportements déloyaux. La doctrine¹⁵³⁸ a essayé de poser les jalons de la relation qui doit exister entre l'action en contrefaçon, une action réelle qui vise la restauration du droit privatif et la concurrence déloyale, une action personnelle ou encore une action en responsabilité découlant des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle a été théorisée par le doyen ROUBIER dans un de ces articles les plus retentissants¹⁵³⁹. Il convient de scruter les lignes de force de ces deux actions qui, tout en paraissant antinomiques, sont des « *notions aux frontières poreuses* »¹⁵⁴⁰ : la contrefaçon (paragraphe I) et la concurrence déloyale (paragraphe II).

¹⁵³⁸ J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Coll. IRPI, ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La distinction entre l'action en contrefaçon et la concurrence déloyale », *RTD Com.* 1994, p. 455-471 ; J.-M. MOUSSERON, « Responsabilité civile et droits intellectuels », in *Mélanges A. Chavanne*, op. cit., p. 247-258 ; S. DURRANDE, « Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale », *D.* 1984, Chr. XXXI.

¹⁵³⁹ P. ROUBIER, « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », *RTD Com* 1952, p. 541- 591.

¹⁵⁴⁰ C. CARON, « Articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale », *JCP G*, 2010, Prat., p. 442-443.

Paragraphe I : La contrefaçon

545. La contrefaçon est une action spécifique au droit de la propriété intellectuelle qui protège le droit privatif du titulaire. Elle sanctionne tout usage non autorisé par le titulaire du droit exclusif. L'épuisement des droits fait partie, en principe, de l'exonération légale empêchant toute action répressive du titulaire et dont l'intérêt est d'abord défensif. C'est-à-dire qu'il est soulevé par défendeur dans une action en contrefaçon. Lorsque l'importation parallèle ou la circulation du produit obéit aux conditions de l'épuisement, même en cas d'adoption d'un mode d'épuisement international, il y a bien évidemment absence de contrefaçon. Cependant, et dans le cas contraire, les produits deviennent contrefaisants dès lors qu'il y a non-respect de ces conditions. On imagine donc que la mise en œuvre sera dès lors bien difficile (I). Mais elle sera sanctionnée au cas où elle sera constatée (II).

I. Une mise en œuvre difficile de la contrefaçon par importation

546. En général, la contrefaçon est constituée des actes constituant une atteinte au monopole sans autorisation du titulaire du droit privatif. À partir du fameux adage « *importer, c'est contrefaire* », s'est imposée la contrefaçon par importation, car celle-ci fait partie intégrante de l'assiette du titulaire des droits conférés. *A contrario*, avec l'épuisement international, il faudrait nécessairement prouver que les biens contrefaits sont effectivement contrefaits.

On distingue naturellement les actes les plus graves ou contrefaçon directe¹⁵⁴¹ que sont la fabrication des produits brevetés ou la mise en œuvre du procédé breveté et les importations des actes les moins graves ou contrefaçon indirecte que sont la revente ou l'utilisation du produit protégé qui ne peuvent être qualifiés de contrefaisant que s'ils ont été commis en connaissance de cause¹⁵⁴².

La seule condition pouvant écarter la contrefaçon en ce cas est la preuve de la licéité de l'importation. Il y a absence de contrefaçon chaque fois que les conditions d'épuisement ont été remplies par les importateurs parallèles ou les distributeurs des produits. Les titulaires ne pouvant

¹⁵⁴¹ F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 751 : « On parle de contrefacteur direct et de contrefacteur indirect parce que les premiers portent directement atteinte au droit privatif, tandis que les seconds tirent profit d'une contrefaçon précédemment opérée en en commettant une autre, indirecte celle-ci ».

¹⁵⁴² Art. L. 615-1 al. 3 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 753 ; Ch. LE STANC, Acte de contrefaçon, élément moral : C.-CI. Brevets fasc. 400. En ce qui concerne le droit de marque, V. H. BONNARD, *La contrefaçon de marque*, Litec, 2008.

plus se prévaloir de leur droit exclusif, la circulation ou le mouvement des produits ne peut plus faire l'objet d'interdiction.

L'adoption d'un mode d'épuisement interne anéantit toute importation parallèle. Quant à l'épuisement international, il ouvre la voie à un tel mouvement des produits. C'est au défendeur, donc à l'importateur parallèle de prouver que l'épuisement des droits du titulaires en démontrant que les produits ont été licitement acquis ; ce qui veut dire qu'il doit prouver que c'est le titulaire du droit lui-même qui aurait mis les produits sur le marché ou que ces derniers avaient été mis sur le marché avec son consentement. La preuve peut être faite par tous moyens. La contrefaçon est écartée chaque fois que la preuve est ainsi rapportée. Il est admis que les produits contrefaits ne peuvent être couverts par l'épuisement des droits.

Il apparaît que même si les intérêts des titulaires sont menacés par le choix de l'épuisement international des droits, la sanction de la contrefaçon demeure chaque fois que les produits incriminés sont contrefaits à travers leur fabrication ou leur circulation qui ne sont pas autorisées.

II. La sanction de la contrefaçon

547. D'abord, seule la validité de la réservation du droit rend l'action recevable. Autrement dit, le titulaire ne peut intenter une action en contrefaçon alors que son droit est déchu, en ce qui concerne les brevets pour non-paiement des annuités¹⁵⁴³, ou en ce qui concerne la marque pour non-exploitation¹⁵⁴⁴ ou dégénérescence¹⁵⁴⁵, faisant ainsi disparaître le titre pour l'avenir. Ensuite, seul, le titulaire du droit est habilité à agir en contrefaçon. Le licencié exclusif de brevet ou de marque¹⁵⁴⁶ peut, sauf stipulation contraire du contrat, exercer l'action en contrefaçon si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas l'action, à condition toujours que le contrat ait été inscrit¹⁵⁴⁷, sans qu'il puisse être tenu compte des faits antérieurs à cette publicité.

Enfin, si la contrefaçon est constituée sur le fondement d'une importation alors que les droits du titulaire ne sont pas épuisés, ce dernier peut choisir entre l'action civile ou pénale. Il convient de décliner les deux voies de sanction de la contrefaçon.

¹⁵⁴³ Art. 40. 1 de l'Accord de Bangui révisé correspondant à l'article L. 613-22 du CPI. V. F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 789.

¹⁵⁴⁴ Art. 23 et 24 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé. V. Art. L. 714-5 CPI.

¹⁵⁴⁵ Art. L. 714-6.

¹⁵⁴⁶ Art. L. 615-2 al. 2 (brevet) et L. 716-5 al. 1 (marque).

¹⁵⁴⁷ Sauf connaissance de la licence de brevet par le défenseur (art, L. 613-9 al. 2 préc.).

A. L'action civile

548. La nature hybride de l'action civile. L'action en contrefaçon est avant toute chose reconnue comme une action civile. En France, c'est la loi de 1978 qui en avait ressuscité l'aspect pénal. Même s'il a été maintenu dans la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007, sa portée reste minime¹⁵⁴⁸. Ce constat se retrouve également dans la législation africaine. Autant dire que toute étude de la contrefaçon met toujours au premier plan l'action civile considérée comme « révincatoire »¹⁵⁴⁹ c'est-à-dire qui a trait aux « mesures restitutives »¹⁵⁵⁰ et « réparatrices »¹⁵⁵¹. La doctrine l'apprécie comme étant de nature « hybride »¹⁵⁵². C'est la voie la plus choisie par les titulaires de droit de propriété intellectuelle qui veulent défendre leur propriété. Elle est plus rapide et le législateur européen met tout en œuvre pour que, par ces mesures, la sanction civile soit efficace et atteigne ses objectifs de réparation¹⁵⁵³ sur le fondement de l'article 1382 du Code civil français. Cependant, elle fait l'objet de vives critiques comme ne garantissant pas une réparation suffisante et adéquate des préjudices subis par les demandeurs comme l'a fortement souligné le Professeur C. LE STANC¹⁵⁵⁴.

À cet égard, on doit espérer que l'OAPI soulage les demandeurs avec la mise en œuvre des pratiques qui pourraient « faire obstacle aux moyens de défense tiré de l'insuffisance de

¹⁵⁴⁸ T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon – Présentation générale », *D.* 2008, Dossier, pp. 700-726.

¹⁵⁴⁹ L'action en contrefaçon n'est « qu'une action en *'rei vindicatio'*, une action destinée à faire cesser l'empiètement indu (sur le droit du breveté) une action dont l'objet n'est autre que la défense de la propriété et qui est, dans le champ des propriétés intellectuelles, de l'ordre du pétitoire. La teinte, évidente et véritable, d'action en responsabilité et donc réparatrice qui est la sienne ne change rien à cela » : J. FOYER et M. VIVANT, *op. cit.*, p. 330 ; M. VIVANT, *Juge et loi du brevet, op. cit.* ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *op. cit.*, p. 471.

¹⁵⁵⁰ C. RODA, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 21, p. 41 : « la finalité des mesures restitutives permet de les distinguer des mesures réparatrices dont la fonction est de compenser les préjudices subis ».

¹⁵⁵¹ Ce sont les principes régissant le droit commun de la responsabilité civile notamment le principe cardinal de la réparation intégrale : F. TERRÉ, P. SIMLER & Y. LEQUETTE, *Droit civil. Les obligations*, *op. cit.*, n° 899, 900, p. 910 s ; P-Y. GAUTIER, « Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent », *D.* 2008, chr. 727.

¹⁵⁵² Selon également le professeur F. POLLAUD-DULIAN, « l'action en contrefaçon a une nature **hybride ou sui generis**, (...) il ne s'agit pas seulement de réparer le préjudice causé par la contrefaçon, mais aussi de réintégrer le breveté dans l'intégralité de sa propriété ou de son monopole. À notre sens, il est réducteur d'avoir une conception purement indemnitaire des sanctions de la contrefaçon. L'idée de peine privée et celle de dissuasion doivent y être intégrées », in *Propriété industrielle, op. cit.*, n° 38, p.21.

¹⁵⁵³ C. RODA, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n° 642, p. 474. L'auteur prétend, par ailleurs, que l'action civile en contrefaçon « a une fonction exclusivement indemnitaire », n° 185, p 173.

¹⁵⁵⁴ « Observations conclusives » in *La valeur des droits de propriété industrielle*, coll. CEIPI, n° 53, Litec, p.113.

justification du préjudice, soulevé de façon récurrente par les contrefacteurs » et permettre « d'améliorer concrètement l'indemnisation des victimes de contrefaçon »¹⁵⁵⁵.

Le législateur de l'OAPI gagnerait également sans doute à améliorer les conséquences civiles de la contrefaçon comme d'ailleurs il doit réviser la sanction pénale.

B. L'action pénale

549. Si la contrefaçon est considérée de manière assez caricaturale comme du vol, alors l'action pénale trouve son intérêt, car elle est de l'ordre de la protection de la propriété. Ainsi, selon le professeur Xavier LINANT de BELLEFONDS, « *la contrefaçon est aux droits intellectuels ce que le vol est aux biens corporels avec la particularité que les droits intellectuels présentent une certaine fragilité et que leur usage illicite peut s'étendre largement dans l'espace* »¹⁵⁵⁶. Ce n'est pas pourtant l'avis d'une certaine partie de la doctrine qui soutient que l'action pénale doit rester « *secondaire et non caractérisant* »¹⁵⁵⁷. Il y a certainement des raisons de conserver l'action pénale de la contrefaçon ne serait-ce qu'à cause du caractère dissuasif du droit pénal. On sait naturellement le rôle incontournable de la sanction en droit. Un droit n'est réellement respecté que lorsqu'il est sanctionné de la manière la plus rigoureuse possible. Du reste, l'action pénale a aussi une portée pédagogique non négligeable du fait qu'il ne concerne que « *la défense de l'ordre social et ne répare que le préjudice social au moyen de l'action publique et de la peine* »¹⁵⁵⁸.

Cependant, dans l'espace OAPI, on peut douter de cette influence sur l'incrimination pénale de la contrefaçon. La peine correctionnelle étant très faible, six mois à un an¹⁵⁵⁹, on peut donc valablement affirmer que l'action pénale est « *intellectuellement seconde* »¹⁵⁶⁰ par rapport à l'action civile qui reste la plus prisee et la plus facile à mettre en œuvre. Il convient donc de revoir à la hausse les peines si l'on veut absolument agir psychologiquement sur les contrefacteurs afin de les dissuader.

¹⁵⁵⁵ C. RODA, *ibid.*

¹⁵⁵⁶ X. LINANT de BELLEFONDS, *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, Coll. Cours, 2004, 2^e éd., p. 65.

¹⁵⁵⁷ J. FOYER et M. VIVANT, *Le droit des brevets*, *op. cit.*, p.289.

¹⁵⁵⁸ B. BOULOC, *Droit pénal général*, coll. Précis Dalloz, 2011, n° 32, p. 26.

¹⁵⁵⁹ Article 59 Annexe I ; art. 37 al. 1 Annexe III de l'Accord de Bangui

¹⁵⁶⁰ M. VIVANT, *Créations immatérielles et le droit*, Ellipses, 1997, p. 26.

Avec l'adoption d'un mode d'épuisement international, la contrefaçon par importation deviendrait, d'une manière générale, illusoire. Elle serait synonyme d'une forme de « *protection du contrefacteur* »¹⁵⁶¹. Cependant, les dommages intérêts très élevés peuvent aussi constituer des moyens dissuasifs permettant de sanctionner les mauvais comportements des concurrents déloyaux.

Paragraphe II : La concurrence déloyale

550. Définition. La vocation universelle de l'article 1382¹⁵⁶² du code civil peut jouer un rôle important dans la protection des intérêts menacés des titulaires de droit de propriété industrielle lors même de l'adoption d'un épuisement international. La doctrine l'admet aisément. La jurisprudence conformément à l'application de cet article en droit de propriété intellectuelle peut aider à le confirmer. Il faut s'appuyer alors sur les remarques pertinentes du professeur Henri MAZEAUD, affirmant : « *Le principe énoncé par l'article 1382 du Code civil est l'une de ces grandes règles d'équité qui peuvent, à elles seules, résumer le droit tout entier. Le droit ayant pour but de permettre à chacun d'exercer son activité sans nuire à la sphère d'activité des voisins, il va de soi qu'un législateur paresseux pourrait se contenter de rédiger un code dont l'article unique serait ainsi conçu : "chacun doit réparer le dommage qu'il cause, par sa faute, à autrui" »* »¹⁵⁶³.

La concurrence déloyale est définie comme un « *ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi et aux usages du commerce, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents* »¹⁵⁶⁴. La doctrine y ajoute l'action en parasitisme¹⁵⁶⁵ qui est aussi une action personnelle destinée sanctionner le mauvais comportement de celui qui « *profite intentionnellement et indûment, sans bourse délier, de la valeur économique par un autre acteur*

¹⁵⁶¹ J. AZEMA, « La protection du contrefacteur » in *Mélanges offerts à G. Bonet*, op. cit., p. 1.

¹⁵⁶² Article 1382 du Code civil : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer* ».

¹⁵⁶³ H. MAZEAUD, « L'absorption » des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », in *DH* 1935, chr., p. 5 cité par J. PASSA, op. cit. ; J.-J. BURST, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, 1993, n° 9, p. 11.

¹⁵⁶⁴ J. AZEMA, *Le droit français de la concurrence*, PUF, 1989, n° 131, p. 99.

¹⁵⁶⁵ Il faut souligner justement que la doctrine réfute la notion de concurrence parasitaire qu'elle estime déjà présente dans le concept de la concurrence déloyale : V. Ph. LE TOURNEAU, « Le parasitisme dans tous ses états », *D.* 1993, chr., p. 310.

économique, concurrent ou non »¹⁵⁶⁶. C'est dans cette dynamique qu'il convient d'appréhender la protection des droits à travers l'autonomie de l'action en concurrence déloyale. On peut y retrouver deux axes fondamentaux : sa souplesse (I) et son efficacité, malgré tout, relative (II).

I. La souplesse de la concurrence déloyale

551. La concurrence déloyale est seule capable de sanctionner efficacement les importations parallèles. En présence d'une sorte de régulation concurrentielle, il faut déterminer les caractéristiques de cette régulation dont le défaut entraînerait une sanction. L'autonomie de la concurrence déloyale est consacrée du fait dans l'OAPI que la matière fait l'objet d'une annexe propre et spécifique depuis l'Accord de Bangui de 1977 et repris par celui de 1999. Il s'agit de l'annexe VIII qui reprend pour une grande part le texte de la Convention de Paris concernant la matière. Le Doyen ROUBIER a classé les erreurs de conduite dans les relations entre concurrents commerciaux en quatre catégories : confusion, dénigrement, désorganisation interne de l'entreprise rivale et désorganisation du marché. Cette casuistique se retrouve à l'annexe VIII de l'Accord de Bangui¹⁵⁶⁷. Elle continue d'inspirer la plupart des auteurs¹⁵⁶⁸. Dans le cadre de la protection des intérêts des titulaires des droits de propriété industrielle, en cas d'épuisement international des droits, la faute peut être recherchée prioritairement dans la confusion et le dénigrement, de manière incidente dans la désorganisation de l'entreprise concurrente et du marché.

C'est un point très important, car si la concurrence déloyale s'appuie principalement sur les articles 1382 et 1383 du code civil en tant que responsabilité civile, la préoccupation de sanctionner les irrégularités et la déloyauté commerciales ne sont guère ignorées de la propriété industrielle. L'appel est ainsi fait à la responsabilité civile délictuelle à cause de « *l'évanescence d'une faute ou de l'affranchissement du préjudice* »¹⁵⁶⁹. En effet, l'adaptabilité et la souplesse des dispositions des règles de la responsabilité délictuelle laissent le juge libre de forger les critères

¹⁵⁶⁶ C. CARON, « Articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale », *JCP G*, 2010, *Prat.*, p. 442-443.

¹⁵⁶⁷ On relève ainsi dans l'Annexe VIII de l'OAPI : la confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, l'atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui, tromperie à l'égard du public, dénigrement de l'entreprise d'autrui, désorganisation de l'entreprise concurrente.

¹⁵⁶⁸ Y. PICOD, « Plaidoyer pour une consécration législative de la concurrence déloyale », in *Mélange en l'honneur d'Yves Serra*, Dalloz, 2006, p. 359-369.

¹⁵⁶⁹ Y. PICOD, Y. AUGET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », *Rep. Com. Dalloz*, oct. 2010, n° 17.

de la déloyauté, sous le contrôle de la Cour de cassation¹⁵⁷⁰. Le demandeur peut compter sur la souplesse de la notion de faute¹⁵⁷¹ et de son lien avec le préjudice.

En effet, l'action en concurrence peut devenir particulièrement redoutable dès lors que la jurisprudence tend à induire le préjudice de la faute. Elle devient ainsi directe et plus nette à partir de la faute qui est considérée nécessairement comme un trouble commercial, constitutif de préjudice ce qui la rend forcément efficace au regard du droit de propriété industrielle. Cette faute ne sera pas facile à démontrer dans le cadre d'un épuisement international.

II. L'efficacité relative de l'action en concurrence déloyale

552. Plusieurs auteurs, évaluant à juste titre l'action en concurrence déloyale en matière de propriété industrielle, n'ont pas manqué de relever que cette action est d'une efficacité telle qu'elle compense parfois l'action en contrefaçon. Il est absolument vrai que l'action en concurrence déloyale peut, à cause des dommages et intérêts très élevés, compenser les carences de l'action en contrefaçon en matière de restitution du bien usurpé avec les fruits et revenus. En appelant à la réparation pécuniaire du préjudice, l'action en concurrence déloyale apparaît comme une action fondamentalement importante en matière de propriété industrielle.

Il ne faut guère oublier qu'elle vise uniquement à réparer la perte causée par le fait dommageable. Les juges peuvent ainsi tenir compte de la gravité de la faute dans la fixation du montant des indemnités. Dès lors, sans être un substitut¹⁵⁷² de l'action en contrefaçon, la concurrence déloyale joue un rôle capital lorsqu'il s'agit de réparer le préjudice subi. Si cette compensation apparaît « *critiquable et insatisfaisante* »¹⁵⁷³ à l'égard des droits de propriété industrielle, il n'en demeure pas moins que son efficacité doit être absolument prise en compte dans le renforcement des sanctions économiques du droit privatif. Elle peut même être intentée

¹⁵⁷⁰ Si les juges du fond sont souverains dans la constatation des faits, ils ne le sont pas dans la déduction des conséquences juridiques de ces faits. La qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation. V. J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Collection IRPI, n° 15, 1997.

¹⁵⁷¹ P. Le TOURNEAU souligne que « *la souplesse de la notion de faute jumelée à l'universalité de la responsabilité qui est fondée sur elle, permet à celle-ci de s'adapter aux évolutions des données et d'intervenir dans tous les domaines de l'activité sociale* » : *Responsabilité civile professionnelle*, Dalloz, Référence, 2005, n° 4, p. 26.

¹⁵⁷² Y. CHAPUT, « Concurrence déloyale et parasitisme : complément ou substitut de l'action en contrefaçon », p. 27-39.

¹⁵⁷³ J. SCHMIDT-SZALESKY : « *Si le recours à l'action en concurrence déloyale permet, indirectement, de renforcer les sanctions économiques de la contrefaçon, c'est au prix d'un affaiblissement critiquable de la spécificité de l'action en contrefaçon, et par contre-coup des droits exclusifs eux-mêmes* », préc., p.471.

par celui qui ne peut plus se prévaloir d'un droit privatif afin de prévenir tout abus dans la liberté de commerce et de l'industrie. Toutefois, elle ne saurait en aucun cas prétendre se substituer à l'action en contrefaçon qui protège le droit exclusif, ni reconstituer des monopoles des droits tombés dans le domaine public. D'où, une efficacité toute relative.

En cas d'adoption d'un mode international d'épuisement des droits, l'action en concurrence déloyale peut apparaître comme un fondement de la protection des titulaires qui ne manqueront pas d'arguments à faire valoir sur le fondement de la protection de la valeur commerciale des droits. La sanction ne pourrait être d'égales ampleur et importance. Que l'épuisement international puisse ouvrir la voie aux actions en concurrence déloyale ou parasitisme est une hypothèse qui ne prend nullement en compte le droit exclusif du titulaire de droit de propriété industrielle. La protection du titulaire demeure fortement limitée.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

553. Difficile conciliation. Trop souvent, la doctrine a donné l'impression que l'équation entre territoire de protection et le mode d'épuisement est intangible. Elle entraîne un encadrement rigide. Cet encadrement contesté par l'hypothèse d'un épuisement international. Même si ce mode n'est pas très répandu, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être exclu de la quête de cohérence des droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI. Ainsi, il peut constituer la mise en œuvre d'une flexibilité satisfaisant largement les ambitions de la propriété industrielle africaine. Mais encore faut-il convaincre le législateur OAPI dont la visée première ne semble pas être la vertu d'une compensation du déséquilibre entre le faible niveau de développement des pays et le niveau de protection sensiblement relevé depuis l'Accord sur les ADPIC. Le législateur OAPI ne paraît pas attentif à la question de l'ajustement de la protection avec la légitimité des droits. Les enjeux en présence ne dépassent pas pour autant le cadre d'une législation dans une société « dépassée » et en panne d'innovations ou qui en rêve !

Toutefois, le mode international de l'épuisement est loin d'être l'« alternative » pour le droit de propriété industrielle en Afrique et principalement dans l'espace de l'OAPI. Il constitue une esquisse de solution aux mouvements des biens protégés en relation avec les intérêts légitimes des pays africains. Pour les brevets, il apparaît que la solution est forcée par une quête introuvable d'un véritable équilibre entre le brevet et l'intérêt général. La solution aux problèmes des soins médicaux dépasse les seules importations qui constituent une flexibilité faisant planer l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ceux qui l'adoptent dans un monde bipolaire à la pensée unidimensionnelle. Ce mode d'épuisement est une réaction justifiée par la relative exclusion de tout un pan de la population mondiale dans les zones périphériques des richesses du monde. L'Afrique doit changer et avoir de nouvelles aspirations pour ouvrir la voie à une véritable quête de la résolution des problèmes de santé publique. L'épuisement international peut devenir un raccourci qui détourne des grandes questions du continent en ce qui concerne sa véritable place dans les échanges mondiaux à l'heure de la mondialisation. Il doit constituer un signe pour que le monde change d'orientation en matière d'innovation médicale.

Concernant la marque, l'épuisement international est l'apanage même de la conception de l'universalité des échanges commerciaux sous le sceau de l'identification qui est une réalité

incontournable du signe distinctif. Mais encore, faut-il qu'une telle lecture soit confortée par les réalités des pays de l'OAPI dans la stagnation de la productivité de leurs unités industrielles.

Tout compte fait, l'épuisement international ne procure aux titulaires des droits de propriété industrielle qu'une protection limitée. Il n'ajuste qu'imparfaitement la faiblesse de la protection avec le développement de la propriété industrielle dans les pays de l'OAPI. Le droit de l'OAPI dépasse cette logique qui ne prend pas « *au sérieux* »¹⁵⁷⁴ la contrefaçon par importation. Il induit ainsi l'échec de la tentative erronée d'assimiler l'épuisement à une extinction des droits de propriété intellectuelle.

¹⁵⁷⁴ M. VIVANT, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1839 ; V. dans le même sens : C. LE STANC, « La contrefaçon n'est pas excusable », *Propr. Ind.*, n° 7, juillet 2012, repère 7.

CONCLUSION DU TITRE II

554. À la croisée des chemins. La propriété industrielle entraîne un conflit entre les intérêts en présence. Le libre commerce devient un terrain d'expression de ce conflit à travers l'enjeu de la distribution des produits protégés. Cet enjeu est si important que l'Accord sur l'ADPIC a tu la question. Or, du fait de l'adéquation de ces modes à la « territorialité » dans l'OAPI, les importations parallèles sont nécessairement limitées. Les modes d'épuisement sont contestés.

Devant cette situation peu reluisante pour le libre commerce des produits protégés, l'on a suggéré l'adoption d'un nouveau mode qui est l'épuisement international et qui respecte mieux l'esprit de l'Accord sur les ADPIC, donc l'esprit du libre commerce au plan mondial. L'épuisement mondial repose sur de solides arguments sur le plan juridique comme sur le plan économique. Cependant, il anéantit l'essence du monopole territorial des titulaires et semble s'inscrire dans la dialectique de la propriété industrielle comportant une logique immuable : la sempiternelle opposition entre le Nord et le Sud. C'est cette dialectique qui doit être dépassée principalement en matière des brevets de médicaments afin que l'humanité puisse se retrouver dans une éthique qui valorise l'humain. Les efforts fournis avec la Décision du 30 août 2003 doivent être considérés comme engageant la communauté internationale dans une nouvelle mouvance¹⁵⁷⁵. Si les promesses sont tenues, une partie des problèmes trouvera sa solution. On en est encore loin ; les divergences demeurent. La possibilité d'un épuisement international pour les marques a été soutenue de longue date par une bonne partie de la doctrine. Cependant, dans l'OAPI, cet épuisement aussi peut se trouver insatisfaisant face à la recrudescence d'un commerce asymétrique avec le continent asiatique et principalement la Chine¹⁵⁷⁶. Il apparaît donc que l'épuisement international n'est pas une option pleinement satisfaisante. Il ne constitue pas la panacée aux problèmes posés pour le libre commerce des produits protégés. Toutefois, il inaugure un espace de

¹⁵⁷⁵ Cette remarque a été faite par l'ancien Directeur Général de l'OMC : « *L'accès aux médicaments s'est amélioré grâce à une forte baisse des prix, un renforcement du financement international, une reconnaissance accrue de la nécessité de trouver un équilibre à l'intérieur du système de la propriété intellectuelle ainsi que par l'utilisation par plusieurs membres de l'OMC des flexibilités prévues par l'Accord sur les ADPIC... Il faudrait que tous les acteurs continuent à s'engager d'une manière permanente et constructive* », OMC-Nouvelles, Discours du D.G. M. LAMY, 9 déc. 2008.

¹⁵⁷⁶ Sur la soixantaine de pays dits de « contrefacteurs », la Chine est placée à la première place avec 80% des exportations de produits contrefaisants ; les 20% restants sont partagés principalement entre l'Europe du Sud et le Maghreb : A. de BOUCHONY, *La contrefaçon*, op. cit., p. 29. L'auteur estime que ce pourcentage a baissé à 62% pour tout le continent asiatique grâce à l'effort entrepris par gouvernement chinois dans la lutte contre la contrefaçon (p. 30) ; quant à l'Afrique, elle se présente plutôt comme le continent importateur de masse qui subit l'invasion des produits contrefaisants, soit 26% (p.31).

réaménagements des prérogatives dans la conciliation des intérêts en présence. Il pose la question de l'adéquation de la protection, non plus par rapport à la territorialité des droits, mais plus judicieusement pour les pays de l'OAPI, par rapport à la légitimité des droits. Une faible légitimité ne peut entraîner qu'une protection relative devant inciter les titulaires à une exploitation plus profitable aux pays qui les octroient au lieu de constituer de simples monopoles de non-exploitation. Il apparaît que cette solution n'est que partielle ; les pays de l'OAPI devant s'évertuer à s'adapter à une véritable culture de la propriété industrielle à travers des investissements massifs et le transfert de technologie. Ce n'est qu'un tel transfert qui légitimerait la propriété industrielle, car le droit de l'OAPI ne doit pas se contenter de ce mode d'épuisement comme d'un simple oreiller de paresse ou d'un pis-aller de distribution des biens protégés. En somme, la théorie de l'épuisement dans l'OAPI ne pousse pas les droits de propriété industrielle dans le « *lit de Procuste* »¹⁵⁷⁷ en occultant le droit privatif au profit d'une considération exacerbée du libre commerce des produits protégés.

¹⁵⁷⁷ C. LE STANC, « Propriétés intellectuelles dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de la loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées », *D.*, 1993, chr. II, p. 4.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

555. Une suppléance discutable du libre commerce. La deuxième partie de ce travail est la conséquence directe de la première. Elle révèle aussi les problèmes de la vitalité des droits de propriété industrielle. La consistance du monopole des titulaires des droits de propriété industrielle a des répercussions sur le libre commerce des produits protégés. Ce libre commerce est possible au plan régional avec les brevets d'invention dont le mode d'épuisement est régional. Une circulation non entravée des produits brevetés par le titulaire du droit exclusif est possible dans tout l'espace OAPI à la faveur de ce mode d'épuisement. Elle n'est pas le fait de l'existence d'un Traité de libre circulation comme en Europe. Quant à l'épuisement national des droits sur la marque, il interdit toutes les formes d'importations parallèles. Cependant, ce mode peut se dilater et s'étendre dans les zones de libre-échange de la CEMAC et de l'UEMOA. En général, la possibilité du libre commerce sur le plan régional comporte des difficultés qui ne découlent pas forcément du domaine de l'épuisement. Caractérisé par une faible productivité, le marché est encore exigü et réfractaire à la fluidité des échanges intracommunautaires (et interétatiques). L'absence de grandes firmes et d'industries atténue sensiblement la portée du libre commerce. Ce dernier s'avère donc limité. D'où l'affirmation d'un encadrement rigide et maîtrisé de l'épuisement.

Face à la contradiction de cet encadrement avec l'option de l'extension territoriale de la propriété industrielle, l'épuisement international permettrait d'élargir le domaine du libre commerce, sans en être l'unique vecteur. En effet, la balance des intérêts en présence montre que l'OAPI est tributaire du défaut de légitimité des droits de propriété à cause de l'absence d'infrastructures économiques et industrielles. Cependant, l'étude montre bien que ce défaut ne peut être compensé par l'épuisement international qui s'inscrit prioritairement dans la lutte contre les pandémies à travers l'importation des médicaments. L'intérêt général ne transcende pas encore la logique de l'encadrement du libre commerce. En sus, l'épuisement international n'est pas la panacée aux problèmes de l'accessibilité aux soins de santé publique. L'on doit opter pour le soutien aux initiatives de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé et surtout du transfert de technologie. Seule, une mise en place d'unités industrielles pharmaceutiques chargées de fabriquer des génériques et de poursuivre des recherches dans le sens de la satisfaction des populations locales peut aider les populations africaines dans cette lutte.

Concernant le droit de marque, l'épuisement peut être mondial avec moins de répercussions. Cependant, il ne profitera pas forcément aux consommateurs africains à cause du faible niveau de vie des populations et de l'inexistence des industries de production de grandes marques. Les avantages liés aux importations parallèles seraient réduits comme une peau de chagrin. La situation n'est pas la même qu'en Europe. Là, l'interdiction de l'épuisement international permet d'éviter un retour sur le marché européen de produits exportés à bas prix, le niveau de concurrence n'étant pas le même sur le plan mondial. L'épuisement international affaiblit l'institution du droit de propriété industrielle, même si la concurrence déloyale peut être un moyen de lutte contre le phénomène à travers la sanction de la faute. Cette dernière ne sera pas toujours facile à démontrer. Quel que soit le mode envisagé, l'épuisement des droits demeurerait sclérosé du fait de l'improductivité et du défaut de légitimité de la propriété industrielle en Afrique. L'épuisement ne peut être considéré comme un substitut au défi de l'innovation qui ne peut être relevé qu'avec des investissements intellectuels massifs. Mais il peut être un moyen de libérer les produits du monopole des titulaires dès la première commercialisation dans n'importe quelle partie du monde et favoriser des importations parallèles. Il agirait ainsi positivement sur le déséquilibre originel de la protection des droits dans l'espace OAPI, sans que l'impact n'atteigne une onde de choc propice à une véritable culture de propriété industrielle. La thèse des tenants de l'option internationale de l'épuisement rejoint incidemment celle des opposants radicaux de la propriété industrielle du 19^e siècle : « *La meilleure de toutes les améliorations dans l'intérêt des inventeurs comme dans l'intérêt de la société, serait à nos yeux la suppression complète de ces monopoles* » songeait déjà A. LEGRAND¹⁵⁷⁸.

Il n'en demeure pas moins qu'en refusant le choix de l'épuisement international, l'OAPI fait le « *pari du flou* »¹⁵⁷⁹ maintenant sereinement la logique de propriété et la logique de libre commerce dans une forme d'intimité salvatrice pour les droits de propriété industrielle.

¹⁵⁷⁸ A. LEGRAND, *Les brevets d'invention*, Paris, 1881, p. 59.

¹⁵⁷⁹ M. DELMAS-MARTY, *Le flou du droit*, PUF, 2004, p. 24.

CONCLUSION GÉNÉRALE

556. Une distance critique. Au terme de ce travail, il faut préciser que la matière a été abordée avec une distance critique. Il a paru plus intéressant de partir des fondements mêmes de la propriété industrielle en étudiant l'épuisement des droits afin que l'objectivité scientifique du travail soit préservée. Le droit de l'OAPI a consacré la théorie avec l'Accord de Bangui révisé de 1999 dissipant le doute qui avait prévalu sur l'existence effective ou non de cette théorie dans sa législation. Son adoption n'avait pas moins été l'objet de vives critiques. À l'origine de ces controverses, il y a d'abord l'alignement de la théorie sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle ne prenant pas en compte les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC ; il y a ensuite l'oubli de l'intérêt général des populations africaines qui ne peuvent bénéficier des effets positifs des importations parallèles.

557. Une prééminence inflexible du monopole de commercialisation. Les conditions de l'épuisement des droits telles que posées par l'Accord de Bangui montrent l'affirmation d'une volonté de protection des titulaires. Qu'il s'agisse des marques ou des brevets, il est clair, d'après l'analyse des conditions, que l'Accord de Bangui admet l'épuisement des droits de propriété industrielle tout en évitant la ruine de la consistance du monopole. Pour l'essentiel, l'Accord a préservé ce monopole en incorporant dans le droit exclusif la mise en circulation des produits par le titulaire lui-même ou par un tiers autorisé par lui uniquement sur le territoire de l'OAPI. Il se dégage un double principe de préservation du monopole de mise en circulation et du monopole territorial. Le premier est préservé par le consentement alors que le second l'est par le principe de territorialité des droits de propriété industrielle.

Le monopole de la mise en circulation est une limite naturelle des droits de la propriété intellectuelle à cause des exigences du libre commerce. De même, le principe de territorialité est une donnée fondamentale des droits de propriété intellectuelle qui préserve l'indépendance des titres. Cependant, ce principe n'a pas été pris en compte de manière radicale. Le mode d'épuisement adopté pour les marques fait état d'une adéquation parfaite entre le principe de territorialité et le mode national. Quant au brevet d'invention, l'analyse a démontré que le mode régional coïncidait avec une conception régionale ou supranationale du titre. En sus, est apparue une féconde interaction entre l'épuisement et le principe de territorialité. Si le dernier délimite le mode du premier, le premier révèle incidemment la portée géographique du monopole

d'exploitation des droits de propriété industrielle de l'OAPI. Il apparaît ainsi, à titre illustratif, une autre forme d'adéquation entre le mode régional du brevet et le principe de territorialité. Le mode régional de l'épuisement est adopté en l'absence de tout Traité de libre circulation, contrairement à l'épuisement « communautaire » en Europe. Les conditions de l'épuisement ne bousculent pas la cohérence des biens intellectuels dans l'espace OAPI.

558. Des effets mitigés du libre commerce des produits protégés. Dans le même esprit, l'on retient, que ce soit pour les marques ou pour les brevets, que les effets de l'épuisement sur la libre circulation sont plutôt mitigés. On dénote ainsi dans la deuxième partie du travail un libre commerce maîtrisé des droits de propriété industrielle. On a pu relever un contrôle qui est, dans l'ensemble, rigide. Rigide, car les modes d'épuisement des droits ne permettent pas une marge de manœuvre assez large en ce qui concerne la liberté de circulation des produits incorporant les droits de propriété industrielle. Il est vrai que les produits brevetés peuvent circuler librement dans tous les pays membres de l'OAPI, le mode d'épuisement étant régional. Les importations parallèles sont ainsi automatiquement licites sans aucune intermédiation de zone économique de libre-échange. Il n'en est pas ainsi avec les marques. La circulation se trouve réduite à l'interne. Autrement dit, il y a une inexistance systématique d'importations parallèles et les titulaires des droits sur les marques peuvent toujours se fonder sur leur droit exclusif pour s'opposer à l'importation de leurs produits opérée par des tiers dans tel ou tel État membre. Néanmoins, cette situation de cloisonnement est partiellement contredite par l'existence des zones de libre – échange dans la sous-région. En effet, que ce soit dans la CEMAC ou dans l'UEMOA, les produits marqués devraient pouvoir circuler librement, sous réserve du respect de la fonction de garantie d'identité d'origine. Il n'en demeure pas moins que les effets de l'épuisement sont péremptoirement modérés en droit africain. La théorie n'a pas franchi le Rubicon du principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle reste cantonnée dans un rôle de médiation entre la protection des droits de propriété industrielle et la libre circulation des produits protégés. Il faut saluer la prudence du législateur OAPI et sa méfiance vis-à-vis d'une libéralisation à l'excès. Ceci justifie partiellement les critiques de la doctrine qui avait entendu faire de la théorie de l'épuisement un facteur de la libéralisation complète du libre commerce des produits incorporant les droits de propriété industrielle, en réclamant un épuisement international.

559. Une transcendance difficile de l'intérêt général. L'argument principal de l'option pour un épuisement international se trouve dans la question de l'accès aux produits pharmaceutiques. La

propriété industrielle est cristallisée dans les conflits avec l'intérêt général. L'accessibilité aux médicaments, même si les brevets d'invention entraînent le surenchérissement du prix de ces produits, est une question qui semble en dehors de l'épuisement des droits. Elle est une question essentiellement éthique qui appelle d'autres réponses. Toutefois, elle ne demeure pas moins le résultat d'une structure dialectique qui prend en compte la complexité du réel qui est faite de tension, d'intérêts contradictoires tels que ceux que porte le pôle de la santé publique, bien non marchand, et les médicaments, biens marchands. Un rééquilibrage forcé dans cette situation ne peut prévaloir même si l'épuisement international est une flexibilité de l'Accord ADPIC. Le dénouement se trouve en dehors de cette logique. Il est une question éthique. Dans ce sens, l'intérêt de la question bien que d'actualité et d'une acuité incontestable, est apparemment sensiblement amenuisé du fait de la tentative de la prise en compte de la question de la santé publique par la Décision de Doha du 30 août 2003. En fait, l'épuisement international n'est pas l'unique approche de solution à ce problème. Il est d'une importance extrême pour l'Afrique d'ouvrir la voie à l'implantation des industries pharmaceutiques sur le continent. L'Afrique n'est pas aussi pauvre¹⁵⁸⁰ pour manquer à cette obligation qui est une nécessité vitale et un devoir indispensable. Concernant l'épuisement international des marques, il est incontestable que ses conséquences peuvent être d'une grande ampleur dans le monde du commerce. Le Professeur Yves REBOUL avait déjà prédit que l'épuisement international est inéluctable¹⁵⁸¹. Toutefois, il faut relativiser son impact en Afrique. La faible productivité, le niveau de vie des populations et l'exiguïté actuelle du marché africain ne sont pas de nature à faire tirer d'importants bénéfices aussi bien aux consommateurs africains qu'aux importateurs parallèles. Le chemin est encore long...

560. Des nouvelles donnes. C'est la raison pour laquelle le législateur de l'OAPI doit tenir compte des nouvelles donnes pour effectuer l'« aggiornamento » des textes de l'OAPI. À cet égard, il doit prendre en compte les importantes questions des licences obligatoires qui, même si elles ne constituent pas la panacée à l'exploitation sur place des inventions brevetées, restent un puissant moyen de dissuasion et de pression sur les brevetés. Leurs procédures sont aujourd'hui trop lourdes pour des pays qui ne sont pas encore dotés d'industries pharmaceutiques. Elles doivent donc être allégées et rendues plus opérationnelles, adaptées à la situation des pays en

¹⁵⁸⁰ J.-M. ELA, *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire. Les défis du monde d'en-bas*, Harmattan, 1998, p. 17.

¹⁵⁸¹ Y. REBOUL, « Le droit des marques à l'aube du troisième millénaire », préc., p. 23.

développement que constituent les membres de l'OAPI. En droit des marques, l'exigence d'une exploitation sérieuse et effective ne doit pas être négligée. Le droit de l'OAPI, dans sa « *tâche infinie* »¹⁵⁸², doit s'entraîner à faire advenir un univers juridique plus uniforme en termes des contentieux relatifs à la matière. Relativement à l'épuisement, le droit de l'OAPI demeure cohérent, puisque rivié à une « *motivation... essentiellement d'ordre économique* »¹⁵⁸³ comme le souligne avec force le Professeur J. AZEMA. L'encadrement rigide et maîtrisé grâce à la fiction de la territorialité reflète ainsi la cohésion des droits de la propriété intellectuelle, même s'il ne traduit pas forcément la volonté d'une adéquation entre la protection des droits et le degré de légitimité. Il reste la question de savoir si le libre commerce peut devenir un moyen de pression en se substituant aux licences obligatoires. En notant que l'épuisement international ne peut devenir un ersatz de panacée à l'inefficacité de ces genres de licence, l'on relève, néanmoins, que toute réponse à cette question passe par la complexité de la relation entre l'éthique et le droit.

561. La propriété industrielle et le réel. Une autre énigme ? Enfin, l'étude de l'épuisement des droits paraît embarrassante et révélatrice des difficultés d'une véritable culture de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. L'épuisement paraît étranger et marginal au libre commerce et *vice versa*. Ceci ne traduit pas l'inefficacité du droit de la propriété industrielle à tenir compte de la réalité des populations africaines, mais plutôt une quasi- absence de la matière frappée d'une inertie désarmante. Il y a un décalage entre la théorie et la pratique. La propriété industrielle, dans ces conditions n'est pas encore assurée dans les faits. Elle est précaire malgré une validité inconditionnelle. Elle paraît d'une étrangeté ontologique au continent. L'épuisement en subit un coup fatal. Il semble en suspens. Son sens en est affecté et son utilité, dérisoire. Il symbolise l'image de l'Afrique désormais prise dans le maelström non seulement de la mondialisation, mais aussi de la protection universelle de la propriété industrielle.

Ceci appelle sûrement une double exigence : la première, externe au continent africain, un droit de propriété intellectuelle plus humble ayant l'humain pour centre ; et, la seconde, interne, une Afrique qui s'invente elle-même par ses propres ingénieurs et chercheurs. Elle en est capable si elle reçoit de l'aide¹⁵⁸⁴ dans le domaine du transfert des technologies et si ses dirigeants font

¹⁵⁸² S. GOYARD-FABRE, « Le droit, tâche infinie », in *Droits*, 1990, p. 25 [29].

¹⁵⁸³ J. AZEMA, « L'épuisement communautaire », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, coll. CEIPI, n° 47, Litec 2001, p. 312.

¹⁵⁸⁴ Déjà, au début des années 1980, M. HIANCE et Y. PLASSERAUD affirmaient avec insistance que « *seul un vaste mouvement de solidarité internationale (malheureusement peu probable à l'heure actuelle) pourrait...*

preuve d'une politique d'investissement dans les recherches et le développement. L'Afrique ne doit d'abord compter que sur elle-même dans le relèvement de ce défi. C'est une entreprise prométhéenne à laquelle elle ne doit plus se dérober. Si elle réussit, tout le monde pourrait en profiter. Alors, la propriété industrielle gagnerait en pratique et la théorie de l'épuisement serait, peut-être, épuisée...

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GENERAUX, TRAITES ET MANUELS

ALLART (H.)

- *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 3^e éd. Paris, 1911

AZEMA (J.) & GALLOUX (J.-C.)

- *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 2012

BERGEL (J.-L.), BRUSHI (M.), CIMAMONTI (S.)

- *Traité de droit civil, Les biens*, LGDJ, 2000

BINCTIN (N.)

- *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2012

BOULOC (B.)

- *Droit pénal général*, coll. Précis Dalloz, 2011

BRAUN (A.)

- *Nouveau traité des marques de fabrique de de commerce*, Paris, 1880

CALAIS-AULOY (J.) & STEINMETZ (F.)

- *Droit de la consommation*, Précis Dalloz, 2000

CARON (C.)

- *Droit d'auteur et droits voisins*, 3^e édition, Litec, 2012

CARON (C.) & LECUYER (H.)

- *Le droit des biens*, Dalloz, Connaissance du droit, 2002

CASALONGA (A.)

- *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, t. 1, 1949

CHAVANNE (A.) & BURST (J.-J.)

- *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5^{ème} éd. 1998

COMBE (E.)

- *Economie et politique de la concurrence*, Précis Dalloz, 2007,

CORNU (G.)

- *Vocabulaire juridique*, PUF, 2007.

DECOCQ (A. & G.)

- *Droit de la concurrence. Droit interne et droit de l'Union européenne*, LGDJ, 3^e éd., 2008

DONDERO (B.)

- *Droit des sociétés*, Dalloz, 2^e éd., 2011, n° 38, p. 35.

FABRE-MAGNAN (M.)

- *Droit des obligations, I, Contrat et engagement unilatéral*, 2^e éd., PUF, 2010

FOYER (J.) & VIVANT (M.)

- *Le droit des brevets*, PUF, 1991

FRANÇON (A.)

- *Cours de propriété littéraire et artistique et industrielle, Les cours de droit, 1996-1997*

GAUMONT-PRAT (H.)

- *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 2009

GERVAIS (D.) & SCHMITZ (I.)

- *L'Accord ADPIC*, Larcier, 2010

LALANDE (A.)

- *Vocabulaire technique et critique de philosophie*, PUF/Quadrige, 1999

LARROUMET (C.)

- *Droit civil*, t. 2, Economica, 4^e éd. 2004

LEGEAIS (D.)

- *Droit commercial et des affaires*, Armand Colin, 16^e éd., 2005

LOUSSOUARM, BOUREL, P. de VAREILLES-SOMMIERES

- *Droit international privé*, Dalloz, 2007

LUCAS (A.) & LUCAS (H.)

- *Traité de propriété littéraire et artistique*, Litec, 2001

MACKAAY (E.) & ROUSSEAU (S.)

- *Analyse économique du droit*, Dalloz, Méthodes du droit, 2^e éd. 2008

MALAUURIE-VIGNAL (M.)

- *Droit de la concurrence*, Armand Colin, 2^e éd., 2003

MALAUURIE (P.) & AYNES (L.)

- *Droit civil, Les biens*, 1998.

MALAUURIE (P.), AYNES (L.) & GAUTIER (P.-Y.)

- *Les contrats spéciaux*, Défrenois, 2009

MATHELY (P.)

- *Nouveau droit français des marques*, éd. JNA, 1984
- *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, éd. JNA, 1991

MAYER (P.) & HEUZÉ (V.)

- *Droit international privé*, Domat, Monchrestien, 9^e éd., 2007

MOUSSERON (J.-M.)

- *Traité des brevets*, Litec, 1984

OPPETIT (B.)

- *Philosophie du droit*, Précis Dalloz, 1999

PASSA (J.)

- *Traité de droit de la propriété industrielle*, Tome 1, LGDJ, 2011

PICARD (E.)

- *Le droit pur. Cours d'encyclopédie du Droit. Les permanences juridiques abstraites*, Bruxelles, Larcier, 1899.

PLAISANT (M.) & JACQ (F.)

- *Les brevets d'invention en droit international*, 1931

POLLAUD-DULIAN (F.)

- *La propriété industrielle*, Economica, 2011
- *Le droit d'auteur*, Economica, 2005

POUILLET (E.)

- *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, 6^e éd., Paris, 1915.
- *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 5^e éd., Paris, 1906

RENOUARD (C.-A.)

- *Droit industriel dans les rapports entre les principes du droit civil sur les personnes et les choses*, Paris, 1860

RIGAUX (F.)

- *Droit international privé belge, tome II « Le droit positif belge »*, Bruxelles, Larcier, 1979

ROUBIER (P.)

- *Le droit de la propriété industrielle*, Tome 1, Librairie du recueil Sirey, 1952
- *Le droit de la propriété industrielle*, Tome 2, Librairie du recueil Sirey, 1954

SHMIDT-SZALEWSKY (J.) & PIERRE (J.-L.)

- *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 2007

STRICKER (Y.)

- *Les biens*, PUF, 2006

TAFFOREAU (P.)

- *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino, 2007

TERRÉ (F.) & SIMLER (P.)

- *Les biens*, Précis Dalloz, 2008

TERRÉ (F.), SIMLER (P.) & LEQUETTE (Y)

- *Les obligations*, Précis Dalloz, 2006

TERRÉ (F.)

- *Introduction générale au droit*, Précis Dalloz, 2006

VAN BUNNEN (L.)

- *Aspects actuels des marques dans le Marché commun*, Bruxelles, 1967

II. OUVRAGES SPECIAUX, THESES ET MONOGRAPHIES

ABELLO (A.)

- *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ, 2008.

ALEMAWO K.

- *Liberté contractuelle dans le bail commercial de l'AUDCG*, thèse de doctorat sous la direction d'A. SANTOS, Lomé, 2009.

J. AZEMA (J.)

- *Le droit français de la concurrence*, PUF, 1989.

BASIRE (Y.)

- *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du droit de marque*, thèse sous la direction du professeur Y. REBOUL, Strasbourg, 2011

BAYART (J.-F.)

- *L'État en Afrique : la politique du ventre*, Fayard, 1989.

BELTRAN (A.), CHAUVEAU (S.), GALVEZ-BEHAR (G.)

- *Des brevets et des marques. Une histoire de la propriété industrielle*, Fayard, 2001

BENABOU (V.-L.)

- *Droit d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruylant, 1997

BERGE (J.-S.)

- *La protection internationale du droit d'auteur, essai d'une analyse conflictuelle*, préf. P. LAGARDE, LGDJ, 1999.

BERLIOZ (P.)

- *La notion de bien*, LGDJ, 2006

BONNARD (H.)

- *La contrefaçon de marque*, Litec, 2008.

BONNET (Ph.)

- *L'application du droit de la concurrence aux droits de la propriété intellectuelle*, thèse de doctorat, Université de Caen, 2006

BOTOY ITUKU (E.)

- *Propriété intellectuelle et droits de l'homme. L'impact des brevets pharmaceutiques sur le droit à la santé dans le contexte du VIH/SIDA en Afrique*, Schulthess, 2007

BOUCHE (N.)

- *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, préf. F. POLLAUD-DULIAN, L'Harmattan, 2002

BOUCHONY (A. de)

- *La contrefaçon*, PUF, Coll. Que sais-je, n° 2302, 2006.

BOUDON (R.)

- *Le juste et le vrai. Etude sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance*, Fayard, 1995

BOUVEL (A.)

- *Principe de spécialité de signes distinctifs*, Litec, IRPI, 2004

BREESE (P.) et KEERMADEC (Y.)

- *La propriété intellectuelle au service de l'innovation*, Nathan, Repères pratiques, 2011

BRUGUIERE (J.-M.), MALLET-POUJOL (N.) & ROBIN (A.)

- *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, 2007

BURST (J.-J.)

- *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, 1993
- *Breveté et licencié : leurs rapports juridiques dans le contrat de licence* : Litec, coll. CEIPI, 1970

BUYDENS (M.) & S. DUSOLLIER (S.)

- *L'intérêt général et l'accès à l'information*, Bruylant, 2008

CANLORBE (J.)

- *L'usage de la marque d'autrui*, Litec, IRPI, tome31, n° 69, 2007

CARON (C.)

- *Abus de droit et droit d'auteur*, Litec, Collection IRPI, n°17, 1999

CASALIS (G.)

- *Les idées justes ne tombent pas du ciel*, Cerf, 1977.

CASTELL (B.)

- *L'épuisement des droits intellectuels dans le droit allemand, français et communautaire*, Thèse sous la direction de G. Bonet, PUF, 1989,

CHERPILLOD (I.)

- *Droit des marques en droit suisse*, CEDIDAC, 2007

CLAMOUR (G.)

- *Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie du marché*, 2006.

Colloque de Nice

- *L'épuisement des droits du breveté*, Litec, Collection CEIPI, 1971.

Colloque Centre Paul ROUBIER

- *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire ?* Colloque organisé par le Centre PAUL ROUBIER à l'occasion de son trentième anniversaire, Lyon 10 et 11 mai 2000, Coll. CEIPI, Litec, 2001

Colloque de Lausanne

- *Conflits entre les importations parallèles et propriété intellectuelle ?*, Librairie Droz, Genève, 1996

Colloque de l'IRPI

- *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une réconciliation*, Litec, Collection IRPI, n° 40, 2012
- *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Litec, Collection IRPI, n° 12, 1994
- *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec, Collection IRPI, n° 11, 1993

CORREA (M. C.)

- *Implications de la Déclaration de Doha sur l'Accord ADPIC et la santé publique adoptée à Doha*, série « Economie de la santé et médicaments », OMS, WHO/EDM/PAR/2002

DABIN (J.)

- *Le droit subjectif*, Dalloz, réédition 2007

DASSAS (G.)

- *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, Litec, 1976

DELMAS-MARTY (M.)

- *Le flou du droit*, PUF, 2004

DELMAS- SAINT-HILAIRE (J.-P.)

- *Essai sur la notion d'exploitation en droit privé français*, thèse, Bordeaux 1957

DERMANGE (F.) & FLACHON (L.)

- *Ethique et droit*, Labor & Fides, Genève, 2002

DRAHOS (P.)

- *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth. 1996.

DUMONT (R.)

- *L'Afrique noire est mal partie*, Paris, Seuil, 1962.

EDOU EDOU (P.)

- *Les incidences de l'Accord ADPIC sur la protection de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI)*, thèse, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2005

EKANI (D.)

- *L'Union Africaine et Malgache de propriété industrielle : la protection régionale des droits de propriété industrielle*, Thèse, Strasbourg, 1973

ELA (J.-M.)

- *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire. Les défis du monde d'en-bas*, Harmattan, 1998

ELLUL (J.)

- *La technique ou l'enjeu du siècle. Le système technicien*, Calmann-Lévy, Collection Liberté de l'Esprit, Paris, 1977

ERESEO (N.)

- *L'exclusivité contractuelle*, Litec, 2008

EWANE (F. K.)

- *Les défis de l'Afrique au troisième millénaire*, Clé, Yaoundé, 2002

FRISON ROCHE (M.-A.) & ABELLO (A.)

- *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2005

GEIGER (C.) (Sous la direction)

- *Contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, Collection CEIPI, n° 60, 2013.

GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.) & BILLIAU (M.)

- *Les effets du contrat*, 3^{ème} éd., LGDJ, 2001

GONIDEC (P.-F.)

- *Le droit africain, Évolution et sources*, Tome 1, Paris, LGDJ, 1968.

GOURDIN-LAMBLIN (A.-S.)

- *Le régime juridique du brevet dans l'Union européenne*, Tec & doc Lavoisier, 2003

GRAZ (D.)

- *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. L'épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit communautaire et selon l'Accord de libre-échange Suisse-CEE*, Librairie Droz, 1988

Y. GUENZOU (Y.)

- *La notion d'accord en droit privé*, LGDJ, Tome 502, 2009

GUTTIERREZ-LACOUR (S.)

- *Le temps dans les propriétés intellectuelles. Contribution à l'étude du droit des créations*, Préface de M. VIVANT, Litec, 2003

HENAFF (M.)

- *Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie*, Paris, Le Seuil, 2002

HIANCE (M.) et PLASSERAUD (Y.)

- *Les brevets dans les pays en voie de développement*, Litec, 1979

HUMBLLOT (B.)

- *Etude du droit des marques au regard de la linguistique*, thèse Montpellier, 2000.

IHERING (Von H.)

- *Etudes complémentaires de l'esprit du droit romain, II, Fondement des interdits possessoires*, trad. O. de MEULENACE, 2^e éd. Paris, 1882

KABOU (A.)

- *Et si l'Afrique refusait le développement ?*, Paris, L'Harmattan, 1981.

KAPFERER (J.-N.)

- *Les marques, capital de l'entreprise*, Edition de l'Entreprise, 2007

JOHNSON-ANSAH (A.)

- *L'éthique dans les relations internationales*, Mémoire de Master II, Faculté de théologie protestante de Yaoundé, 2003

JOURDAIN-FORTIER(C.) & MOINE-DUPUIS (I.)

- *Les pratiques de l'industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence*, Lexisnexis, 2011

KAMINA (P.)

- *L'utilisateur final en droit de propriété intellectuelle*, thèse, Poitiers, 1996.

KIMINOU(R.)

- *Le brevet africain*, thèse sous la direction de M. Vivant, Montpellier, 1990

KINGUE (C. J.)

- *La protection du droit d 'auteur dans les États membres de l'OAPI*, thèse, Paris II, 1985

KOWOUIH (S. S.)

- *Le savoir traditionnel : contribution à l'analyse objective des savoirs traditionnels*, thèse de droit, Université de Limoges, 2007

KRAUS (D.)

- *Les importations parallèles de produits brevetés*, Bruylant, Bruxelles, 2004

LE STANC (C.)

- *L'acte de contrefaçon*, coll. CEIPI, n° 19, Litec, 1977

LEVÊQUE (F.) & MENIERE (Y.)

- *Economie de la propriété intellectuelle*, Ed. La Découverte, 2002

LEVINAS (E.)

- *Éthique et infini*, Fayard, Paris, 1982

LOQUIN (E.) & MARTIN (A.)

- *Droit et marchandisation*, Litec, 2010.

LOUM-NEESER (N. F.)

- *Les pays en développement et la brevetabilité des médicaments en matière de lutte contre le VIH/SIDA. Etude de droit comparé sur les controverses actuelles concernant le rôle des brevets pharmaceutiques dans l'accès aux médicaments de traitement du VIH/SIDA des pays en voie de développement*, Thèse sous la direction de D. Stauder et Y. Reboul, Université de Strasbourg, 2012.

MACREZ (F.)

- *Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété intellectuelle ?*, thèse de doctorat sous la direction de M. VIVANT, Montpellier, 2007

MAETZ (C.-A.)

- *La notoriété — Essai sur l'appropriation d'une valeur économique*, Préface J. MESTRRE et D. PERROCHIA, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2010

MARCADE (V.)

- *Explication du Code de Napoléon, De la prescription*, Paris, 1851, p. 57.

MARÉCHAL (C.)

- *Concurrence et propriété intellectuelle*, Litec, Coll. IRPI, 32, 2009

MARTOR (B.), PILKINGTON (N.), SELLERS (D.), & THOUVENOT (S.)

- *Le droit uniforme africain des affaires issues de l'OHADA*, Litec, 2004.

MEISTER (A.)

- *L'Afrique, peut-elle partir?*, Paris, Seuil, 1966

MODIANO (G.)

- *Le contrat de licence de brevet, droit suisse et pratique communautaire*, Genève, Paris, Librairie Droz, 1979

Y. MONELLI

- *La protection de l'investissement*, Thèse, Montpellier, 1996.

MORIN (E.)

- *La méthode, 3. La connaissance de la connaissance*, Points, Seuil, 1986.

MOUSSERON (J.-M.)

- *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention, étude d'une évolution récente*, Paris, LGDJ, 1961

NGANDO (B.)

- *Colonialisme ou mission civilisatrice*, PUAM, 2008.

NGO MBENG (S.)

- *La protection des dessins et modèles industriels dans l'OAPI*, thèse soutenue sous la direction du professeur Y. REBOU, 2008
- *Santé et protection des médicaments*, Mémoire DEA Propriété intellectuelle, CEIPI, Strasbourg, 2003.

NISATO (V.)

- *Le consommateur et le droit de propriété intellectuelle*, Thèse de doctorat, Université d'Avignon, sous la direction de M. Bruguière, décembre 2005.

NOVIER (M.)

- *La propriété intellectuelle en droit international privé suisse*, Librairie Droz, Genève, 1996

J.-M. ONANA (J.-M.)

- *L'exploitation des brevets en OAPI*, thèse 3^e cycle, Yaoundé, 1984.

PASSA (J.)

- *Distribution et usage de marque*, Litec, 2008 ;
- *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Collection IRPI, Litec, n° 15, 1997.

PELLICIER (A.)

- *Possession et meubles incorporels*, éd. Nouvelle bibliothèque des thèses, Dalloz, 2006.

PINA ANTUNES DOS SANTOS (D.)

- *Propriété intellectuelle et droit communautaire : contribution pour l'étude de l'épousement des droits de propriété intellectuelle*, Thèse, Université Panthéon Assas (Paris II), 2002.

PLASSERAUD (Y.) & SAVIGNON (F.)

- *L'histoire des brevets d'invention. L'état de l'invention*, La Documentation française, Paris, 1986.

POLLAUD-DULIAN (F.)

- *Droit de destination*, LGDJ, 1989.

PORTER (M.)

- *L'avantage concurrentiel*, Interéditions, 1986.

PY (E.)

- *L'annulation du brevet d'invention*, thèse soutenue sous la direction du professeur REBOUL, Strasbourg, 2008.

RAYNARD (J.)

- *Conflits de loi et droit d'auteur, essai sur la nature juridique du droit d'auteur*, Bibliothèque de l'entreprise, Préface de M. VIVANT, Litec, Bibliothèque de l'entreprise, 1990.

RICŒUR (P.)

- *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, 1990.

RIGAUX (F.)

- *Protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 1990.

PRECHT (R. D.)

- *L'art de ne pas être égoïste. Pour une éthique responsable*, Belfond, Esprit d'ouverture, 2012.

REMICHE (B.)

- *Le rôle des brevets dans les pays en développement : le cas des pays andins*, Litec, 1992.

RIFKIN (J.)

- *L'âge de l'accès*, La Découverte/Poche, éd. 2005.

RODA (C.)

- *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de la propriété industrielle*, Thèse sous la direction de J. Schmidt-Szalewsky, Collection CEIPI, n° 58, 2011.

SABATIER (M.)

- *L'exploitation des brevets et l'intérêt d'ordre général économique*, Litec, 1976.

SALAMOLARD (J.-M.)

- *La licence obligatoire en matière de brevet d'invention. Etude de droit comparé*, Librairie DROZ, Genève 1978

SALEM & SANSON (M.-A.)

- *Les contrats « clés en mains » et les contrats « produits en mains » — Technologie et vente de développement*, Litec, 1979

SERIN (V.) & DRUEZ-MARIE (C.)

- *Le guide de la propriété intellectuelle*, Delmas, 2009

SIMLER (K.)

- *Droit d'auteur et droit commun des biens*, Collection CEIPI, Litec, n° 56, 2010

SMITH (A.)

- *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, t. II, trad. De G. GARNIER revue par A. BLANQUI, G-F Flammarion

TRAORÉ (A.)

- *L'étau : l'Afrique dans l'ordre mondial*, Actes du Sud, 1998.

TSAKADI (A. A.)

- *L'accès à l'exploitation des droits de propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de l'OAPI*, Thèse soutenue à Poitiers, 1999

UNCTAD-ICTSD

- *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005

VAN BUNNEN (L.)

- *Aspects actuels de marques dans le Marché commun*, Bruxelles, 1967

VISSE-CAUSSE (S.)

- *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, Association des Etudes foncières, 2001

VELASQUEZ (G.)

- *Mondialisation et accès aux médicaments. Les implications de l'Accord ADPIC/OMC*, Organisation mondiale de la santé, 3^e éd., 2005

VERVILLE (S.)

- *Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale des marchandises : une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de propriété intellectuelle*, thèse soutenue sous la direction de J. RAYNARD et A. PRUJINER, Université de Montpellier, 2012.

VIANDER (A.)

- *La notion d'associé*, LGDJ, 1978.

VIENNOIS (J.-P.)

- *La distribution sélective. Contribution à l'étude du droit de la concurrence*, Litec, 1999

VILLEY (M.)

- *Philosophie du droit*, t. 1, *Définition et fins du droit*, Précis Dalloz, 4^e édition, 2006.

VIVANT (M.)

- *Le droit du brevet*, Ed. Connaissance du droit, Dalloz, 2005, p. 98.
- *La propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2008.
- *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Dalloz, 2004
- *Juge et loi du brevet*, Litec, 1977

WARIN (G.) & TUBIANA (A)

- *Marques sous licence*, Editions d'organisation, 2003

XIFARAS (M.)

- *La propriété. Etude philosophique du droit*, PUF, 2004

YERGIN (D.) et STANISLAW (J.)

- *La grande bataille. Les marchés à l'assaut du pouvoir*, Paris, Odile Jacob, 2000.

III. ARTICLES, CHRONIQUES ET AUTRES CONTRIBUTIONS

ALMA-DELETTRE (S.),

- « Nature juridique des droits de propriété intellectuelle », in BRUGUIERE (J.-M.), MALLET-POUJOL (N.) & ROBIN (A.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, 2007, p. 25-37.

AMIN (S.)

- « Quelles alternatives à la dimension destructrice de l'accumulation ? », *Alternatives Sud*, Vol. VIII (2001) 2, pp. 27-50

ARHEL (P.),

- « Propriété intellectuelle et droit de la concurrence : réflexion des autorités indiennes sur le recours à la licence obligatoire », *Propriété industrielle*, décembre 2010, p. 12-14.
- « Propriété intellectuelle. Approche ADPIC- plus : l'exemple de l'Accord de libre – échange entre les, États-Unis et le Maroc », *Propr. Ind.*, 2008, Etude 12.
- « Approches multilatérales, régionales et bilatérales de la politique de concurrence », *LPA*, 19 juil. 2006, n° 143.

ARMENGAUD (J.) & BERTHET-MAILLOLS (E.)

- « Les certificats complémentaires de protection : dernières évolutions », *Propriétés*

intellectuelles, janv. 2008, n° 26, p. 11-21.

- « La loi du 26 février 2007 transposant la directive 2004/27/CE ou le coup de pouce donné aux génériques », *Propriétés intellectuelles*, avril 2007, n° 23, p. 146-155.

ARNAUD (E.)

- « La présomption d'épuisement de droit, un moyen d'éviter le cloisonnement du marché par le titulaire de la marque », *D.* 2003, p. 2358.
- « L'épuisement international sacrifié au profit de l'épuisement communautaire, note sous CJCE, 16 juil. 1998 », *D. Affaires* n° 133, 8 oct. 1998, 1592.

ATIAS (C.)

- « Destins du droit de propriété », *Droits*, 1985, p. 5.

ATTISSO (J.-B.)

- « La loi anti-cigarette effective : fumer en public est désormais interdit », in *Indépendant Express*, n° 219 du 17 juillet 2012, p. 4.

AUBRY,

- « De la notion de territorialité en droit international privé », *Clunet*, 1900, pp. 689-704

AZEMA (J.),

- « La protection du contrefacteur » in *Droits de la propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges Bonet*, coll. IRPI, n° 36, 2010, p. 1.
- « Marques, brevets, dessins et modèles – La défense des droits de propriété industrielle – La recherche de la contrefaçon », *Lamy droit commercial*, 2010.
- « Existe-t-il une spécificité au brevet pharmaceutique ? », *JCP G* 2010, I, 15744.
- « L'abus dans l'obtention du droit de brevet : l'exemple des médicaments génériques », *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 7.
- « L'évaluation de l'atteinte au droit – La situation en droit français » in *La valeur des droits de propriété industrielle*, coll. CEIPI, n° 53, Litec, p.113.
- « Vers un épuisement mondial des droits de propriété intellectuelle. Aspects juridique. L'épuisement communautaire » in *Quel droit de la propriété intellectuelle pour le troisième millénaire ?*, Collection CEIPI, n° 47, Litec, 2001, p. 308
- « Réflexions sur la distribution sélective. L'action contre le distributeur parallèle », in *Mélanges offerts à Albert Chavanne*, 1990, pp. 196-201

AZZI (T.)

- « Les obstacles à l'arbitrage en droit de propriété industrielle au lendemain de la loi du 17 mai 2011 », *CCE* n° 2, fév. 2012, étude 4.
- « Atteintes aux droits de propriété intellectuelle et conflits de lois. De l'utilité de l'article 8 du règlement Rome II », *Propr. Intell.*, n° 33, oct. 2009, p.324 – 336.
- « Précisions sur l'appréciation globale du risque de confusion », note sous Cass. Com., 30 mai 2007, S.A. Paris première c/S.A. Nationale de télévision France : *JCP G* 10169, 10 oct. 2007, p. 28.
- « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon - Présentation générale », *D.* 2008, Dossier, p. 700-726.

BAKHOUR (M.)

- « Répartition et exercice des compétences entre l'Union et les États membres en droit de la concurrence dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine », *RIDE*, 2005, pp. 319-354

BAMBOU (F.)

- « Production de génériques au Cameroun », *Les Afriques, Pharmacie*, Yaoundé, 23 avril 2009.

BARTIN (E.)

- « La localisation des monopoles intellectuels (droits de propriété littéraire et artistique et droits industriels) », *JDI*, 1934, pp. 781-833.

BAUD (E.) & COLOMBET (S.)

- « La parodie de marque : vers l'érosion du caractère absolu des signes distinctifs », *Dalloz*, 1998, chr. 227.

BASIRE (Y.)

- « La fonction patrimoniale de la marque », *Légicom* n° 44, 2010/I, p.17.

BEIER (F. K.)

- « Les limites de la théorie de l'épuisement en droit des marques », *RIPIA*, 1978, pp.191- 203.
- « Vers la marque communautaire. Objectifs et fondements du futur du droit européen des marques », *JDI* 1977, p. 22.
- « La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux », *JDI*, 1971, pp. 5-30

BENABOU (V.-L.)

- « Un nouveau visage pour la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice ; à propos des arrêts du 11 juillet 1996 sur le reconditionnement des produits marqués », *Europe*, 1996, p. 1-6 (2).
- « Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de la théorie de l'épuisement, est-elle possible ? », *Légicom*, n° 25, p. 115.

BENSAMOUN (A.)

- « Précisions sur la place du silence en droit », *D.* 2006, 1025.

BERGE (J.-S.)

- « Territorialité du droit de propriété intellectuelle et conflits de lois : prospective », *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, oct. 2009, n° 53, p. 57-60.
- « Paradoxes et droit communautaire : observations sur l'interaction des catégories juridiques à partir de données récentes tirées des droits intellectuels et du droit de la concurrence », *JDI*, 1999, pp. 85- 114
- « L'entre-deux âges des droits intellectuels au temps communautaire », *D.* 1998, J, 587

BINCTIN (N.)

- « Le projet de brevet européen à effet unitaire : en attendant un brevet de l'Union ? », *Propr. Int.*, juil. 2011, n° 40, p. 270.
- « Les droits intellectuels : contribution à l'étude des choses », *CCE* juin 2006, p. 9.

BLAISE (J. B.) & STENGER (J-P)

- *J-CI Droit International*, Fasc. 563-A, n° 76-78.

BOESFLUG (N.)

- « La portée territoriale de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle », *Mélanges J.-J. Burst*, Litec, 1997, pp. 47-59

BOHINEUST (A.)

- « Echecs en série dans la recherche pharmaceutique : les marges des laboratoires vont se réduire d'ici 2020 », in *Le Figaro*, 14 août 2012, p. 21

BONET (G.)

- « Défense et illustration des droits sur les créations au regard des règles communautaires de la concurrence », *RJDA*, 1993, n° 3, p. 173.
- « Distribution sélective des parfums ; les arrêts sur renvoi après cassation », *D.* 1991, chron. III, p. 9 sq.
- « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmation et extrapolations », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 74.
- « L'égalité de traitement des titulaires des droits d'auteur ou de droits voisins dans la Communauté (à propos de l'arrêt de la Cour de Justice du 20 octobre 1993) », in *Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur d'A. Françon*, Dalloz, 1995, p. 1 ;
- « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle », in *Colloque IRPI, L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec, 1992, p. 89.
- « En matière d'épuisement du droit de marque, qui ne dit mot ne consent pas nécessairement », *Propr. Int.*, avril 2002, n° 3, p. 9.
- « La protection de l'image de marque dans la jurisprudence de la Cour de justice », *Colloque en l'honneur du professeur Y. Reboul*, Collection CEIPI, 2010.
- « Le point sur l'épuisement des droits », *D.* 1999
- « Propriété industrielle et libre circulation des produits sans la CEE : la règle de l'équipement des droits de propriété industrielle », *Gaz. du Pal.*, 26 mars 1994, p. 345.
- « Commentaire », *RTDE*, 1998, p. 599.

BONNARD (H.)

- « Épuisement du droit de marque : risque réel de cloisonnement et preuve contraire », *Propr. Int.*, n° 33, 2009, p. 337.

BOUCHE (N.)

- « L'objet spécifique du droit de marque », *D.* 2000, n°6, p. 14.

BOUDON (R.),

- « Penser la relation entre le droit et les mœurs », in *Mélanges en l'honneur de F. Terré*, p. 11.

BOUREL (P.)

- « À propos de l'OHADA : libres opinions sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », *D.*, 2007, n° 14, p. 969-972.

BOUTARD-LABARDE (M. C.) et GAUTIER (P.-Y.)

- « Le droit de la concurrence ad personam ? Contrôle européen des prix des logiciels Microsoft, à l'échelle de la planète », *Semaine Juridique*, éd. G, n° 35, 30 août 2000, II, 10370.

BOUVEL (A.)

- « Marques et renommée : à propos de l'arrêt « Intel » rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2008 », *Les défis du droit des marques, Colloque en l'honneur du professeur Y. REBOUL*, 2010, p. 123-132.
- « Quinze années d'étude du droit de signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution d'une matière », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Litec, 2010, pp. 75-86.

BOVAL (B.) & GAULTIER (G.)

- « La spécialisation des tribunaux » in *Le contentieux de la propriété industrielle en Europe*, Préface de G. CANIVET, coll. CEIPI, Litec, 1998, p. 51.

BRETHER DE LA GRESSAYE (J.)

- « Droit et économie. Aperçu de sociologie juridique », in *Mélanges en l'honneur de P. Roubier*, Librairie Dalloz-Sirey, 1961, p. 90

BRETONNIERE (J.-F.)

- « Marques de prestige : une protection renforcée par la CJCE », *Revue Lamy des affaires*, n° 41, août/septembre 2009, p. 23

BRONCKERS (M. C. E. J.)

- "The Exhaustion of Patent Right under WTO Law", *Journal of World Trade* 32 (5), 1998, p. 137, 142

BRONZO (N.)

- « Le droit moral de l'inventeur », *Propr. Ind.*, n° 6, juin 2013, étude 5.

BRUGUIERE (J.-M.)

- « L'image du Château de Chambord n'est pas un bien du domaine public », *D.* 2012, 2222-2225.

BRÜNING-PETIT (L.)

- « Nouvelles d'Allemagne : l'heure de glas a-t-elle sonné pour les injonctions transfrontalières de cessation de contrefaçon », *Propr. Ind.* 2004, n° 1, p. 12.

BURST (J.-J.)

- « Une nouvelle cause de déchéance du droit sur la marque : la dégénérescence de la

marque », *Écrits en hommage à Jean Foyer*, 1997, p. 106.

- « La reconstitution des monopoles de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ? », in *Mélanges en l'honneur de Colomer*, Litec, p. 87-100.

BUYDENS (M.)

- « L'intérêt général, une notion protéiforme », in M. BUYDENS et S. DUSOLLIER, M. BUYDENS et S. DUSOLLIER, *L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, Bruylant, 2009, p. 109

CANLORBE (J.)

- « L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de la contrefaçon des marques », in *Légicom*, 2010, n° 44, p. 114.

CARBONNIER (J.)

- « Le code civil », in *Les lieux de mémoire, II. La nation. 2. Le territoire, l'État, le patrimoine*, Gallimard, 1986, p. 293-315.

CARON (C.)

- « La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques », *JCP G* n° 5, 28 janv. 2013, doctr., 123.
- « Articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale », *JCP G*, 2010, Prat., p. 442-443.
- « Du droit commun des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP*, 2004, I, 162.
- « Les virtualités dangereuses du droit des biens », *Defrénois*, n°17/1999, p. 902.

S. CARRE

- « Le rôle de la Cour de justice dans la construction du droit d'auteur de l'Union », in *Contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, (Sous la dir. de C. GEIGER) Collection CEIPI, n° 60, 2013, pp. 1-58

CARREAU (C.)

- « Santé et droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Collection IRPI, n° 36, p. 146
- « Propriété intellectuelle et abus de droit », in *Mélanges en l'honneur d'André Françon*, Dalloz, 1995, p. 37

CATALA (P.)

- « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », *D.* 1984, chr., p. 97.

CHAMPAUD (Cl.)

- « Libre entreprise en droit français », *RIDE* 1987, p. 307.

CHAPUT (Y.)

- « Concurrence déloyale et parasitisme : complément ou substitut de l'action en contrefaçon », in *Mélanges en l'honneur de Y. SERRA*, p. 27-39.

CHATRY (S.)

- « La neutralisation des droits de propriété industrielle : exemple des médicaments, un exemple à suivre », *Propr. Ind.*, mars 2013, étude 2.

CHAUVEAU (S.)

- « Brevets et mondialisation », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 105-118.

CHAVANNE (A.)

- « La notion de premier usage de marque et le commerce international », *Mélanges en l'honneur de Roubier*, tome 2, Dalloz-Sirey, 1961, p. 377
- « Le délit d'usage de marque et son évolution », *Mélanges Paul Mathély*, 1990, p. 107.

CHAZAL (J.-P.)

- « Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux », *Mélanges CALAIS-AULOY*, Dalloz, 2004, pp. 272-309

CHEMTOB CONCÉ (M.-C.)

- « La nécessité d'établir des exigences plus strictes pour le reconditionnement des médicaments importés parallèlement », *Propr. Ind.*, n° 9, sept. 2009, étude 16.

CHONE-GRIMALDI (A.-S.)

- « L'abus de position dominante. État des lieux », in Colloque de l'IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une (ré) conciliation*, Collection IRPI, n° 40, 2012, pp. 131-138

COMBE (E.) & PFISTER (E.)

- « Brevet et prix des médicaments dans les pays en voie de développement », *Propr. Intelect.*, 2003, p. 272

COMBEAU (P.)

- « La localisation territoriale des marques », in *Mélanges en l'honneur de PLAISANT*, Dalloz, p. 55 ss.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen

- « La politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel », COM (90) 556, p. 1.

CORIAT (B.)

- « Le nouveau régime américain de la propriété intellectuelle », *Revue d'économie industrielle*, 2002, n° 99, p. 17

COSNARD (D.)

- « Google va licencier 4000 personnes chez Motorola, qu'il souhaite relancer », in *Le Monde*, 15 août 2012, p. 10.

COTTIER (T.)

- « L'épuisement mondial », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire*, Collection CEIPI, p. 320.

COULIBALY (A. S.)

- « Le droit communautaire de la concurrence », *Actes du séminaire de sensibilisation sur le droit communautaire UEMOA* tenu à Ouagadougou le 6 octobre 2003, p. 22.

CRAMPES (C.)

- « La recherche et la protection des innovations dans le secteur pharmaceutique », *RIDE*, 2000/1, pp. 125-146.

CUSACQ (N.)

- « Le luxe et le Droit », *RTD Com*, 2002, p. 605.

CORDIER (G.)

- « L'image de marque et le préjudice de contrefaçon », *Cahiers de droit de l'entreprise*, n°4, Juillet- août 2007, p.45

D. COHEN (D.)

- « La propriété intellectuelle, c'est le vol », *Le Monde*, 8-9 avril 2001, p. 13.

DECKON (F. K.)

- « La valeur juridique des normes communautaires en droit comparé », *RTSJ*, N° 000, Janv-Juin 2011, pp. 152-156.

DECOQ (A.)

- « Le désordre juridique français », in *Écrit en hommage à J. FOYER, Auteur et législateur*, PUF, 1997, p. 143-163

DERRANS (Y.)

- « Choix du système d'arbitrage : rédaction de la clause compromissoire », in *Colloque de l'IRPI, Arbitrage et propriété intellectuelle*, Collection IRPI, n° 12, 1994, p. 15-21.

DESBOIS (H.)

- « Protection des marques notoires ou de haute renommée en l'absence du risque de confusion », in *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, Paris, 1974.

DIAS VARELA (M.)

- « L'OMC, les brevets et les médicaments et le rapport Nord/Sud », *RIDE*, 2004, I, pp. 79-117.

DREXL (J.)

- « Comment identifier les pools de brevets anticoncurrentiels : regards transatlantiques et institutionnels », in Colloque de l'IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une réconciliation*, Collection IRPI, n° 40, pp. 61-83.

DUBOIS (Ph.)

- « L'intelligibilité de la loi », in *Mélanges en l'honneur de P. Jestaz*, 2006, p. 139.

DUMOULIN (J.)

- « Les brevets et le prix des médicaments », *RIDE*, 2000/1, p. 47-70.

DURRANDE (S.)

- « La parodie, le pastiche et la caricature », in *Mélanges en l'honneur d'André Françon*, p. 133
- « Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale », *D.* 1984, Chr. XXXI

EDELMAN (B.)

- « Valeurs non marchandes et valeurs marchandes » in *Mélanges en l'honneur d'André Pirovano*, éd. M.-A. FRISON-ROCHE, pp. 253-260
- « Propriété littéraire et artistique. Droit communautaire, droit d'auteur et droits voisins dans la liberté des échanges », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1810. 2007.

Editorial

- *Le Monde*, 29 mai 2012, p. 1.

EKANI (D.)

- « L'OAMPI », in *Propriété industrielle*, 1966, p. 233
- « Les brevets d'invention », in *Encyclopédie juridique de l'Afrique*, t. 5, p. 548.
- « Les innovations de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 », *Propriété industrielle*, juin 1982, p. 221.

ENCINAS DE MUNAGORRI (R.)

- « Qu'est-ce que la technique juridique ? Observation sur l'apport des juristes au lien social », *D.* 2004, Chr. 712.

FABRE (R.)

- « Le prêt à usage en matière commerciale », *RTD com.* 1977, pp. 193- 231

FARJAT (G.)

- « Éditorial », *RIDE 2000/I : n° spécial, Brevets pharmaceutiques, innovations et santé publique*, pp. 5 – 7

FERNAND-JACQ

- « Réflexion sur les marques dites notoires », in *Propr. Ind.*, 1953, p. 80

FINISS (G.)

- « Les brevets et l'expansion économique », *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, Litec, p. 223.

FOUCHER (M.)

- « L'Union politique européenne : un territoire des frontières, des horizons », *Esprit*, novembre 2006, pp. 86-114.

FOURGOUX (J.-C.)

- « L'article de la loi du 18 janvier 1992 : feu sur la publicité comparative », *Gaz. Pal.*, 1992, I. doct., p. 5.

FOYER (J.)

- « Avenir et finalité de la propriété industrielle », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997
- « Introduction à la propriété intellectuelle » in Colloque de l'IRPI, *Fiscalité de la propriété intellectuelle*, 22 et 23 mars 1989, Litec, 1989, p. 17-18.
- « Synthèse », in *Vers une érosion des droits des brevets ? Nairobi 1981*, Collection IRPI, 1981.

FRANCESCHELLI (R.)

- « Nature juridique des droits de l'auteur et l'inventeur », in *Mélanges en l'honneur de P. Roubier*, tome 2, Dalloz et Sirey, 1961, p. 453.

FRANÇON (A.)

- « L'épuisement du droit de marque », *JCP G* 1992, 16655.
- « Le droit des brevets d'invention et les pays en voie de développement », in *Mélanges B. Goldman*, p. 93.
- « La déchéance des brevets », in *Vers une érosion du droit des brevets ? Nairobi 1981*, Coll. IRPI, 1981, p. 21-32

FRIOCOURT (M.)

- « Arbitrage et propriété intellectuelle », in *La mondialisation entre illusion et utopie*, APD, T. 47, pp. 223-281

FRISON – ROCHE (M.-A.)

- « Le droit des deux mondialisations », in *APD*, t. 47, pp. 17-23
- « L'interférence entre les droits de propriétés intellectuelles et les droits des marchés, perspective de régulation », in M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO, *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, 2006, pp. 15-26
- « Les biens d'humanité : débouché de la querelle entre marché et patrimoine », in M. VIVANT (Sous la direction), *Propriété intellectuelle et marchandisation. La propriété intellectuelle, est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2006, p. 169.
- « Vers une rente pour autrui » : *Dossier : La propriété intellectuelle, favorise-t-elle l'innovation*, Colloque de Sciences Po du 22 mai 2003, Droit et Patrimoine, n° 119, octobre 2003, pp. 73-76.
- « Volonté et obligation », *APD* n°44, 2000, p. 141.
- « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », *RTD Civ*, 1995, p. 573.
- « L'office du juge », in *Ecrits en hommage à Jean Foyer, auteur et législateur*, PUF, Paris, 1997, p. 476.

- « Valeurs marchandes et ordre concurrentiel », in *Mélanges en l'honneur d'André Pirovano*, éd. Frison-Roche, 2003, p. 223-233.

GALLOUX (J.-C.)

- « Le brevet européen à effet unitaire : un volapük juridique intégré ? », *D.* 2013, p. 520.
- « L'articulation des systèmes de brevet et de santé publique », *RIDE*, 2000/1, p. 147-159.
- « L'exemple du marché des médicaments », in Colloque de l'IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une (ré) conciliation*, Collection IRPI, n° 40, 2012, pp. 141-164.
- « Les droits de la propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Litec, 2010, pp. 199 ss.

GAUDEMET-TALLON (H.)

- « Droit international privé de la contrefaçon : aspects actuels », *D.* 2008, pp. 735-742

GAUDRAT (P.)

- « Réflexions sur les œuvres plurales créées en ligne », *RTD Com.* 2008, p. 326

GAUDRAT (P.) & VIVANT (M.)

- « Marchandisation », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp.31-49

GAUTIER (P.-Y.)

- « Exercice de doctrine engagée : au sujet des limites de l'intervention normative antitabac », *D.* 2009, Chr., p. 1105-1110.
- « Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent », *D.* 2008, chr., p. 727.
- « Les transactions en matière de propriété industrielle. Accord de coexistence de marques », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Litec, Coll. IRPI, 2010, pp. 239-247
- « Pour ou contre la propriété intellectuelle : propos introductifs », in *La propriété intellectuelle en question (s). Regards croisés européens*, Litec, Coll. IRPI, n° 27, 2006, p. 23-24.

GEIGER (C)

- « Droit des marques et liberté d'expression : de la proportionnalité de la libre critique », *D.* 2007, p. 884.
- « Les fonctions sociales des droits de propriété intellectuelle », *D.* 2010, p. 510
- « Marques et droits fondamentaux », in *Les défis du droit des marques au 21^e siècle. Colloque en l'honneur du professeur Y. REBOUL*, Litec, Collection CEIPI, n° 56, p. 163.
- « Pour un véritable droit européen de la propriété intellectuelle », *Cahiers du droit de l'entreprise*, I/2012, p. 29.

GERSTER (R.)

- « How WHO/TRIPS Threatens the Indian Pharmaceutical Industry », *TWR*, August-September 2000, n° 120/121, p. 26

GHESTIN (J.)

- « L'ordre public, notion à contenu variable en droit français », in *Les notions à contenu variable en droit français*, Trav. Du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, 1984, p. 77.
- « L'abus dans les contrats », *Gaz. Pal.* 1981, p. 379.

GOTZEN (G.)

- « La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la CEE », *RTD Com* 1985, p. 469.

GOUTAL (A.)

- « Légitimité de la propriété intellectuelle. Perspective internationale », in *La propriété intellectuelle en question. Regards croisés*, Coll. IRPI, n° 27, pp. 27-35.
- « Brevet et développement », in *Mélanges en l'honneur de Dessemontet*, CEDIDAC, 2009, p. 209.

GOYARD-FABRE (S.)

- « Les rapports du droit et de la morale aujourd'hui », in DERMANGE (F.) & FLACHON (L.), *Ethique et droit*, Labor & Fides, Genève, 2002, p. 19.
- « Le droit, tâche infinie », in *Droits*, 1990, p. 25 [29].

GOYER (R.)

- « La protection territoriale. Situation actuelle et perspectives d'avenir », in *Licences des brevets et droit communautaire*, Litec, Coll. IRPI, p. 21.

GRAD (F.)

- « Le droit et la santé publique : sa forme, sa fonction, son avenir et ses paramètres éthiques », *RILS*, 1998, Vol. 49, n° spécial, p. 19.

GRAULICH (P.)

- « La signification actuelle de la règle de conflits », *Etudes dédiées à Alex WEILL*, Dalloz-Litec, 1983, p. 295.

GRYNFOGEL (C.)

- « Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire », *RJDA*, n°6, 2000, p. 494

GUENNIF (S.) & CHAISSE (J.)

- « L'économie politique du brevet au sud : variations indiennes sur le brevet pharmaceutique », *RIDE*, 2007/2, p. 185-210

GURRY (F.)

- « Les projets de l'OMPI », Colloque de l'IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Collection IRPI, n° 12, 1994, p. 22.

HAAN de (T.)

- « L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque », *Propriété industrielle* n° 7, juillet 2009, étude 14.

HENAFF (M.)

- « De la philosophie à l'anthropologie », in *Esprit*, février 2002, p. 149.

HENIN (C.) & MAILLOLS-PERROY (A.-C.)

- « Importations parallèles de médicaments et droit des marques. Commentaire de la décision CJCE, 26 avril 2007, Boehringer e.a. c/Dowelhurst Ltd », *Propriété industrielle*, Septembre 2007, n° 9, étude 19.

HERMITTE (M.-A.)

- « Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation : l'exemple des droits intellectuels », *APD*, n° 30, 1985, pp. 331.

HERPE (F.)

- « La violation d'une licence de marque paralyse-t-elle la règle de l'épuisement des droits ? », commentaire Cass. Com. 9 oct. 2012, n° 11 – 11094, *EDPI*, 15 déc. 2012, n° 11, 1-6.

HIANCE (M.)

- « La propriété industrielle, un outil de développement », in *La propriété intellectuelle en questions. Regards croisés européens*, Coll. IRPI, n° 27, Litec, 2006, p. 9.
- « Les bénéficiaires des dispositions révisées de la CUP », in *Vers une érosion du droit des brevets ? Nairobi 1981*, Coll. IRPI, 1982, pp. 49-62.

HUET (A.)

- « L'incidence de la territorialité des marques et brevets nationaux sur la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon », *Mélanges J.-J. Burst*, Litec, 1997, pp. 252-272.

HUET (J.)

- « Le marché des logiciels d'occasion et la libre circulation des produits culturels », *D.*, 2012, p. 2101.

INGBERG (J.)

- « Droit d'auteur et OMC : l'exception culturelle à l'actualité juridique », *Légicom* 2001/2 n° 25, pp. 47-58

ISSA SAYEGH (J.)

- « L'intégration juridique des États africains dans la zone franc », 2^e partie, *Revue Penant*, n° 824, mai-août 1997, n° 94, p. 137.

JALAMION (C.)

- « La fortune de Josserand », in *Propr. Industr.*, n° 10, 2010, Dossier n° 10, p. 9.

JOURDAIN-FORTIER (C.)

- « Des pratiques de protection des parts du marché aux pratiques d'éviction. Réflexions sur la notion de bien-être du consommateur en droit de la concurrence », in C. JOURDAIN-FORTIER et I. MOINE-DUPUIS, *Les pratiques de l'industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence*, Lexisnexis, 2011, pp. 23-57.

JAUBERT (P.)

- « Deux notions du droit des biens : la consomptibilité et la fongibilité », *RTD Civ.* 1945, p. 6.

JEANCLOS (Y.)

- « Les brevets d'invention en France à l'époque révolutionnaire : recherches sur l'objet brevetable », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 19.

JESTAZ (P.)

- « Les frontières du droit et de la morale », *RRJ* 1983, p. 334.

JOLIET (R.)

- « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », *RTD Com.*, 1982, p. 174-175.

JOSSERAND (L.)

- « Un ordre juridique nouveau », *DH* 1937, Chr. p. 41

KABINDA NGOY (A.)

- « Le droit des brevets en Afrique, un corps étranger ? », in B. REMICHE, *Brevets et intérêt général*, Larcier, 2009, p. 250.

KANTE (A.)

- « Réflexions sur le droit de la concurrence et la protection des consommateurs dans l'UEMOA : l'exemple du Sénégal », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, PUAM, 2010, pp. 585-612.

KEBA MBAYE

- « L'histoire et les objectifs de l'OHADA », in *Petites Affiches*, 31 octobre 2004.

KIMINOU (R.)

- « De l'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'OAPI », *RIPIA*, 2000, pp. 19-39.
- « La révision du droit des marques de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI », *RIPIA*, 2001, pp. 23-51.

KLARE (M. T.)

- « La Chine, est-elle impérialiste ? », in *Le Monde diplomatique*, Septembre 2012, p. 15.

KOUMANTOS (G.)

- Nouvelles technologies et titulaires des droits, in *L'avenir de la propriété intellectuelle*, Litec, Collection IRPI, n° 11, 1993, pp. 15-23.

KOVAR (R.)

- « L'importateur et le fabricant plaidant par-devant la cour de justice », *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec 1997, pp. 273-296.
- Brevets, savoir-faire et interdiction des ententes, *J.-Cl. Europe*, Fac. 1730-1
- « L'incidence du droit communautaire sur la propriété industrielle », *Clunet* 1976, p. 213.

KRINGS (E.)

- « L'opportunité des juridictions supranationales pour l'interprétation des lois uniformes », *Rev. Int. Dr. Unif.*, 1998, p. 525.

LAÏDI (Z.)

- « La gauche, doit-elle craindre la mondialisation », in *Esprit*, avril 2006, p. 123.

LAIRD (A. H.)

- « La propriété industrielle dans le tiers-monde », *Rev. Dr. Intellect.* 1980, p. 107.

LAMBERT (T.)

- « Réflexions sur la concurrence fiscale », *D.* 2010, p. 1733.
- « Le brevet et la personne », *D.* 2005, p. 2005.
- « L'exigence d'un prix sérieux dans les cessions des droits sociaux », *Revue de Sociétés*, 1993, p. 11.

LAMY (P.)

- « Accès aux médicaments : l'Europe en première ligne », in *Le Monde*, 23 janvier 2003.

LANCRENON (T.)

- « La preuve de l'épuisement du droit de marque », *Propr. Ind.*, n° 4, avril 2012, étude 7.

LASSIER (J.)

- « L'épuisement du droit du breveté et les règles du Traité de Rome », in Colloque de Nice, *Épuisement du droit du breveté*, Litec, 1971, p. 105.

LAUDE (A.)

- « Le consommateur des soins », *D. aff.*, 6 juil. 2000, chr., p. 415.

LAURENT (Ch.)

- « La capitis demunitio du juge national dans la procédure préjudicielle », *Contrats conc. Cons.*, fév. 1999, p. 4.

LE GARS (A.)

- « La contrefaçon des marque de luxe : l'approche du droit commercial (jurisprudence française et européenne) », *Propr. Ind.* n° 12, déc. 2011, étude 21

LEROUX (I.) & MARTINET (B.)

- « Transit des marchandises contrefaisantes depuis la loi du 29 octobre 2007 », *Propr. Ind.*, n°4, avr. 2009, étude 7.

LEQUETTE (Y.)

- « Le droit est la semence des mœurs », in *Le discours et le code*, 2004, p. 391 ss.

LERAT (R.),

- « L'épuisement international des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique. Aspects économiques », in *Quel droit de la propriété industrielle pour le troisième millénaire ?* Colloque organisé par le Centre PAUL ROUBIER à l'occasion de son trentième anniversaire, Lyon 10 et 11 mai 2000, Coll. CEIPI, Litec, 2001, pp. 295.

LE STANC (C.)

- « L'abus dans l'exercice du droit de brevet : les patent trolls », *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 8.
- « Observations conclusives » in *La valeur des droits de propriété industrielle*, coll. CEIPI, n° 53, Litec, p.113.
- « La contrefaçon n'est pas excusable », *Propr. Ind.*, n° 7, juillet 2012, repère 7.
- Brevets – actes de contrefaçon – Élément légal, J-CI Com., n° 452.
- Acte de contrefaçon, élément moral : C.-CI. Brevets fasc. 400.
- « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observation sur la proposition de la loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées », *D.* 1993, chr. II, p. 6.
- « L'exception de possession antérieure » : rapport au Colloque de Lyon, Centre Paul Roubier, 1978 : *Inventions et droits antérieurs*, coll. CEIPI, Litec, 1979, p. 109.

LE TOURNEAU (P.)

- « Le parasitisme dans tous ses états », *D.* 1993, chr., p. 310.

LEVÊQUE (F.)

- « Quel est le prix raisonnable d'une licence obligatoire ? », in *Concurrences. RDLC*, Décembre 2004, p. 16.

LEVEL (P.)

- « Le formalisme en droit de propriété industrielle », *RTD Com* 1961, p. 241.

LOQUIN (E.)

- « Les sources du droit mondialisé », in *Droit et Patrimoine*, sept. 2001, n° 96, p. 75.

LOUIS-LUCAS (P.)

- « Traits distinctifs des conflits de lois dans le temps et des conflits de lois dans l'espace », in *Mélanges en l'honneur de P. Roubier*, Dalloz-Sirey, 1961, p.323-348.

LUBY (M.)

- « Le risque de confusion, un duo dissonant entre la Cour de justice et le juge national », *JDI*, 2001, p. 487.

MACKAAY (E.)

- « L'économie des droits de propriété émergents sur l'internet », *Cahiers de Propriété intellectuelle (CPI)*, IX, 1999, pp. 281-300.

MAINGUY (D.)

- « Réflexion sur la notion de produit en droit des affaires », *RTD com.*1999/I, n° 52, p. 56.

MARCHETTI (P.)

- « L'épuisement du droit du breveté et les règles italiennes », in Colloque de Nice, *Épuisement du droit du breveté*, Litec, 1971, p. 55.

MARINO (L.)

- « L'affaire L'Oréal : le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme », *JCP G* 2009 n° 31, p. 180.

MARTOR (B.)

- « L'harmonisation du droit en Afrique : une expérience unique, une consécration pour l'OHADA et les autres organisations régionales », *Cahiers de Droit de l'Entreprise*, n° 1, janvier 2010, dossier 1.

MATIP (N.)

- « La révision du droit des brevets de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Lex Electronica*, vol. 13, n° 18, 2008.

MAZEAUD (H.)

- « L'absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », in *DH* 1935, chron. p. 5.

MEKKI (M.)

- « Le discours du contrat : quand dire, ce n'est pas toujours faire », *RDC*, 2006, p. 2
- « Le nouvel essor du concept de clause contractuelle », *RDC* 2006, pp. 1051- 1067

MELEDO-BRIAND (D.)

- « Droit de la concurrence, droit constitutionnel substantiel de l'union européenne », *RTD Com*, avril-juin 2004, p. 205.

MENDOZA-CAMINADE (A.)

- « Vers une libéralisation du commerce des logiciels en Europe ? », *D.* 2012, p. 2142.

MEYER (E.)

- « La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO », in *Mélanges en l'honneur de Cerexhe*, Larcier 1997, p. 288.

MEYER (J.-P.)

- « Les IDE en trompe-l'œil », in *Jeune Afrique*, n° 2688, du 08 juillet 2012.

MEYO - M'EMANE (G.)

- « L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : un exemple original de coopération multinationale en matière de propriété industrielle », in *Mélanges offerts à P. Mathély*, p. 257.

MFUKA (C.)

- « Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques – Le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida », *RIDE*, 2002, p. 206 ;

MITCHELL (M.-C.)

- « La protection des réseaux de distribution sélective : quels outils face à quelle pratique ? », in Colloque IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une réconciliation*, Collection IRPI, n° 40, pp. 111-121.

MOKOKO (F. C.)

- « Le bail commercial dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général, *Bulletin OHADA*, n° 1, août-sept. 2000, p. 8.

MONTEIRO (J.)

- « Droit de marque et publicité comparative : un équilibre difficile à trouver », in *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Litec, 2010, p. 377.

MOREAU (B.)

- « L'intérêt de l'arbitrage pour les litiges de droit de propriété intellectuelle », in Colloque de l'IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Collection IRPI, Litec, n° 12, 1994, p. 9.

MORIN (E.)

- « L'éthique de la complexité » in J. BINDÉ, *Entretiens du 21^e siècle. Où vont les valeurs ?*, Éditions Unesco-Albin Michel, p. 96.

MOUSSERON (J.-M.) & BONET (G.)

- « Donner et retenir ne vaut, étude sur les problèmes actuels de la distribution sélective des produits de luxe », *Cahier de droit de l'entreprise*, 1989, n° 2, JCP E, p. 12-23

MOUSSERON (J.-M.) & VIVANT (M.)

- « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le terrain occupé par le droit », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 1982, p.1

MOUSSERON (J.-M.)

- « Épuisement et règles françaises », in Colloque de Nice, *Épuisement du droit du breveté*, Litec, 1971, p. 67.
- « L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention », *Mélanges offerts à Henry Cabrillac*, 1968, p. 345.
- « La durée dans la formation du contrat », *Études offertes à Jauffret*, PUAM, 1974, p. 509.
- « Responsabilité civile et droits intellectuels », in *Mélanges en l'honneur de A. Chavanne*, 1990, p. 247-258
- « Valeurs, biens et droits », in *Mélanges en l'honneur de Breton- Derrida*, Dalloz, 1991, p. 277
- « Secret et contrat, de la fin de l'un à la fin de l'autre », *Mélanges J. Foyer. Auteur et législateur*, PUF, 1997, p. 257.

MOUSSERON (J.-M.), RAYNARD (J.) & REVET(T.)

- « De la propriété comme modèle », *Mélanges en l'honneur de Colomer*, Litec 1993, p. 281

MUENNICH (F.)

- « Les brevets pharmaceutiques et l'accès aux médicaments », *RIDE*, 2000/1 n° spécial, Brevets, innovations et produits pharmaceutiques, pp. 71-81.

MUIR WATT (H.)

- « La globalisation des marchés et de l'économie politique du droit international privé », *APD*, t. 47, 2003, pp. 243-262.

MUKA-TSHIBENDE (L. D.)

- « Harmonisation et simplification du droit francophone africain des affaires », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, Presses Universitaires Aix-Marseille, 2010, pp. 13-33.

NABET (N.)

- « Pour un agent de sûreté efficace en droit français », *D.* 2012, chr. p. 1901

N'GOMBE (L. Y.)

- « Une brève histoire de l'avenir de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, janvier 2012, p. 165-172
- « Les droits d'auteur dans les États membres de l'OAPI, une harmonisation inachevée », *Bulletin du droit d'auteur*, janv- mars 2005, p. 9
- « À propos de la supranationalité de la législation de l'OAPI sur le droit d'auteur », *Revue de propriété intellectuelle*, n° 176, oct. 2005, p. 9.
- « Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les États membres de l'OHADA et de l'OAPI », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, Vol. I, PUAM, pp. 385-395.

NGOH (M.-A.)

- « Quel avenir pour les labels au regard de la libre circulation des marchandises ? », *Droit rural*, n° 356, oct. 2007, étude n° 34

NGOUMTSA ANOU (G.)

- « Actes uniformes et conflits de lois », P.- G. POUGOUÉ (sous dir.), *Encyclopédie OHADA*, 2012, pp. 175-225.

NIKIEMA (K.)

- L'OAPI entre droits nationaux et droits supranationaux, Mémoire de DEA, Montpellier, 2000.

NJEUFACK TEMGWA (R.)

- « Regards sur la protection juridique du consommateur africain : lecture comparée », in *Penant* n° 868, juil. — sept. 2009, pp. 293-311

NORDMANN-ZIMMERMANN (U.)

- « Importations parallèles et droit des marques », in *Colloque de Lausanne, Les importations parallèles*, Droz, Genève, 1996, p. 11.

NUSS (P.)

- « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 363

OLSZAC (N.)

- « L'appellation d'origine, un bien suprême », in *Etudes offertes au doyen P. Simler*, Litec, 2006, p. 777

OMPI,

- « Le Rwanda et le Canada, premiers à utiliser l'exception pour les considérations de santé publique de l'Accord sur les ADPIC », *Actualité en bref*, n° 6, 2007, nov. 2007, disponible sur http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2007/06/article_0010html
- *Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires* adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle à la trente quatrième série des réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, 20 au 29 septembre 1999, Publication OMPI, 833 (F)

OPPETIT (B.)

- « Droit du commerce international et valeurs non marchandes », in *Études de droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Bâle, Editions Helbing et Lichtenhahn, 1993, p. 309

OSSAH EBOTO (C.)

- « Faillite du développement en Afrique noire », in *Patrimoine*, n° 0015, juin 2001, p. 15.

OSTERTAG (Fr.)

- « Du régime international de la propriété industrielle », *Propriété industrielle*, 1942, p. 112.
- « Territorialité ou universalité dans le domaine des droits sur les marques », *Annales de la Propriété industrielle littéraire et artistique*, Janv, Fév, mars, 1937, p. 6.

OVERWALLE (van G.)

- « L'intérêt général, le domaine public, les commons et le droit des brevets d'invention », in M. BUYDENS et S. DUSOLLIER, *L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, Bruylant, 2009, pp. 149-173

PASSA (J.)

- « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de Justice : Portée ? Utilité ? », in *Cahiers du droit des entreprises*, I/2012, pp. 47-53.
- « Entre droit des brevets et droit de la santé publique : tentatives judiciaires pour faire interdire des médicaments génériques », *Propr. Int.*, n° 18, janv. 2006, pp. 45-49 ;
- « Les importations parallèles de médicaments et propriété intellectuelle », *Gaz. Pal.*, 9 déc. 2006, p. 15

- « Droit commun des marques et protection du consommateur », in *Mélanges en l'honneur de J. Calais-Auloy*, p. 781.
- « Le brevet d'invention face aux règles de la libre concurrence et de libre circulation des marchandises », *Droit et Patrimoine*, n° 86, oct. 2000, p. 73-81
- « Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque », *Propriété industrielle*, fev. 2006, p. 8.

PERCEROU (R.)

- « Les droits de propriété intellectuelle et la gestion de l'innovation dans l'entreprise », in *Mélanges en l'honneur de J. J. BURST*, Litec, 1997, p. 144

PEROT-MOREL (M.-A.)

- « La protection internationale des marques notoires », *JDI*, 1980, p. 279
- « La dégénérescence de la marque par excès de notoriété », *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, p. 49
- « Notoriété et renommée : unité ou dualité de concepts des marques », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 463
- « L'extension de la protection des marques notoires », *RTD Com.* 1966, p. 9.

PIATTI (M.-C.)

- « L'appellation d'origine. Essai de qualification », *RTD Com* 1999, p. 555 ;

PICOD (Y.), AUGET (Y.), DORANDEU (N.)

- « Concurrence déloyale », *Rep. Com. Dalloz*, oct. 2010, n° 17.

PIGASSOU (P.)

- « Les restrictions de concurrence », *D.* 1982, Chr. XIX, p. 122

PIROVANO (A.)

- « Justice étatique, support sur l'activité économique. Un exemple : la régulation de l'ordre concurrentiel », *Justices* n° 1, janv-juin 1995, p. 15.
- « Progrès économique ou progrès social (ou les contradictions du droit de la concurrence) », *D.*, 1980, Chr., p. 147
- « La fonction sociale des droits : réflexion sur le destin des théories de Josserand », *D.*, 1972, Chr., p. 67

PLAISANT (R.)

- « Le droit à la critique », *Mélanges en l'honneur d'Albert Chavanne*, Litec, p. 275.

PLAISANT (R.)

- « La protection internationale de la propriété industrielle », *Cours de l'Académie Internationale de La Haye*, 1932, 1. t. 39, p. 151-152.

POILLOT-PERUZZETO (S.)

- « Réflexion sur le concept de recherche », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec 1997, p. 517.

POINTET (J.)

- « L'influence sur le développement économique d'une législation appropriée en matière de brevets », in *RIPIA*, oct. 1966, p. 146-151.

POLLAUD –DULIAN (F.)

- « L'emploi des marques d'autrui dans un système de référencement commercial sur internet », *Propr. Int.*, juil. 2010, n° 34, p. 823-832
- « Droit moral et droit de la personnalité », *JCP G*, 1994, I, 3780
- « Images des biens : du droit exclusif au trouble anormal », *D.* 2012, pp. 2218-2222.

POUGOUE (P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.)

- *Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique*, Presse universitaire d'Afrique, 1998.

PREVET (F.)

- « Les brevets d'invention pour les procédés de préparations pharmaceutiques », in *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, p. 149.

PRISO-ESSAWE (S. J.)

- « L'émergence d'un droit communautaire africain de la concurrence : "double variation sur une partition européenne" », *Revue Internationale de droit comparé*, Vol. 56, n° 2, 2004, p. 329 sq.

RAVILLARD (P.)

- « La décision du 30 août 2003 sur l'accès aux médicaments : une étape historique dans le processus des négociations de l'OMC », *Propriété intellectuelle*, janvier 2004, n° 10, p. 524.

RAYNARD (J.)

- « La propriété intellectuelle entre brevet et droit d'auteur ou les quatre points cardinaux de la propriété intellectuelle », *Propriété industrielle*, n° 1, janv. 2013, dossier 2
- « Propriétés incorporelles, un pluriel bien singulier », *Mélanges en l'honneur de J.-J. BURST*, Litec, 1997, p. 532.
- « L'apport en société des droits de propriété industrielle », *Mélanges en l'honneur d'Albert Chavanne*, Litec, 1990, p. 287.

REBOUL (Y)

- « L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009. L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ! », *Légicom*, n°44, 2010, 1-15.
- « Les antériorités s'opposant au choix d'une marque », Colloque CUERPI, *Droit des marques : ce qui va changer*, p. 47
- « L'usage de la marque d'autrui — Parodie, critique, boycott », in *Les clairs-obscurs de la propriété intellectuelle, Actes du Colloque du CUERPI du 6 décembre 2001*, Paris, Transactive, 2004, p. 88
- « L'usage non contrefaisant de la marque d'autrui », in *Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder*, p. 515
- « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 », *Écrits en hommage à Jean Foyer*, PUF, p.277-289.
- « Le droit de marque à l'aube du troisième millénaire », *JCP, G*, 2000, I, 196, p. 21.

- « Dessins ou modèles et marques : à la recherche de la coexistence entre deux droits de propriété industrielle », *Mélanges en l'honneur de G. Bonet*, Collection IRPI, n° 36, 2010

REBOUL (Y.) & BASIRE (Y.)

- « Licence de brevets, formation du contrat, conclusion du contrat » : *J.-Cl. Brevets*, fasc. 4740, n° 28, févr. 2009.

RECHT (P.)

- « Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété », in *D. A.*, 1969

REINHARD (Y.)

- Les limites de l'autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets d'invention, *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 561

REMICHE (B.) et DESTERBECQ (H.)

- « Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l'enjeu ? », *RIDE*, 1996, p. 51.

REMICHE (B.)

- « Conclusion », Brevets pharmaceutiques entre intérêts publics et intérêts privés : un équilibre impossible ? », *RIDE* 2000/1, p. 197
- « L'ordre concurrentiel et l'accord ADPIC », in *Mélanges en l'honneur de A. Pirovano*, éd. Frison-Roche, 2004, pp. 314-321.
- « Le brevet pharmaceutique, entre les intérêts privés et publics : un équilibre impossible ? », *RIDE*, 2000, n° 1, p. 204
- « Propriété intellectuelle : intérêts d'entreprises et intérêt général », *Mélanges en l'honneur de Claude CHAMPAUD : Le droit de l'entreprise dans ses relations externes à la fin du 20^e siècle*, Dalloz, Paris, 1997, pp. 525 ss.
- « Révolution technologique, mondialisation et droit des brevets », *RIDE*, I, 2002, pp. 83-124.
- « Mondialisation et brevet », in M. VIVANT, *Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?*, Dalloz, 2004, pp. 120-137.

RIBADEAU-DUMAS (D.)

- « Les entreprises du luxe – une approche stratégique », in *Le Luxe : enjeux et acteurs*, *Bulletin du CNI*, n° spécial, 3^e édition, 1991.

ROUBIER (P.)

- « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ* 1938, p. 280
- « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », *RTD Com* 1952, p. 541- 591.
- « Unité et synthèse des droits de propriété industrielle », in *Mélanges en l'honneur de M. Plaisant*, 1960, p. 163.

ROUDARD (I.)

- « Compatibilité du règlement d'exemption par catégorie des licences de brevet et du principe de l'épuisement des droits », *JCP E II* 1989 15442

ROUYRRE (P.)

- « Les sanctions du défaut d'obligation des inventions brevetées. II. Les licences obligatoires », in *Vers une érosion des brevets d'invention ? Nairobi 1981*, op. cit., pp. 33-49.

SABATIER (M.)

- « Mesures autoritaires sur les brevets d'invention », in *J.-Cl Brevets*, fasc. 4780 (11janv. 2008).

SAINT-MARTIN (A.)

- « Les spécificités de l'action en contrefaçon au regard du droit commun », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, pp. 57-77.

SANOU (T. M.)

- « L'Agenda de l'OMPI pour le développement. Vers une réforme de la propriété intellectuelle ? », *RIDE*, 2009, pp. 175-209

SANTOS (P.) & JOHNSON-ANSAH (A.)

- « La disponibilité de la marque cédée », Commentaire de l'arrêt de la Cour Suprême du Togo, 21 juillet 2011, *RTJS*, n° 1.

SCHAEFER (E.)

- « L'abus dans le droit de la concurrence (contribution à la théorie de l'abus de droit) », *Gaz. Pal. 1981*, 2, *Doctr.*, op.cit., p. 401.

SCHATZ (U.)

- « L'épuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon », *RTDE*, 1974, p. 452.
- « L'établissement du Marché commun et le problème des brevets parallèles », *RTDE*, p. 516.

SCHERER (F. M.)

- « Pricing, Profits and Technological Progress in the Pharmaceutical Industry », *Journal of Economic Perspectives*, 1993, n° 3, pp. 107 -115.
- « Le système de brevets et l'innovation dans le domaine pharmaceutique », *RIDE*, 2000/1

SCHMIDT SZALEWSKI (J.)

- « Conclusions » in *Les défis du droit des marques au XXIe siècle. Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves REBOUL*, coll. CEIPI, LITEC, n° 56, 2010, p. 195
- « Exercice des droits de propriété intellectuelle en tant qu'abus de position dominante », in *Mélanges G. Bonet*, 2010, pp. 501-511.
- « L'internet ou l'illusion libertaire », in *Études offertes au doyen P. Simler*, Litec, 2006, p. 803
- « L'avenir international de la propriété intellectuelle », in *Mélanges en l'honneur de J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 590.
- « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », *Écrits en hommage à J. FOYER, auteur et législateur*, PUF, 1997, pp. 291-305.

- « La distinction entre l'action en contrefaçon et la concurrence déloyale », *RTD Com.* 1994, p. 455-471

SCORDAMAGLIA (V.)

- « Fonction du droit de marque : épuisement, transit », in *Propri. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, Fonction des droits de propriété intellectuelle, n° 6, p. 26.

SEELIG (G. W.)

- « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle : origine et avenir de l'épuisement », *RIPIA*, 2000, III, p. 31.

SFEZ (G.)

- « Le don, l'argent et la philosophie », in *Esprit*, Février 2002, pp. 121-134

SIGNORE (F.) & DUVIVIER (A.),

- « L'épuisement du droit de brevet par les accords de non-opposition », *Propri. Intellect.*, avril 2010, n° 35, p. 704.

SIMLER (P.)

- « La propriété reste fondamentalement l'exclusion de l'autre », in *Qu'est-ce que la propriété ? Qu'en est-il de la propriété ? L'appropriation en débat*, Toulouse, 27 et 28 octobre 2005, *Droit et Ville*, n° 61/2006, p. 358

SINGER (R.)

- « L'épuisement du droit du breveté et les règles allemandes », in Colloque de Nice, *Épuisement du droit du breveté*, Litec, 1971, p. 17

SMIERS (J.)

- « La propriété intellectuelle, c'est le vol. Plaidoyer pour une abolition des droits d'auteur », in *Le Monde Diplomatique*, septembre 2001, p. 3.

STERN (R. H.)

- « Restrictions verticales imposées en matière de brevets aux États-Unis d'Amérique: épuisement des droits par suite d'une vente autorisée – la situation après l'affaire GTE Sylvania », in *La propriété industrielle*, septembre 1985, pp. 314 — 334

STRICKER (Y.)

- « De l'interprétation ou de l'actualité de la pensée de Demolombe », in *Mélanges en l'honneur de Georges Wiederkehr*, Dalloz, 2009, p. 809.

TAFFOREAU (P.)

- « La possession et propriété intellectuelle », in BRUGUIERE (J.-M.), MALLET-POUJOL (N.) & ROBIN (A.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, PUAM, 2007, p. 25-37.
- « Conditions de l'épuisement du droit de marque en cas de commercialisation par un licencié », note de Cass. Com., 13 juillet 2010, n° 9-14668, Sté Thierry Mugler.

TANKOANO (A.)

- « Les importations parallèles et les licences volontaires dans le nouveau droit des brevets des États membres de l'OAPI », in R. M. ORTIZ et alii (sous la dir.), *Commerce, propriété intellectuelle et développement durable vus d'Afrique*, ICTSD, Solagral, Tiers-monde, 2002, pp. 115-123
- « L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) », Nouvelle imprimerie du Niger, I/1994
- « La protection des obtentions végétales dans les États membres de l'OAPI », *RIDE*, 2003, pp. 103-133.

TARDIEU GUIGUES (E.)

- « Droit de marque et contrat de licence. Un élargissement du pouvoir des titulaires de marque de luxe à l'égard de leurs licenciés », in *Propriété intellectuelle*, juillet 2009, 251-259

TERRÉ (F.) & OUTIN –ADAM (A.)

- « Codifier est un art difficile, (à propos d'un code de commerce) », *D.* 1994, p. 9

TERRÉ (F.),

- « Légiférer, les trois unités », in *Écrits en hommage à J. Foyer. Auteur et législateur*, PUF, 1997, p. 171
- « La doctrine de la doctrine », *Études offertes au doyen Philippe SIMLER*, Dalloz, Litec, 2006, pp. 59-74
- « Évolutions du droit de propriété depuis le Code civil », *Droits*, 1985, p. 42.

THALLER (E.)

- « Rapport préliminaire sur la question de la révision du code civil », in *Bulletin de la Société d'études législatives*, 1904, p. 497.

TIROLE (J.)

- « Quelles finalités pour les propriétés intellectuelles ? », *Economie de la propriété intellectuelle*, *Petites Affiches*, n° 205, 13 octobre 2004

TOE (J.-Y.)

- « Quel ordre juridique dans les États de l'Afrique de l'Ouest ? », *Actes du séminaire sous régional de sensibilisation sur le droit communautaire UEMOA*, p. 105

Travaux de l'AIPPI, Barcelone 1990

- « Protection des marques notoires non enregistrées et protection des marques de haute renommée », *Ann. Propr. Ind.*, 1990, n°161, p. 373.

TREFIGNY (P.)

- « Cantonner la PI ! Pour des raisons d'éthique, de pratique, d'opportunité... ? Un point de vue plutôt marqué », in *La propriété intellectuelle à la croisée des chemins, Actes du colloque du CUERPI*, Grenoble, novembre 2005, pp. 70ss.

TREFIGNY-GOY (P.)

- « Une motivation étonnante de la territorialité », in *Propr. Ind.*, n° 3, mars 2012, comm. 23.
- « L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque », in *Propr. Ind.*, 2010, n° 10, Dossier, n° 5.

TREPPOZ (E.)

- « La lex loci protectionis et l'article 8 du Règlement de Rome II », *D.* 2009, 1643.
- « La détermination du propriétaire du support d'une œuvre », *CCE* 2006, étude 17.

TSAKADI (A. A.)

- « De la compétence exclusive de l'Union en droit de la concurrence dans l'espace UEMOA », in *Recueil d'études sur l'OHADA et l'UEMOA*, PUAM, 2010, pp. 585-612.

ULLRICH (H.)

- « Droit de la concurrence, propriété intellectuelle et accès à l'information technologique », in M. BUYDENS et S. DUSOLLIER, *L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, Bruylant, 2009, pp. 248-276
- « L'importance de la législation sur la propriété industrielle et d'autres mesures juridiques pour la promotion de l'innovation technique », *La propriété industrielle*, mars 1989, pp. 111-123
- « Libre circulation des marchandises et droit des marques », *RTDE*, 1975, pp. 393- 431.

VARNEROT (V.)

- « La transnationalisation du droit des brevets de médicaments, l'approche ADPIC moins à rebrousse-poil », in *JDI*, n° 1, 2010, pp. 75 — 104.

VAN BENTHEM (J.)

- « L'épuisement du droit du breveté et les règles hollandaises », in Colloque de Nice, *Épuisement du droit du breveté*, Litec, 1971, p. 35

VELASQUEZ (G.)

- « Hold-up sur les médicaments », in *Le Monde diplomatique*, juillet 2003

VERVILLE (S.)

- « Notion d'épuisement des droits, évolution et rôle actuel en commerce international », *Cahiers de Propriété Intellectuelle*, 2006, p. 551.

VIENNOIS (J.-P.)

- « Épuisement des effets du brevet et parasitisme », *Propriété industrielle*, n° 6, Juin 2005, comm. 52
- « La portée du droit communautaire de la concurrence et le mythe du champ d'application exclusif du droit national », *RTD Com.* 2002, p.1.

VILMART (C.)

- « L'épuisement des droits de propriété intellectuelle à la lumière des plus récentes décisions communautaires », *RIPIA*, 2000, pp. 46- 69.
- « Parfums de luxe et grands whiskies, les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles », *JCP* 1998, éd. E, 1821.

VIVANT (M.)

- « Quand la marque bouscule le droit de propriété intellectuelle », *Droits de la propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges BONET*, coll. IRPI, n° 36, 2010, p. 528.
- « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1839.
- « Economie et droit : une interrogation sur les lois : le point de vue du juriste », in *Petites Affiches*, 19 mai 2005, n° 99, p. 35.
- « L'irrésistible ascension de la propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de C. Mouly*, t. I, Litec, 1999, p. 441.
- « Savoir et avoir », in *APD*, t. 47, 2003, p. 333-353.
- « La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus de position dominante (À propos de l'arrêt Magill de la Cour de justice) », *JCP G* n° 47, 22, novembre 1995, I, 3883 ;
- « Interview donné au journal » *Le Monde*, 19 sept. 2000.
- « L'ordre public », in *Ecrits en hommage à Foyer, auteur et législateur*, PUF, 1997, p. 307-325
- « Pour une épure des droits de propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur d'Anré Françon*, Dalloz, 1995, p. 415.

WARUFSEL (B.)

- « La complexité juridictionnelle des litiges de propriété industrielle en Europe », *Colloque Propriété industrielle : Vers une harmonisation des jurisprudences européenne et françaises*, organisé à Lille le 29 mai 2009, par le LERADP, RLDA, 2009, n° 41, p. 77.

ZENATI (F.)

- « L'immatériel et les choses », *APD, L'immatériel et le droit*, p. 88
- « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ* 1993, p. 305.

INDEX ALPHABÉTIQUE

(Les numéros renvoient aux paragraphes)

A

Abus

- de droit 51, 376, 377, 378, 379, 383
- de position dominante 337, 340, 375, 376, 377, 378, 379, 411, 412, 425

Abusus

- *V.* Attributs droit de propriété

Accord

- ADPIC 1, 401, 405
- Bangui 8, 12, 172 s, 170, 228, 240, 274 s, 384, 572
- Libreville, 7, 8, 9, 199
- Non-opposition, 84, 103, 104, 105, 106

Action en contrefaçon

- *V.* Contrefaçon

Affectio societatis, 93

Afrique du Sud 444, 480, 482, 542

Apport en société

- jouissance, 94
- propriété, 93

Attributs

- *V.* droit de propriété

B

Brevet

- Africain, 32, 212, 213, 218, 226, 230, 235, 239, 242, 267, 268, 270, 271, 278, 283, 288, 294, 297, 298, 302, 304, 365, 369, 527
- Cession, 85, 86, 87
- Communautaire, 126, 199, 271, 296
- Déchéance, 383, 389
- défaut d'exploitation 383, 385, 389, 395, 418, 534
- fonction essentielle, 257, 262, 263, 432
- européen, 463
- licence, 96, 97, 100
- licence d'office, 390, 392, 393, 394, 395, 398, 406, 407
- licence obligatoire, 110, 111, 312, 384, 388, 390, 394, 395, 398, 406, 407
- objet spécifique 257, 261
- obligation d'exploiter, 212, 213, 236, 244, 271, 275, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 407, 410, 534, 535, 536
- régional, 271, 297, 298, 330, 398

Brevetabilité, 401, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 466, 467, 471, 473, 474, 487, 531

BOLAR

- Exception BOLAR, 486, 527

C

CEMAC, 16, 232, 246, 299, 301, 329, 336, 340, 341, 362, 364, 367, 375, 427

Concurrence déloyale, 162, 163, 412, 449, 519, 544, 550, 551, 552

Conflit de lois

- Définition, 209
- Doctrine 210, 286

Consentement

- appréciation 77
- condition subjective 27, 62
- Implicite 76
- importance 67, 167, 168, 172, 219, 333, 566
- manifestation 79
- signification 64

Consommateur, 18, 129, 145, 152, 156, 158, 160, 162, 169, 264, 328, 348, 369, 370, 371, 413, 437, 438, 442, 509, 516, 520, 541

Contrefaçon

- Action civile, 548
- Action pénale, 549
- Importation 219, 290, 300, 509, 546

Convention-cadre OMS, 446, 533, 534, 535, 555

D

Déchéance

- *V.* brevet
- *V.* marque

Décision

- Du 30 août 2003 *V.* DOHA

Déclaration

- *V.* DOHA

Défaut d'exploitation

- *V.* brevet
- *V.* marque

Distinctivité

- *V.* marque

DOHA

- Déclaration de Doha 501, 517
- Décision du 30 août 2003, 402, 406, 407, 409, 533, 537, 554

Droit à la critique, 440, 441, 443

Droit de propriété

- Attributs
 - *Abusus* 38, 39, 48, 56, 117
 - *Fructus* 36, 37, 117
 - *Usus* 35, 117
- Caractères 41
- corporelle, 54, 120, 132, 134, 140, 142, 144, 279
- incorporelle 120, 134, 142, 279

Droit de suite, 13, 51, 56, 243, 273

E

Entente, 106, 337, 338, 355, 375, 425

Épuisement

- Automatique 22, 46, 52, 244, 310
- communautaire *V.* régional
- condition 21, 22
- consécration 8
- définition 10
- facultatif, 22, 51, 242, 515
- mondial *V.* épuisement international
- origine 9
- universel *V.* épuisement international

Épuisement international

- avantage 543 s
- conciliation des intérêts, 430, 516, 518
- inconvénients 512, 513, 514, 515, 516
- rejet, 18, 223, 231
- signification 223

Épuisement national

- signification, 219, 225, 229, 232, 233, 236, 240, 271
- incidences, 273, 283, 322, 323, 326, 327, 329, 330, 362, 363, 555

Épuisement régional

- signification, 222, 226, 232, 234, 235, 236, 239, 240, 244, 268, 270, 271, 283, 288, 294
- incidences, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 314, 315, 316

Expérimentation, 491, 492

F

Fonction

- de garantie d'identité d'origine, 114, 145, 153, 154, 166, 362, 368, 370, 412, 539, 540, 558
- de garantie de qualité, 169, 172, 413
- d'exclusivité, 154, 156, 157, 158, 159, 254, 256, 292
- d'identification, 145, 152, 154, 231
- essentielle *V.* marque
- essentielle *V.* brevet
- sociale, 394, 421, 431, 432, 434, 435, 436, 440, 450, 451, 454, 517, 518

Finalité sociale *V.* Fonction sociale

Fructus *V.* droit de propriété

I

Importations parallèles

- admission automatique, 299
- illicéité, 319, 323, 324
- Limitation 294
- Parallèles *V.* épuisement international

Indication de provenance, 320

Internationalisation, 275

Internet, 510, 512

L

Liberté d'expression

- *V.* droit à la critique

Licence

- Contractuelle 53
- d'office *V.* brevet
- non volontaire *V.* brevet (licence d'office et licence obligatoire)

M

Marque

- cession, 97
- déchéance, 417, 418, 419
- défaut d'exploitation 419, 420
- distinctivité, 412, 413, 416, 419
- fonction essentielle, 165, 371, 437, 438
- objet spécifique 258
- Origine commune (éviction de la théorie) 321, 368, 369, 370, 371

Marque notoire, 128, 129, 130, 131

Médicament

- *V.* Produits pharmaceutiques

Monopole

- de commercialisation, 13, 21, 22, 24, 35, 40, 58, 64, 118, 135, 155, 173, 219, 330, 566
- d'importation, 236, 275, 305, 313, 379, 514, 515
- d'exploitation *V.* monopole de commercialisation

Motifs légitimes, 54, 113, 144, 146, 162, 171

O

OHADA, 342, 343, 344

P

Possession, 122, 123, 124, 125, 128

Possession personnelle antérieure 132, 134, 141

Pandémie, 15, 18, 281, 431, 480, 526, 545, 547, 564

Pratique concurrentielle

- *V.* Abus de position dominante
- *V.* Entente

Préparation magistrale 493

Principe de spécialité, 158, 412, 414, 415, 416, 418, 441

Principe de territorialité

- Déclin 511
- Définition 174, 178, 182
- Indépendance 184
- Signification 200
- Validité nationale 190, 230

Principe (théorie) de l'universalité, 187, 231, 318, 321, 549

Produits pharmaceutiques 15, 401, 455, 466, 468, 474, 510, 517, 522, 528, 531

Propriété

- *V.* droit de propriété

R

Recherche scientifique, 547

Reconditionnement, 158, 159, 447-453

Risque de confusion, 156, 157, 159, 412, 448, 540, 541

S

Santé publique

- *V.* Licence d'office (brevet)

T

Tabagisme, 445

Territorialité

- *V.* principe de territorialité

Transfert de technologie, 386, 387, 516, 525, 538, 554

Transit, 372

U

UEMOA, 16, 232, 299, 301, 329, 336, 337, 338, 339, 340, 364, 367, 375, 427

Universalité

- *V.* principe d'universalité

Universel

- *V.* épuisement

Usus

- *V.* attribut du droit de propriété

V

VIH/Sida

- *V.* Pandémie

Z

Zone de libre-échange, 301, 337, 356, 368, 425

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	2
SOMMAIRE	5
ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES	7
INTRODUCTION GÉNÉRALE	11
PREMIERE PARTIE : L'ÉPUISEMENT, UNE THÉORIE À L'ÉPREUVE DE LA CONSISTANCE DU MONOPOLE	34
TITRE I : LA PRÉSERVATION DU MONOPOLE DE COMMERCIALISATION	36
<i>CHAPITRE I : L'EXPRESSION DU MONOPOLE DE LA PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION</i>	37
Section I : La signification de la mise en circulation	38
Paragraphe I : La mise en circulation, symbole de la réservation économique	40
I. La mise en circulation, une attestation du droit de propriété	40
A. <i>L'usus</i>	42
B. <i>Le fructus</i>	44
C. <i>L'abusus</i>	45
II. La mise en circulation, une traduction de la finalité économique du droit de propriété industrielle	47
A. <i>La prévalence du critère économique</i>	48
B. <i>La limitation du monopole de mise en circulation</i>	49
Paragraphe II : La mise en circulation, facteur de l'épuisement des droits	51
I. Des droits de premier usage	51
II. La consomptibilité, corollaire de la mise en circulation	53
A. <i>L'échec de l'assimilation de l'épuisement à la servitude</i>	53
B. <i>L'admission de la consomptibilité du droit de commercialisation</i>	55
Section II : Le rôle déterminant du consentement	61
Paragraphe I : L'appréhension du consentement dans la théorie de l'épuisement	62
I. La signification de l'exigence du consentement	63
A. <i>Un consentement direct</i>	63
B. <i>Un consentement indirect</i>	64
II. L'appréciation du consentement	65
A. <i>Un consentement réel</i>	66
B. <i>L'inefficience d'un consentement implicite</i>	67
Paragraphe II : La manifestation du consentement	69
I. Les contrats générateurs de l'épuisement	69
A. <i>La vente des produits</i>	70
B. <i>Les actes relatifs au titre : les contrats</i>	73
1. <i>La cession</i>	73
2. <i>L'apport en société</i>	76
3. <i>La licence volontaire</i>	78
4. <i>Les accords de non-opposition</i>	82
II. L'appréciation de l'inexistence du consentement	85
A. <i>Les licences obligatoires en droit de brevet</i>	86
B. <i>L'absence du consentement en droit des marques</i>	87
1. <i>Le cas des cessions de marques</i>	87
2. <i>Les cas n'entraînant pas la mise en circulation des produits</i>	88
<i>CONCLUSION DU CHAPITRE I</i>	90
<i>CHAPITRE II : LA MANIFESTATION DU CARACTÈRE ABSOLU DE LA MISE EN CIRCULATION</i>	91

Section I : La disqualification de la propriété des tiers sur l'incorporel.....	92
Paragraphe I : La place mitigée de la possession en matière de propriété industrielle.....	93
I. Une inconnue faiblement acceptée.....	94
A. <i>La possession personnelle antérieure, étrangère au droit exclusif</i>	94
B. <i>Le cas des marques notoires : une figure d'exception</i>	97
II. La possession, une inconnue niée dans la théorie de l'épuisement.....	102
A. <i>La différenciation de la propriété corporelle de la propriété incorporelle</i>	103
B. Un facteur déterminant dans l'épuisement des droits	106
Paragraphe II : La fragilité du droit de propriété de l'acquéreur.....	108
I. Une préservation de l'accès au produit.....	108
II. L'acquéreur, propriétaire du « seul » produit corporel.....	109
Section II : La renaissance du droit de propriété des titulaires de la marque.....	112
Paragraphe I : La survie du droit exclusif de la marque au changement.....	113
I. Le changement intervenu après la commercialisation du produit marqué.....	113
A. <i>Les actes entraînant un changement des produits</i>	115
1. L'apposition de la marque	115
2. La suppression ou la modification de la marque	116
B. <i>Les auteurs du changement</i>	116
1. Le changement opéré par des particuliers	117
2. Le changement opéré par des professionnels ou commerçants	118
II. L'atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine.....	119
A. <i>Une atteinte à l'exclusivité de la marque</i>	120
B. <i>La présomption du risque de confusion</i>	122
Paragraphe II : La renaissance du droit exclusif des marques suite à la violation d'une clause contractuelle en droit européen.....	127
I. La violation des clauses contractuelles.....	128
A. <i>Des hésitations sur la portée des contrats de licence</i>	129
B. <i>L'extension de la portée de la distribution sélective</i>	130
II. La fonction de réputation et de qualité.....	132
A. <i>Le consentement : garantie de la protection contractuelle</i>	134
B. <i>La préservation de la qualité par les conditions de vente</i>	135
CONCLUSION DU CHAPITRE II.....	138
CONCLUSION DU TITRE I.....	139
TITRE II : L'ORIGINALITE DE LA PRÉSERVATION DU MONOPOLE TERRITORIAL.....	140
CHAPITRE I : LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DANS L'ESPACE OAPI..	143
Section I : La conception affirmée : le caractère national des titres dans la législation de l'OAPI.....	144
Paragraphe I : La primauté du caractère national des titres de l'OAPI.....	146
I. Le respect du principe de l'indépendance des titres.....	147
II. L'affirmation de la validité nationale des titres.....	152
Paragraphe II : L'indifférence du caractère transnational de l'Accord OAPI sur l'indépendance des titres.....	154
Section II : Une réalité nuancée : la supranationalité des titres.....	156
Paragraphe I : Le flou engendré par l'article 18 de l'Accord de Bangui révisé.....	157
I. Les raisons de la controverse.....	157
A. Les hésitations sur la portée de l'article 18	157
B. La contradiction avec le règlement d'application	159
II. Les éléments de solution.....	162
A. Une question de coopération judiciaire	162
B. Une portée limitée du conflit des lois	165
Paragraphe II : L'épreuve de la supranationalité des droits de propriété industrielle.....	168
I. La question de la supranationalité du brevet OAPI.....	168
II. La jurisprudence relative à la marque.....	170
CONCLUSION DU CHAPITRE I.....	175

<i>CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ DE LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS DANS L'OAPI</i>	176
Section I : L'originalité de l'emprise du principe de territorialité sur la théorie de l'épuisement dans l'OAPI	177
Paragraphe I : La pluralité des modes d'épuisement.....	178
I. Le rejet du mode délié de l'emprise de la territorialité	178
II. Le choix des modes dépendant du principe de territorialité.....	179
A. <i>L'épuisement national</i>	179
B. <i>L'épuisement régional</i>	180
Paragraphe II : La différenciation des modes d'épuisement dans l'OAPI.....	182
I. Le mode national de l'épuisement des droits sur la marque	182
A. <i>Le choix de l'épuisement national des droits sur la marque</i>	183
B. <i>La justification de l'épuisement national des droits sur la marque</i>	184
II. L'épuisement régional des droits du breveté	186
A. <i>Le mode régional d'épuisement des droits du breveté dans l'espace OAPI</i>	186
1. <i>Le rejet du paradigme de l'épuisement national du brevet</i>	187
2. <i>Les arguments en faveur de l'épuisement régional</i>	189
a) <i>Les arguments textuels</i>	189
b) <i>L'intention du législateur</i>	190
Section II : L'épuisement, un révélateur de l'étendue géographique des monopoles.....	195
Paragraphe I : L'épuisement au service de l'impératif communautaire en droit européen.....	196
I. L'impératif communautaire, une visée téléologique de l'épuisement.....	197
A. <i>L'incompatibilité du principe de territorialité avec les principes fondamentaux du Marché commun</i>	198
B. <i>La limitation de la fonction d'exclusivité des droits de propriété industrielle</i>	200
II. Les instruments de la visée téléologique	202
A. <i>L'objet spécifique</i>	202
B. <i>La fonction essentielle</i>	204
Paragraphe II : L'épuisement des droits, révélateur des limites des monopoles territoriaux dans l'OAPI.....	206
I. La révélation de l'étendue géographique de l'exploitation du brevet OAPI par l'épuisement.....	207
A. <i>Le caractère allochtone du brevet africain</i>	207
B. <i>La supranationalité du brevet africain au-delà d'une visée unificatrice</i>	208
II. La régression de la libre circulation des produits marqués dans l'OAPI	209
<i>CONCLUSION DU CHAPITRE II</i>	212
CONCLUSION DU TITRE II	213
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE	215
SECONDE PARTIE : L'ÉPUISEMENT, UNE THÉORIE À L'ÉPREUVE DU LIBRE COMMERCE DES PRODUITS PROTÉGÉS	217
TITRE I : L'AFFIRMATION D'UN ENCADREMENT RIGIDE DU LIBRE COMMERCE	220
<i>CHAPITRE I : LA RÉGULATION DES IMPORTATIONS PARALLÈLES</i>	222
Section I : Un libre commerce automatique des produits brevetés à l'échelle régionale	223
Paragraphe I : Un libre commerce favorisé par l'épuisement régional des droits du breveté.....	223
I. Une disqualification judiciaire du caractère nationaliste du brevet	223
II. Le paradigme de l'épuisement régional.....	226
Paragraphe II : Les incidences de l'épuisement régional	227
I. Une consécration de la licéité automatique des importations parallèles des produits brevetés entre les États de l'OAPI	227
A. <i>Une annihilation logique des principes de territorialité et de nationalité</i>	227
B. <i>Une admission automatique des importations parallèles dans l'OAPI</i>	229
II. Un élargissement du champ du libre commerce des produits brevetés	231
A. <i>La mise en relief de l'unité du territoire régional de l'épuisement</i>	231
1. <i>Extension du territoire de mise dans le commerce</i>	232
2. <i>L'impossibilité des retenues douanières diligentées par les brevetés</i>	233

B. Les incidences relatives aux produits brevetés	236
1. La disqualification de l'importation des produits en provenance d'un État tiers	236
2. L'indifférence de la situation géographique et matérielle quant à la fabrication des produits 237	
Section II : <i>Un libre commerce des produits marqués réduit à l'échelle nationale</i>	240
Paragraphe I : Le principe de l'épuisement national des marques	241
I. Le rejet du principe de l'arrêt MAJA	241
II. Une illicéité automatique des importations parallèles des produits marqués	244
Paragraphe II : Les incidences de l'épuisement national des droits sur la marque	245
I. L'érection des monopoles territoriaux	246
A. La circulation interne des droits sur la marque	246
B. Un cloisonnement naturel de l'espace régional	247
II. L'éviction de la libre circulation des produits découlant des contrats sur la marque	247
CONCLUSION DU CHAPITRE I	249
CHAPITRE II : L'IMPACT RELATIF DES ZONES DE LIBRE-ÉCHANGE SUR LE LIBRE COMMERCE DES PRODUITS PROTÉGÉS	250
Section I : L'existence effective de marchés régionaux de libre circulation au sein d'un univers juridique diversifié	251
Paragraphe I : Un univers juridique diversifié	251
I. Une diversification institutionnelle	252
A. Les institutions de libre-échange	252
1. L'UEMOA à travers le prisme de la concurrence	252
2. La CEMAC à travers le prisme de la concurrence	255
B. L'existence de l'OHADA	256
II. La rencontre entre la concurrence et la propriété industrielle	260
A. Une apparente opposition	261
B. La conciliation des deux corps de règles	262
1. L'interpénétration des catégories juridiques	263
2. Une rencontre encore attendue dans l'espace OAPI	264
a) La suppression du contrôle des contrats relatifs aux droits de propriété industrielle	265
b) L'hétérogénéité consacrée	267
Paragraphe II : L'extension légitime du mode d'épuisement des droits de marque à travers les zones de libre- échange	269
I. La prise en compte des impératifs communautaires	270
A. La licéité des importations parallèles des produits marqués entre les pays membres des deux zones de libre-échange	271
B. La nécessaire prise en compte de la fonction de garantie d'identité d'origine	274
II. La neutralité du transit dans l'épuisement du droit	276
Section II : L'influence limitée du droit de la concurrence sur l'épuisement en droit OAPI	279
Paragraphe I : Les interactions entre l'épuisement et les abus de domination	279
I. Les brevets et l'abus de domination : la transparence de l'épuisement	281
A. La place résiduelle de l'obligation d'exploiter	282
1. La dilution de l'obligation d'exploiter	282
2. La sanction par la licence obligatoire : une illusion	287
a. Le durcissement des conditions par l'Accord sur les ADPIC	288
b. Les licences obligatoires en droit OAPI : une mise en œuvre hypothétique	289
B. La difficile mise en application de la théorie de l'épuisement pour des raisons de santé publique 292	
1. La doctrine favorable à l'épuisement	293
2. Les obstacles de droit à l'extension de l'épuisement	294
a. Les obstacles de droit partiellement levés aux Cycles de DOHA	294
b. Les obstacles de l'Accord de Bangui révisé : la prévalence du consentement	298
II. Les marques et l'abus de domination : une relation contrastée	302
A. Une limitation « ab initio » de la marque	302

1. La fonction de distinctivité de la marque et la traçabilité des produits.....	303
2. Le principe de spécialité et l'exception de l'épuisement	304
B. <i>L'érosion de l'obligation d'exploiter</i>	306
Paragraphe II : Régulation de l'épuisement dans les zones de libre-échange : une approche restrictive.....	308
I. La mise en berne du défaut des conditions de légitimité des droits de propriété industrielle	309
II. L'obstacle de l'exigüité du marché régional.....	311
A. <i>La faible productivité</i>	311
B. <i>L'absence de facilitation du commerce</i>	312
CONCLUSION DU CHAPITRE II.....	314
CONCLUSION DU TITRE I	315
TITRE II : UN ENCADREMENT CONTESTÉ DANS LE DIFFICILE ARBITRAGE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE	316
CHAPITRE I : L'ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DANS LE CONFLIT DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE	318
Section I : Les finalités sociales des droits de propriété industrielle, source de conflit.....	319
Paragraphe I : Les finalités sociales « émoussées » des marques.....	319
I. Les marques, prééminence d'un instrument de concurrence	320
II. Les marques, l'ambivalence d'un instrument de protection des consommateurs.....	321
A. <i>Des intérêts communs aux titulaires et aux consommateurs</i>	322
B. <i>Des intérêts opposés</i>	323
1. <i>La liberté d'expression et le droit à la critique</i>	324
2. <i>L'interdiction de publicité pour cause de santé publique</i>	326
3. <i>Le monopole de reconditionnement et l'épuisement en droit européen</i>	328
Paragraphe II : Les finalités sociales « aggravées » des brevets d'invention	332
I. La finalité sociale ébranlée	333
A. <i>La disparition du principe directeur de la santé publique en matière de brevetabilité de médicament</i>	334
1. <i>En Europe</i>	335
a) <i>Une longue période de réticence</i>	335
b) <i>La brevetabilité acceptée des médicaments</i>	336
2. <i>Dans l'Accord sur les ADPIC</i>	337
3. <i>En Afrique : une allégeance inopportune</i>	338
B. <i>L'évaluation du paradigme de la brevetabilité des médicaments</i>	341
1. <i>Le brevet, un outil de protection de la santé publique</i>	341
2. <i>Les effets négatifs de la protection des médicaments par le brevet</i>	343
a) <i>Le surenchérissement du prix des médicaments</i>	343
b) <i>Le délaissement des maladies « tropicales »</i>	344
II. <i>La finalité imparfaitement restaurée par des actes exclus du monopole</i>	345
A. <i>L'expérimentation et la préparation magistrale</i>	346
B. <i>L'exception BOLAR</i>	348
Section II : L'épuisement international en question.....	349
Paragraphe I : Les contours de l'épuisement international.....	349
I. Les arguments en faveur de l'épuisement international.....	350
A. <i>Les arguments juridiques</i>	350
1. <i>La portée de l'article 6 de l'Accord sur les ADPIC</i>	350
2. <i>Une objectivation de la mise dans le commerce</i>	351
3. <i>La timide régression du principe de territorialité</i>	353
a) <i>L'apparent déclin de la territorialité</i>	353
b) <i>L'influence de l'internet</i>	355
B. <i>Les arguments économiques, une primauté du libre commerce au niveau mondial</i>	357
II. Les pays ayant consacré l'épuisement international des droits.....	358
Paragraphe II : Les conséquences de l'épuisement international des droits de propriété industrielle	361
I. Une libéralisation mondiale du commerce parallèle	361

II.	Une altération de la protection des droits de propriété industrielle.....	363
A.	<i>Au niveau des titulaires</i>	363
B.	<i>Au niveau de l'OAPI</i>	364
1.	Affaiblissement du titre	366
2.	Diminution du dépôt des brevets ou des marques	367
3.	Diminution du transfert de technologie	368
	CONCLUSION DU CHAPITRE I	370
	CHAPITRE II : L'ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DANS LA CONCILIATION DES INTÉRÊTS	
	CONTRADICTOIRES	371
	Section I : Le caractère fluctuant de l'épuisement international dans la régulation de la circulation des produits protégés.....	372
	Paragraphe I : L'épuisement international du brevet OAPI : une efficacité douteuse.....	373
I.	Le rééquilibrage forcé : une logique binaire	374
A.	De fortes attentes	374
1.	Un impact important : le facteur de réimportation des médicaments en cas de licence obligatoire	374
2.	L'épuisement international, sanction « économique » de l'obligation d'exploitation	376
3.	L'épuisement international, facteur de « finalisation » du brevet africain	378
B.	Des résultats incertains	380
1.	Les facteurs politiques	380
2.	Une réponse à la dualisation du monde	381
II.	Le dépassement de la logique binaire	382
A.	La nécessité du débordement de la visée binaire	384
B.	L'impératif de la prise en compte des besoins des pays en développement	385
C.	L'impératif de la recherche scientifique	390
	Paragraphe II : L'épuisement international des droits sur la marque : une efficacité aléatoire	392
I.	Une rémanence de l'universalité de la marque.....	392
II.	Un impact relatif sur le commerce international dans l'espace OAPI	394
	Section II : Une protection limitée des intérêts des titulaires	396
	Paragraphe I : La contrefaçon	397
I.	Une mise en œuvre difficile de la contrefaçon par importation	397
II.	La sanction de la contrefaçon	398
A.	L'action civile	399
B.	L'action pénale	400
	Paragraphe II : La concurrence déloyale.....	401
I.	La souplesse de la concurrence déloyale	402
II.	L'efficacité relative de l'action en concurrence déloyale	403
	CONCLUSION DU CHAPITRE II	405
	CONCLUSION DU TITRE II	407
	CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE	409
	CONCLUSION GÉNÉRALE	411
	BIBLIOGRAPHIE	416
I.	<u>OUVRAGES GÉNÉRAUX, TRAITÉS ET MANUELS</u>	416
II.	<u>OUVRAGES SPÉCIAUX, THÈSES ET MONOGRAPHIES</u>	419
III.	<u>ARTICLES, CHRONIQUES ET AUTRES CONTRIBUTIONS</u>	428
	INDEX ALPHABÉTIQUE	4565
	TABLE DES MATIÈRES	46160
	RÉSUMÉ	4687

L'Université de Strasbourg n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

RÉSUMÉ

L'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a consacré la théorie de l'épuisement des droits depuis sa révision de 1999. Elle en a posé les conditions légales. On découvre que ses conditions, qui sont une limitation du droit exclusif de commercialisation des titulaires, n'en préservent pas moins la quintessence. À travers une mise en circulation limitée au territoire national pour la marque et au territoire régional pour le brevet, le législateur a fait partiellement échec au libre commerce des produits protégés. L'existence des zones de libre-échange peut néanmoins contribuer à élargir le domaine de l'épuisement qui deviendra alors communautaire dans l'UEMOA et la CEMAC. L'encadrement de l'épuisement des droits est rigide mais maîtrisé. Il est cohérent avec le principe de départ qui est la protection des droits de propriété industrielle. Aussi l'épuisement international est-il tout simplement rejeté, alors même qu'il aurait pu constituer un moyen de régulation de la libre circulation des produits protégés. Néanmoins, il faut relativiser ce rôle et se tourner vers une véritable quête de transfert de technologie qui est le seul moyen de transformer le sort de la propriété industrielle sur le continent africain.

Mots-clés : Épuisement – national – régional – international – Brevets – Marques — Commercialisation — Mise en circulation — Territorialité — Zone de libre-échange – Union européenne — CEMAC – UEMOA – ADPIC — – Intérêt général.

ABSTRACT

The African intellectual property Organization (AIPO) consecrated the theory of exhaustion right since the revision of 1999. It puts the legal conditions of the theory. It seems that these conditions, which are considered as a limitation of the monopolistic right of the industrial property owners, after all, protect this right and give consistency to it. Through the right of commercialization that is limited to the national territory for marks and to the regional territory for patents, the African legislator keeps the products from free-trade. Nevertheless, the existence of the free-trade areas like UEMOA and CEMAC could enlarge the domain of the trade of the merchandises. The theory of exhaustion is stringent, without a far-reaching influence. It is consistent with the principle of the protection of the intellectual property rights that is of paramount importance. The international exhaustion is rejected even though it can be a means of the regulation of the free trade of the marked or patented products. So, the impact of international exhaustion may be itself relativized. The African countries have to search the transfer of technology that appears as the one means which can transform the industrial property in Africa.

Exhaustion – national – regional – international – Patents – Marks — Commercialization – Territoriality – Free-trade areas – European Union — CEMAC – UEMOA - TRIPS – General interest.