

AUSCULTATION DE L'EXPLOITATION INTERNATIONALE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Par

Godefroid-Specter AFILI POKHO

*Chef de Travaux à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa et Avocat près la cour
d'Appel de Kinshasa/Matete*

RÉSUMÉ

L'internationalisation des échanges conduit à rechercher un élargissement territorial du domaine d'efficacité des droits de propriété industrielle. Les propriétés industrielles sont de monopoles d'exploitations. Elles regroupent les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels. On assimile aux propriétés industrielles le droit de propriété littéraire et artistique, les secrets de fabrique, le savoir-faire (know-how) et le droit de se prévaloir des récompenses officielles et médailles obtenues dans l'exercice du commerce. La propriété intellectuelle recouvre les inventions, les marques, les desseins et les modèles industriels et le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales, artistiques, photographiques et audiovisuelles.

Mots-clés : *Propriété industrielle, Propriété industrielle, commerce international, breveté, invention, droit d'auteur*

ABSTRACT

The internationalization of trade leads to the search for a territorial extension of the field of effectiveness of industrial property rights. Industrial properties are monopolies of exploitation. They include patents, trademarks, industrial designs and models. The right of literary and artistic property, trade secrets, know-how and the right to avail oneself of official awards and medals obtained in the course of business are considered industrial property. Intellectual property covers inventions, trademarks, industrial designs and models and copyright on literary, musical, artistic, photographic and audiovisual works.

Keywords: *Industrial property, Industrial property, international trade, patented, invention, copyright*

INTRODUCTION

Les techniques de réservations des informations, des signes distinctifs, des biens intellectuels d'une façon plus générale sont principalement des mécanismes de droits interne. Les mécanismes de protection sont en effet principalement territoriaux car c'est la loi nationale qui définit les conditions de l'appropriation d'un bien immatériel et le régime qui en découle. Or, l'objet du droit de propriété n'est pas par essence, enfermé dans un territoire

donné : « le bien immatériel est doté d'ubiquité (...) mais le droit qui le couvre est d'essence territoriale¹ ». Il en résulte que les problèmes internationaux en matière de technique de réservation internationale se posent essentiellement en termes de conflits de lois dans un premier temps et d'unification, voire d'harmonisation, dans un second temps². Les exigences du commerce international se concilient en effet très mal avec le rationalisme juridique qui prône classiquement le droit de la propriété intellectuelle.

L'accord ADPIC ou Trips a pour objectif de renforcer la protection de la propriété intellectuelle par l'obligation faite à ses membres de respecter un certain nombre des principes et des normes minimaux de protection. Il ne s'agit pas donc pas d'un mécanisme d'unification des règles matérielles en matière de propriété industrielle mais simplement d'un accord sur le principe de la protection de la propriété intellectuelle, via, notamment, le principe imposant un traitement égal de nationaux et des ressortissants des Etats membres de l'OMC, obligation qui constitue déjà le cœur de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883.

Les règles internationales permettant l'exploitation des droits industriels reposent, pour l'essentiel, sur des outils contractuels et répressifs. Les outils contractuels, contrats de cession, de licence d'un bien approprié comme un brevet ou une marque, ou à défaut contrat de communication de savoir-faire, accords de transferts de technologie notamment, constituent le cœur des contrats de production, envisagés par ailleurs. Les outils répressifs reposent sur l'efficacité d'actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

En effet, tout l'intérêt des mécanismes internationaux conventionnels repose précisément sur l'harmonisation des procédures et l'on doit reconnaître que, pour l'essentiel, l'échec doit être constaté, hormis pour quelques exemples d'harmonisation comme en matière de marque communautaire³. Son rôle est également de faire adopter de nouveaux traités (protection des inventions biotechnologiques par les brevets, lutte contre la concurrence déloyale⁴, guide sur les aspects du franchisage touchant à la propriété intellectuelle...).

¹ F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Montchrestien, 1999, n°96.

² S. LADAS, *La protection internationale de la propriété industrielle*, Paris, 1933 ; E. ULMER, *La propriété intellectuelle et le droit international privé*, Paris, Commission CEE, 1980 ; M. PLAISANT, *De la protection internationale de la propriété industrielle*, Paris, S.I., 357 ; M. VIVANT, *Juge et loi du brevet*, Paris, Litec, 1977 ; J. RAYNARD, *Droit d'auteur et conflit de lois*, J. FOYER, « L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, brevet, marques et droit d'auteur », *Mélange Plantey*, 1994, p. 261 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « L'avenir international de la propriété industrielle », *Mélange J.-J. Burst*, 1997, p. 571.

³ Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, Arrangement de Madrid pour l'enregistrement international des marques de 1891, convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886, ...

⁴ R.D. Congo, Propriété industrielle, Loi n°82-001 du 7 janvier 1982, en son article 156 qui stipule « L'utilisation illicite, d'une manière directe ou indirecte, d'un nom commercial, d'une dénomination

D'une façon plus générale, la singularité de l'intervention des instruments internationaux se manifeste par la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle (I) et ensuite par la mise en œuvre des règles de concurrence déloyale dans un contexte international (II).

I. L'ÉPUISEMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'obtention d'un droit de propriété intellectuelle accorde à son titulaire un monopole d'exploitation dont la mise en œuvre passe par la possibilité d'interdire aux tiers l'utilisation de la création ou du signe protégé, via une action en contrefaçon. Ce mécanisme repose par ailleurs sur le principe de la territorialité des droits, lequel se heurte, d'une part à l'universalité de l'objet de ces droits et, d'autre part, à des règles imposant un refoulement des règles nationales comme c'est le cas en droit communautaire du principe de liberté de circulation des marchandises posé par l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et interdisant les mesures d'effet équivalent à des restrictions à l'importation ou à l'exportation⁵.

D'une façon plus large, le problème repose sur la conciliation entre les règles du droit de la concurrence *lato sensu*⁶ et les règles en matière de propriété industrielle : le but est d'éviter que les règles nationales en matière de propriété intellectuelle et industrielle ne parviennent à créer des barrières à la libre circulation des marchandises ou des discriminations, et ne constituent donc des mesures d'effet équivalent de l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

A. Libre circulation des marchandises et réserve en matière de propriété industrielle

Très tôt cependant l'arrêt Grandig du 13 juillet 1966 a proposé une distinction entre l'existence et l'exercice des droits de propriété industrielle⁷. L'article 30 TFUE prévoit une réserve pour les droits de propriété industrielle : « Les dispositions des articles 28 et 29 (...) ne font pas obstacle aux interdictions

sociale ou d'une raison sociale appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale, qui est passible des sanctions prévues à l'article 165, sans préjudice des sanctions contenues dans d'autres législations particulières ».

⁵ J.P. LANDAU, « Système monétaire international et libre-échange », in *Bretton Woods, Mélanges pour un cinquantenaire*, ss dir. T. WALRAFEN, *Revue d'économie financière*, Le Monde éditions, 1994, pp. 277- 290.

⁶ Etant entendu que les articles 81 et 82 CE en matière d'ententes et d'abus de position dominante sont applicable aux droits de propriété industrielle plus spécifiquement à travers l'encadrement des conditions de validité, au regard des règles du droit de la concurrence, des accords portant sur des biens immatériels.

⁷ CJCE, 13 juillet 1966, aff. 56, 58 et 64 : Rec. CJCE 1966, I, p. 429 ; Voir aussi, des applications, CJCE, 8 juin 1971, aff. 78/70, *Deutch-Grammophon* : CJCE, 1971, I, p. 487 et dans les affaires *Centrafarm*.

ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de (...) protection de la propriété industrielle ou commerciale ». Ce texte permet donc la conciliation entre les règles de libre circulation des marchandises et celles de la territorialité des droits, quoique ces dernières apparaissent comme soumises au premier : elles ne sont valables qu'à titre d'exception.

Plus exactement, l'arrêt *Grundig* considère que les règles relatives à l'existence de tels droits échappent au contrôle communautaire, à la différence de celles intéressant l'exercice de ces droits⁸.

1. Interprétation large de l'article 28 CE

Si l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) semble ne s'appliquer qu'en matière de « protection de la propriété industrielle », les autorités communautaires ont choisi, au contraire, une interprétation large, pour tous les droits intellectuels, incluant donc le droit d'auteur et donc, inversement, une interprétation stricte du principe de libre circulation.

Il en résulte donc que le principe de libre circulation des marchandises s'applique par priorité : toute restriction de circulation justifiée par des raisons de propriété industrielle est valable par exemple l'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'une marque sur des produits contrefaits introduits sur un territoire protégé pour autant que, comme le formule la suite de l'article 28 TFUE, cette restriction ne constitue pas un moyen d'assurer une discrimination ou une restriction déguisée.

2. Apparition de la règle de l'épuisement des droits, importations parallèles

Le breveté d'invention ne dispose alors d'aucun « droit de suite » sur les objets brevetés. Il ne peut interdire une utilisation particulière, restreindre leur commercialisation, leur circulation à l'intérieur du territoire français. Le propriétaire du support matériel ne peut donc subir les interventions du titulaire du droit de brevet. La règle s'« européenise » alors pour devenir, en pratique, un instrument de régulation des importations parallèles. On appelle importations parallèles le fait, pour un opérateur, d'introduire des produits objets d'un droit de propriété intellectuelle sur le territoire d'un Etat alors qu'une autre personne est chargée d'assurer la commercialisation de ces produits sur cet Etat.

L'action en contrefaçon exercée par le titulaire du droit, ou par son contractant légitime, se heurte au principe communautaire de libre circulation des biens : la règle, communautaire, de l'épuisement des droits se pose alors. Or, si l'article 30 TFUE permet les restrictions à la libre circulation pour la protection de la propriété intellectuelle, encore convient-il que cette restriction

⁸ P. SAUNIER, « Organisations internationales universelles à compétences monétaire et financière », *Fonds monétaire international : JCI. International*, Fasc. 135-3.

n'aboutisse pas à une restriction déguisée ni qu'elle soit par trop discriminatoire. L'interprétation de cette règle à l'exercice de l'action en contrefaçon a alors permis de dégager⁹ les principes de la règle de l'épuisement du droit.

Elle distinguait les règles nationales en matière d'existence du droit intellectuel, exclues de l'intervention communautaire du moins avant les efforts d'harmonisation des règles nationales en matière d'exercice du droit, susceptibles d'être critiquées par l'interprétation communautaire de l'article 28 TFUE. L'arrêt Parke Davis affirmait cette distinction en 1968¹⁰ en différenciant les règles du droit de la concurrence et celle de la libre circulation des produits¹¹.

L'arrêt Parke Davis permettait alors à la règle de l'épuisement du droit de prospérer, dans son principe dont l'exposé, envisagé pour chacun des principaux droits de propriété intellectuelle¹², permettra d'évoquer quelques-unes des plus importantes applications de la règle de l'épuisement.

3. *Epuisement du droit de brevet*

Le principe de la notion communautaire d'épuisement des droits a été premièrement et principalement exprimé en matière de droit de brevet. Parlant de l'arrêt Centrafarm contre Sterling Drug, rendu en 1974, proposait la définition de l'Objet spécifique du droit de brevet¹³ dans la mesure où il assurait que les restrictions à l'article 28 CE résultant des techniques de protection des brevets ne sont autorisées que dans la mesure où elles « sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété¹⁴ »

⁹ Sur la méthode et les résultats, comp. J.-S. BERGER, « Paradoxes et droit communautaire : observations sur l'interaction des catégories juridiques à partir des données récentes tirées des droits intellectuels et du droit de la concurrence », JDI, 1999, p. 85.

¹⁰ CJCE, 29 février 1968, aff. 24/67, Parés Davis, Rec., CJCE, 1968, I, p. 82 ; JDI, 1968, 452, obs. F.-C JEANTET ; D. 1968, 581, J. ROBERT, RTDE 1968, 566, obs., Cl. CHAMPAUD.

¹¹ CJCE, du 13 juillet 1966, aff. 58/64, Grunding-Consten : Rec. CJCE 1966, I, p. 429 ; RTDE 1966, 559 ; CJCE, du 8 février 1971, aff. 40/70, SIRENA : Rec. CJCE 1971, I, p. 69 ; RTDE 1971, 818, note A. CHAVANNE, RIPIA 1971, 101, note X. DE MELLO (application des articles 85 et 86 qui sont devenus articles 81 et 82 CE).

¹² S. DENINIOLLE, « Les droits des obtentions végétales à l'épreuve de la pratique », JCPE, 1987, I, 15014.

¹³ CJCE, du 31 octobre 1974, aff. 15/74, Centrafarm c/Sterling Drug : Rec. CJCE 1974, I, p. 1147 ; RTDE 1975, 593, note J.-J. BURST et R. KOVAR, « Le problème posé repose sur les brevets détenus par la compagnie Sterling Drug en matière pharmaceutique. Des médicaments mis sur le marché en Grande-Bretagne étaient importés par la société Centrafarm aux Pays-Bas en profitant des grandes différences de prix constatées. C'est à l'occasion de l'action en contrefaçon diligentée par Sterling-Drug qu'une question préjudicielle fut adressée à la CJCE, adde CJDE, du 14 juillet 1981, aff. 187/80, Merck c/ Stepfar : Rec. CJCE 1981, I, p. 2063 ; RTDE 1982, 185, obs. G. BONET.

¹⁴ V. note T. com. Paris, 9 novembre 1993 : PIBD 1993, n°561, III, 111 ; RTD com, 11995, p. 413, obs. J. AZEMA.

l'objet spécifique du brevet étant défini comme le fait, notamment « d'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 des produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon ».

Dès lors, la première mise en circulation régulière sur un territoire de la Communauté européenne par le titulaire du droit de brevet ou avec son consentement (le fait d'un licencié par exemple) emporte application de la règle de l'épuisement en s'opposant à toute action en contrefaçon. En dehors de cette utilisation des règles exercées dans le cadre de l'objet spécifique du brevet en revanche, la justification par l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) cesse, notamment lorsque ces règles produisent une « discrimination arbitraire¹⁵ » il ou vont directement à l'encontre de cet objet spécifique¹⁶.

La règle est aujourd'hui pleinement consacrée : l'article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, la proposition de règlement sur le brevet communautaire (art. 10) l'ont repris à leur compte.

B. Application en matière de circulation des produits brevetés

L'affirmation du principe de l'épuisement des droits permet de résoudre bon nombre de difficultés pratiques du commerce international, européen à tout le moins, lesquelles se révèlent à l'occasion de quelques affaires dont la Cour de justice des Communautés européennes a eu à connaître. C'est le cas, par exemple, de l'arrêt Merck du 14 juillet 1981¹⁷. Il avait posé le problème de la mise en circulation d'un produit dans un territoire européen où le brevet n'était pas protégé et de sa circulation postérieure dans des Etats membres dans lesquels une telle protection était assurée : l'arrêt Merck avait alors considéré que le droit national ne pouvait permettre au titulaire du droit de s'opposer à une telle circulation via l'action en contrefaçon que lui assurait la législation du pays d'importation parce que la mise en circulation dans le pays sous protection avait été volontaire.

¹⁵ CJCE du 22 juin 1976, aff. 119/75, *Terrapin c/ Terranova*: Rec. CJCE 1976, I, p.11062 (en matière de marque). ; CJCE du 3 mars 1988, aff. 434/85, *Allen and Handburys c/ Generics*: Rec. CJCE 1988, I, p. 1254.

¹⁶ Confère de façon voisine, pour une demande d'AMM par un tiers pendant la durée de validité d'un brevet de médicament CJCE, 9 juillet, aff. C. 316/95. *Generis BV C/ Smith Kline et French Laboratories*: Rec. CJCE 1997, I, p. 3854. Et V. infra en matière de reconditionnement de produits marqués.

¹⁷ CJCE, 14 juill. 1981, préc. Adde J. AZEMA, « *La circulation des produits brevetés sur le territoire communautaire, à propos de l'arrêt de la CJCE dil 14 Juillet 1981* », JCP E 1982, II, 13722. Comp. Paris, 6 juin 1991 : RUDA 1991, n° 769 en matière de dessins et modèles. *Mais contra* : Cass. com., 16 janv. 1990 : Bull. cil'. 1990, IV, ne 14.

Une autre situation vise l'hypothèse dans laquelle un produit breveté est commercialisé par un opérateur qui bénéficie d'une licence obligatoire dans un Etat membre alors que ces produits sous licence obligatoire sont ensuite acheminés dans un autre Etat membre. La Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt *Pharmon*, avait considéré que le droit du titulaire du droit de brevet n'était pas épuisé¹⁸.

1. *Epuisement du droit de marque*

La même question se pose en droit des marques.¹⁹ Un second arrêt *Centrafarm c/ Sterling Winthrop* rendu le même jour permet d'affirmer, là encore, la notion d'objet spécifique du droit de marque, considéré comme « le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation du produit et de se protéger contre les concurrents qui voudraient abuser de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque ».

La règle de l'épuisement est alors la même qu'en matière de brevet la première mise en circulation épuise les droits du titulaire du droit de marque. Il ne pourrait plus, par exemple, exercer d'action en contrefaçon contre l'importateur parallèle de produits marqués voyageant d'un territoire communautaire à l'autre et méprisant les réseaux de contrats de distribution savamment mis en place, ni empêcher l'acquéreur habituel des produits marqués d'utiliser la marque pour effectuer des actes de publicité.

En revanche la règle de l'épuisement du droit de marque ne joue pas si le produit marqué a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du droit de marque, cette notion de consentement faisant alors l'objet d'une attention toute particulière des juridictions.¹⁸ Par exemple, l'existence de liens contractuels, un contrat de distribution par exemple, peut permettre d'identifier un tel consentement¹⁹ pour autant que l'importateur parallèle prouve ce consentement, selon des critères économiques reposant sur le risque de cloisonnement. Si la marchandise a été mise en circulation hors de l'Union européenne et qu'elle est ensuite importée par un tiers, le consentement ne saurait être présumé.

En revanche lorsque le titulaire de la marque dispose d'un réseau de distributeurs exclusif, le risque de cloisonnement du marché qui en résulte

¹⁸ CJCE, 31 oct. 197/1, aff. C-16/74, *Centrafarm c/ Sterling Winthrop* : Rec. CJCE 19-4, I, P, 1183. - CJCE, 20 mars 1997, aff. C. 352/95, : Ra. CJCE 1997. 1, p. 1729 : RTDE 1998, p. 128, obs. G. Bonet ; mai 1997, p. 16. - CJCE, 16 juill. 1998, aff.. C-355/96, *Silhouette* : Rec. CJCE 1998, I, p. J1799 ; PIBD 199S, 662, III, : D. affaire 1998, p.1592.

¹⁹ A. FRANÇON, « L'épuisement du droit de marque », JCP G 1992, 1, 3428. - G. BONET, « Epuisement du droit de marque, reconditionnement du produits marqué : confirmation et extrapolations », Mél. J.-J. BURST, Litec, 1997, p. 61 ; J.-S. BERGE, *L'entre-deux âges des droits intellectuels aux temps communautaires*, Europe févr. 1998, p. 4.

permet d'admettre que la preuve du consentement repose sur la démonstration d'un tel risque de cloisonnement du marché, comme cela résulte de l'arrêt Van Doren du 8 avril 2003.

Le droit interne reprend cette formule à l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle : « 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 l'UE ou l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », conformément à l'article 7 de la directive d'harmonisation de 1988. L'article 13 du règlement de 1993 sur la marque européenne la reprend également.

L'article L. 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, propose cependant « une limite à la règle de l'épuisement tenant à l'hypothèse d'une modification ou l'altération » des produits marqués qui correspond aux décisions communautaires en matière de reconditionnement²⁰.

2. Application en matière de circulation des produits marqués, fonction essentielle de la marque

Les effets du principe ainsi présentés sont nombre LIX ; ils résultent là encore de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Une première situation, illustrée par l'arrêt Hag de 1974, montre les problèmes que pose la commercialisation de produits marqués alors que le droit de marque a été démembré. En l'espèce, la marque Hag avait été l'objet d'un fractionnement forcé et le fait, par le titulaire de la marque Hag en Allemagne, d'empêcher l'introduction de produits revêtus de la marque Hag par la société qui en était titulaire en Belgique, a été considéré comme une atteinte au principe de libre circulation des marchandises le droit du titulaire de la marque au Luxembourg devait être considéré comme épuisé, nonobstant le fait que l'opérateur belge avait acquis cette marque aux enchères après la fin de la seconde guerre mondiale. Un second arrêt, l'arrêt Hag II, permit de corriger les excès de l'arrêt Hag.²¹

²⁰ V. infra, no 628 et par ex. CJCE, 26 nov. 1996, aff. C-313/94, Graffione : Rec. CJCE 1996, I, p. 6039 ; RTDE 1998, p. 124, obs. G. BONET, « Le texte est également invoqué pour limiter la règle de l'épuisement dans le cadre de réseaux de distribution sélective », cf. CH. VILMART, « Parfums de luxe et grands whiskies, les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles », JCPE 1998, p. 1821 et V. Cass. com. du 28 janvier 1982, Bull. civ. 1982, IV, n°49 ; CJCE, 3 juillet 1974, aff. C-192/73 : Rec. CJCE 1974, I, p. 731.

²¹ CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89 : Rec. CJCE 1990, I, p. 3711 ; RTDE 1991, 283, obs. G. BONET et V. L. VOGEL, « Cession de marque et droit communautaire », JCP E 1992, I, 109. ; R. KOVAR, « Les fonctions des marques selon la Cour de justice des Communautés européennes après l'arrêt et Hag II » : RJDA 1991, 751. - V. aussi CJCE, 22 juin 1976, cl : Rec. CJCE 1976, I, p. 1039 ; JCP 1976, I, 2825, note J.-J. BURST et R. KOVAR.

Par conséquent, bien que la cession soit volontaire et consentie, ce consentement-ci n'a rien à voir avec le consentement de la mise en circulation du produit nécessaire à l'application de la règle de l'épuisement²² : cette dernière ne joue donc pas.

3. *Le problème du reconditionnement des produits marqués*

Un autre problème particulier posé par l'application de la règle de l'épuisement concerne le cas, fort courant, dans lequel un produit marqué est régulièrement mis en circulation et fait ensuite l'objet d'un reconditionnement par le propriétaire actuel de ce produit²⁵. La CJCE considère que, en pareille hypothèse, l'importateur qui procède à un tel reconditionnement et réappose la marque ne peut se voir opposer une action en contrefaçon, faisant privilégier, donc, le principe de la libre circulation des marchandises, dans des affaires qui, en pratique, intéressent essentiellement l'industrie pharmaceutique et celle du luxe²³.

La CJCE a cependant posé une restriction : il convient que l'opérateur qui procède à un tel reconditionnement en avertisse le titulaire de la marque et indique au consommateur qu'il a procédé à un tel reconditionnement. Dès lors que le reconditionnement altère la fonction essentielle de la marque, la règle de l'épuisement des droits trouve une limite et le titulaire de la marque peut s'opposer à cette opération. Trois décisions du 11 juillet 1996 ont permis à la CJCE de préciser les frontières de cette limite, qui s'avèrent assez larges : le seul fait d'avoir offert une présentation inadéquate, de nature à nuire à la réputation de la marque et de son titulaire, permet de faire échec à la règle de l'épuisement²⁴.

²² Cf. G. BONET, « Epuisement du droit de marque, reconditionnement de produit marqué : confirmations et extrapolations » : Mél. J.-J. BURST, Litec, 1997, p. 61 ; F.-K. BEIER, « Les limites de la théorie de l'épuisement en droit des marques » : RIPIA 1978, p. 191. ; J.-J. BURST et R. KOVAR, « Le reconditionnement des produits marqués et le droit communautaire » : JCP E 1978, II, 12830 ; R. KOVAR, « Le reconditionnement des produits marqués », Mél. J.-J. Bursts, Litec, 1997, p. 273.

²³ Cf. CJCE, 23 mai 1979, aff. C-103/77, Hoffman-Laroche : CJCE 1979, I, p. 1139. - CJCE, 10 1978, affi C-3/78, : Rec. CJCE 1978, I, p. 1823. - CJCE, 3 déc. 1981 : Ru. CJCE 1981, I, p. 2913 ; RTDE 1982, p. 166, obs. G. Bonnet.

²⁴ Cf. CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-427/93, 429/93 et 436/93, Bristol Meyers Squibb c/ ; Paranova ; Eurim Pharm Arzeimlttel c/ Beiersdorf ; MPA Pharma c/ Rhône Poulenc Pharma : Rec. CJCE 1996, I, p. 3437, 3603 et 3671 ; D. affaires 1996, p. 125 ; RTDE 1998, 111, obs. G. Bonet ; RTD com. 1997, p. 231, obs. J. Azéma. - V. aussi, CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, Loendersloot c/ Ballantine : Rec. CJCE 1997, I, p. 6227 ; RTDE 1998, p. 600, obs. G. BONET, « Cependant, l'épuisement retrouve ses droits si l'apposition de la marque est objectivement nécessaire », CJCE, 23 avr. 2002, aff. Merck-Sharp et Dohmpar, pas si elle conditionne l'accès à un marché ou qu'elle résulte de contraintes administratives ou réglementaires.

a. L'épuisement du droit de dessins et modèles

L'épuisement du droit s'exprime également avec la détermination spécifique du droit de dessins et modèles, le droit de reproduire le dessin ou le modèle et de consentir à la première mise en circulation sur le territoire communautaire des produits qui en résultent de sorte que le fait de s'opposer à la fabrication par un tiers de produits reproduisant le dessin ou le modèle constitue « la substance de son droit ».

b. Epuisement du droit d'auteur

Plus discutée est la question de l'épuisement du droit d'auteur²⁵, pour lequel l'objet spécifique du droit d'auteur est « l'exercice, par un fabricant de supports de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d'un Etat membre, pour interdire la commercialisation dans cet Etat, de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre Etat membre, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire du premier Etat membre, serait contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l'intérieur du marché commun ».

c. La question de l'épuisement international des droits

La question de l'épuisement communautaire des droits de propriété intellectuelle a, naturellement, rebondi en matière internationale, c'est-à-dire extracommunautaire. La dimension de la règle serait alors fondamentalement différente : la première vente d'un produit objet d'un droit de propriété industrielle dans un pays quelconque emporterait épuisement de ces droits de propriété industrielle. Or le principe est que les règles internes et communautaires ignorent l'existence d'un tel épuisement international. L'affirmation procède d'un arrêt EMI de 1976 en matière de marque²⁶.

Elle vaut également en matière de droit de brevet. L'Accord ADPIC, son article 6 plus précisément, n'impose aux Etats membres aucune reconnaissance de l'épuisement international. L'arrêt Silhouette en 1998 avait parfaitement posé le principe du refus d'admettre la règle de l'épuisement international²⁷, posant même la règle que la directive no 89/104 du 21 décembre 1988 en matière de marque contient une harmonisation exhaustive de l'épuisement du droit de marque de sorte qu'elle impose aux Etats membres l'obligation de ne pas prévoir la règle de l'épuisement international. Il en résulte que le titulaire du droit de propriété intellectuelle conserve la possibilité de s'opposer à

²⁵ F. GOTZEN, « La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la jurisprudence de la CJCE », RTD com., 1985, p. 471.

²⁶ J. REYNARD, *Droit d'auteur et conflit des lois*, Paris, Litec, 1991.

²⁷ G. BONET, « L'égalité de traitement des titulaires de droit d'auteur et des droits voisins dans la communauté », Mél. A. FRANÇON, Paris, Dalloz, 1995, p. 1.

l'importation parallèle de produits brevetés ou marqués provenant d'une mise en circulation hors de l'Union européenne²⁸. Le libéralisme communautaire trouve, en quelque sorte, ses limites dans les frontières de l'Union européenne, créant ce faisant un ersatz²⁹ de principe de territorialité communautaire³⁰.

II. L'EXERCICE INTERNATIONAL D'UNE ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

A. Convention d'Union de Paris

L'action en concurrence déloyale apparaît autant comme un mécanisme de droit de la responsabilité entre entreprises, qu'un mécanisme de police de la concurrence ou d'instrument de droit de la propriété intellectuelle. Par-là, l'internationalisation des échanges emporte celle des hypothèses de concurrence déloyale même si la jurisprudence publiée ne reflète guère ce constat, sans doute parce que le domaine de la concurrence déloyale se prête fortement à la procédure d'arbitrage³¹.

Les règles conventionnelles internationales sont rares et peu disertes. L'article 1-2 de la convention d'Union de Paris évoque cependant depuis la révision de La Haye de 1925 la nécessité de « la répression de la concurrence déloyale ». Son article 10 bis inséré après la révision de la CUP à l'occasion de la révision de Washington en 1911 dispose que : « Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale³² ». L'article 10 bis-2 prévoit que « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

Mais la notion d'usage honnête risque bien d'être appréciée de façon strictement nationale. Dès lors, les termes de l'article 10 bis-3, visant les hypothèses de confusion, de dénigrement, et les publicités inexactes ou mensongères présentent un autre intérêt. Par ailleurs, l'article 10 ter prévoit que les Etats de l'Union doivent assurer des recours appropriés aux ressortissants d'autres 36 pays de l'Union et que les associations et syndicats doivent pouvoir agir³³.

²⁸ H. JOHANNES, « La priorité industrielle et le droit d'auteur dans le droit des communautés européennes », RTDE, 1993, p. 369.

²⁹ ERSATZ veut dire denrée, produit de remplacement.

³⁰ Cependant, pour le principe de l'épuisement international, « *conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?* », coll. Lausanne, Libr. Droz, 1996.

³¹ G. BAKANDEJA wa MPUNGU, *Droit du commerce international en Afrique*, op. cit, p. 26.

³² Toutefois, la XVII^{ème} session de la conférence de la Haye de droit international privé (1993) avait envisagé l'élaboration d'une convention sur la loi applicable à la concurrence déloyale. (cf. Rev. Crit. DIP 1993, 505).

³³ Pour une application, cf. Cass. Crim., du 15 octobre 1959 ; JDI 1961, p. 134, note A. FRANÇON, Paris 17 mars 1960, Rev. Crit. DIP 1961, p. 147, note Y. LOUSSOUAN, JCP 1960, II, 11609, note P. AYMOND.

L'Accord ADPIC prescrit également aux Etats membres de l'OMC d'empêcher toute utilisation d'une indication géographique qui constituerait un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la CUP.

1. Droit international privé de la concurrence déloyale

Il convient, dès lors, de s'en remettre aux techniques traditionnelles du droit international privé³⁴ même si on constate, en pratique, une tendance de la jurisprudence française à ignorer la question de la détermination de la loi applicable pour attribuer compétence à la loi nationale³⁵.

Longtemps, la jurisprudence appliquait l'article 11 du Code civil à l'action en concurrence déloyale, exigeant donc le respect du principe de réciprocité, inscrivant la question du droit international de la concurrence déloyale dans le champ de la condition des étrangers. L'arrêt *Le fait* du 27 juillet 1948³⁶ avait cependant considéré qu'« il est de principe que les étrangers jouissent en France des droits qui ne leur sont pas spécialement refusés » de sorte que le jeu d'une action en concurrence déloyale n'étant pas refusé aux étrangers, on en déduit que ces derniers peuvent exercer une action en concurrence déloyale, même en l'absence de réciprocité, ce qu'imposent en toute hypothèse les principes du droit unioniste.

2. Détermination de la loi applicable

Les techniques de la concurrence déloyale relèvent de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que la compétence de la *lex loci delicti* semble s'imposer naturellement en matière de concurrence déloyale comme un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation l'affirmait en 1997 La règle de principe ainsi affirmée présente un grand intérêt lorsque tous les éléments de l'acte de concurrence déloyale sont rassemblés sur le territoire d'un Etat, la *lex loci delicti* ayant alors Pleinement vocation à s'appliquer.

Pourtant, cette règle suscite de fortes réticences dès lors que le dommage et la faute, l'acte de concurrence déloyale ici, sont observés sur des Etats différents, voire lorsque ces éléments développent leurs effets sur plusieurs Etats, ce qui est souvent le cas en matière de concurrence déloyale. Un arrêt du 11 mai 1999 rend compte de ces difficultés 63 en introduisant l'application d'un « principe de proximité » en matière de délits complexes.

³⁴ J.-M. BISHOFF, *La concurrence déloyale en droit international privé*, Travaux comité fr. DIP, 1969-1971 ; H.-D. TEBBENS, « Les conflits des lois en matière de publicité loyale à l'épreuve du droit communautaire » ; Rec. Crit. DIP 1994, p. 451.

³⁵ F. LECLERC, « Concurrence déloyale et droit international privé », in *La concurrence déloyale*, Dalloz, 2001, p. 77.

³⁶ J. DERRUPE, *Concurrence déloyale et illicite*, Paris, Dalloz, 1998.

B. Règlement « Rome II »

On peut ajouter le contenu du règlement communautaire « Rome II », par comparaison avec le règlement Rome I, sur la loi applicable aux obligations extracontractuelles. L'article 1^{er} prévoit en effet que la loi applicable en matière de responsabilité extracontractuelle est la loi³⁷ du lieu de réalisation du dommage, quel que soit le lieu de réalisation du fait générateur, à moins que le fautif et la victime aient leur domicile dans le même pays, auquel cas la loi applicable est la loi de ce pays, ou bien lorsqu'il résulte des circonstances que le délit présente des liens plus étroits avec un autre pays, renvoyant à cette dernière loi. Le mécanisme ainsi proposé ressemble au système de la *propter law of the tort* de tendance américaine.

Le projet d'article 6 intitulé « concurrence et pratiques déloyales » prévoit une règle particulière : la loi applicable est celle du pays où la concurrence ou les pratiques déloyales affectent les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs, ce qui n'est guère explicite.

1. Règle particulière à la concurrence déloyale

Il est permis de penser qu'une règle spéciale à la détermination de la loi applicable s'impose en matière de droit de la concurrence déloyale, en raison de la spécificité de ce type de faute délictuelle, comme c'est le cas d'ailleurs des accidents de la circulation ou de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Une première formule de rattachement pourrait constituer en la considération du marché, la « règle du marché affecté », comme de nombreuses législations étrangères l'ont retenue. La loi applicable serait ainsi celle du marché affecté par le comportement. L'intérêt de cette formule est de proposer une règle adaptée aux mécanismes de concurrence déloyale³⁸.

Ainsi, une action en concurrence déloyale vise moins à obtenir réparation d'un dommage passé qu'à obtenir la cessation des agissements pour l'avenir la loi serait ainsi la loi du pays sur lequel les effets, le résultat des agissements déloyaux seraient réalisés. Par ailleurs cette solution présente d'incontestables avantages. Par exemple, lorsqu'un cas de concurrence déloyale est observé entre deux opérateurs de nationalités différentes sur un pays tiers, l'identification de ce dernier comme le « marché » permet de le retenir comme pays ayant les liens les plus étroits avec le problème posé. Cette solution est

³⁷ P. MAYER et V. HEUZE, *Droit international privé*, Montchrestien, n°678 ; voire encore, pour l'exposé des différentes thèses en la matière, G. LEGIER, « Sources extracontractuelles des obligations, Détermination de la loi applicable », Paris, JCI, Droit interne, Fasc. 553-1 ; P. BOUREL, *Les conflits de lois en matière d'obligations extracontractuelles*, Thèse Rennes, 1958.

³⁸ G. LEGIER, « Les règlement « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles », Paris, JCP, 2007, p. 207.

celle qui est le plus souvent retenue dans les pays voisins du nôtre et est cohérente avec les règles françaises en matière de conflit de juridictions.

La solution présente cependant plusieurs inconvénients qui lui font parfois préférer un système fondé sur le choix de la loi dite du « pays d'origine ». La première formule ne répond pas d'abord à la question de l'éparpillement géographique du délit le risque de forum shopping demeure. La règle fixant la loi applicable comme étant la loi du marché d'incidence de la pratique n'est pas toujours pertinente non plus dès lors que le marché lui-même est international.

Il n'est pas certain, ensuite, que la référence à la notion de droit des pratiques anticoncurrentielles de marché soit totalement pertinente en matière de concurrence déloyale, notion assise sur les règles du droit de la responsabilité civile et sur le principe de la généralité de la faute³⁹. Enfin, les hypothèses d'actes de concurrence déloyale intéressent souvent l'ordre public d'un Etat, à travers la préservation des intérêts des consommateurs par exemple. La loi du pays d'origine aurait au contraire pour avantage d'identifier clairement la loi applicable comme étant, grosso modo, le pays de l'établissement de l'auteur du comportement fautif.

2. *Conflit de juridictions*

Le droit français commun des conflits de juridictions comme les règles conventionnelles du règlement du 22 décembre 2000 ont vocation à participer à la détermination du juge compétent en matière de concurrence déloyale.

³⁹ C. BRIERE, *Le règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)*, Paris, JDI, 2008, p. 31.

CONCLUSION

Parler du droit de propriété industrielle ou droit de propriété artistique, c'est démontré le régime de réservation des dessins et modèles industriels qui se situe à mi-chemin entre celui des signes distinctifs et celui des créations artistiques⁴⁰, entre un régime de dépôt et un régime de protection sans dépôt comme le système de droit d'auteur.

La Convention d'Union de Paris impose une protection quelle qu'elle soit, mais on retrouve alors les applications du principe posé par la CUP, assimilation au national et priorité unioniste, ici ramenée à six mois⁴¹.

L'application de la convention universelle sur le droit d'auteur de Genève du 6 septembre 1952 peut aussi être invoquée, ce qui suppose, là encore, que la création soit considérée comme une création littéraire et artistique dans le pays d'origine et dans celui dans lequel la protection par les règles du droit d'auteur est demandée⁴².

⁴⁰ M.-A. PIEROT-MOREL, « *Le régime international des dessins et modèles industriels* », Paris, D., 1976, p. 3 ; « *La protection internationale des arts appliqués à l'industrie dans le double cadre des conventions relatives à la propriété industrielle et au droit d'auteur* », *Il diritto di Autors*, 1979, p. 719.

⁴¹ G. BAKANDEJA wa MPUNGU, « *Droit du commerce international en Afrique* », Op. Cit, 2020, p. 33

⁴² Pour un exemple d'application: TGI Paris, 21 mars 1985, JCPE 1987, I, 16055, 1987, I, 16017, obs. J.-M.MOUSSERON et J.-J. BURST.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

1. ALBORNOS F. et CORCOS G., *Intégration économique et choix de (re)localisation de la firme multinationale*, version préliminaire, Paris-Jourdain, DELTA, 2003.
2. BAKANDEJA wa MPUNGU G., *Droit du commerce international en Afrique. A la quête d'une mondialisation économique équilibrée et porteuse d'espoir*, Bruxelles, Bruylant, 2020.
3. BAKANDEJA wa MPUNGU G., *Droit du commerce international. Les peurs justifiées de l'Afrique face à la mondialisation des marchés*, Kinshasa, Paris et Bruxelles, Afrique, De Boeck et Larcier, 2001.
4. BAKANDEJA wa MPUNGU G., *Les finances publiques en République Démocratique du Congo. La longue croisade pour une gouvernance financière débarrassée des démons de la corruption et du détournement des deniers publics*, Bruxelles, Bruylant, 2020.
5. BAKANDEJA wa MPUNGU G., *Les Finances publiques. Pour une meilleure gouvernance économique et financière en République Démocratique du Congo*, Bruxelles-Paris-Kinshasa, Larcier et Afrique, 2006.
6. MAKHTAR D., *Intégration économique, perspectives africaines*, Paris, Publisud, 1984.
7. MAKHTAR D., *L'Afrique dans la mondialisation*, Paris, L'Harmattan, 1992.
8. MAKHTAR D., *Les conflits de frontière en Afrique*, Paris, Techniques, 1972.
9. MAMBUENI MAYALA, *L'Afrique du. XXI^e siècle. Une nouvelle vision du développement pour l'Afrique*, Paris, A.J. Presse, 2005.
10. MARCHAL A., *L'intégration territoriale*, Paris, PUZ, 1965.
11. MASANGU MULONGO, *Pourquoi je crois au progrès de l'Afrique, crédits d'un banquier africain*, Paris, prestige communication, 2009.
12. MATTERA A., *Le marché unique européen*, Paris, Jupiter, 2^e éd. 1990.
13. MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, *Les Relations Interafricaines*, Paris, C.H.E.A.M, 1990.
14. Mc CARTHY C., « L'union douanière d'Afrique australe et la Zone Rand », in BACH D.C., *Régionalisation, Mondialisation et fragmentation en Afrique subsaharienne*, Paris, Karthala, 1998.
15. MERENNE-SCHOUMAKER, B., *La localisation des services*, Géographie d'aujourd'hui, Paris, Nathan, 1996
16. MESSERLIN, P., *La nouvelle organisation mondiale du commerce*, Paris, Ifri., 1995
17. MESTRE J., PANCRAZI M. E., ARNAUD-GROSS I., MERLAND L. et TAGLIARINO-VIGNAL N., *Droit commercial*, 30^{ème} édition, t. 1, *Activité commerciale, Structures d'entreprise (commerçants, sociétés et d'autres groupements)*, t. 2, *Contrats, sûretés et moyens de paiements, Fonds de commerce et droits intellectuels, Commerce international, Prévention et traitement des difficultés*, Paris, LGDJ, 2018.
18. MILNER C. et Alii., *Trade facilitation in developing*, London, England 2000.
19. MUCCHIELLI J. et CELIMENE F., *Mondialisation et régionalisation, un défi pour l'Europe*, Paris, Economica, 1993.
20. MYRDHAL, *Intégration économique*, Paris, Nauwelaerts Louvain, 1962.
21. NDESHO RURIHOSE et NTUMBA LUABA LUMU, *La stratégie de l'OUA pour le développement*, Kinshasa, PUZ, 1982.