

## *L'épuisement du droit de brevet par les accords de non-opposition : étude comparée franco-américaine*

**PHILIPPE SIGNORE**  
AVOCAT, ÉTATS-UNIS

**ANAÏS DUVIVIER**  
JURISTE, FRANCE

L'applicabilité de la doctrine de l'épuisement du droit de brevet aux accords de non-opposition a été récemment tranchée aux États-Unis par la Cour d'appel fédérale (Court of Appeal for the Federal Circuit) à l'occasion de l'affaire *Transcore v. Electronic Transaction Consultants*<sup>1</sup>.

En l'espèce, la société Transcore avait intenté une action en contrefaçon auprès du Tribunal de District du Nord du Texas à l'encontre de la société Electronic Transaction Consultants (ci-après ETC), pour contrefaçon de brevets relatifs à des systèmes automatisés de péage<sup>2</sup>. Ces systèmes avaient été vendus par la société Mark IV à une société appelée Illinois State Toll Highway Authority (ci-après ISTHA) qui avait engagé la société ETC pour installer et tester lesdits systèmes. Or, les sociétés Transcore et Mark IV avaient conclu un accord de non-opposition des brevets de Transcore en échange du paiement de la somme de 4,5 millions de dollars par la société Mark IV.

Le tribunal de District estima que, conformément à la théorie de l'épuisement du droit, de la licence implicite et de la doctrine d'estoppel (empêchement), il n'y avait pas eu d'actes de contrefaçon en raison de l'accord conclu entre Transcore et Mark IV. La société Transcore fit appel de cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale.

Dans sa décision du 8 avril 2009, la Cour d'appel fédérale a considéré que, les ventes effectuées par la société Mark IV à la société ISTHA étant autorisées, les droits du breveté sur les produits vendus étaient épuisés. Cette décision s'avère intéressante tant d'un point de vue intellectuel que pratique et en particulier dans une perspective de comparaison du droit français et du droit américain.

Dans cette optique, il convient de rappeler les grandes lignes du droit de brevet français et américain et notamment de comparer le contrat de licence et l'accord de non-opposition (I) ainsi que d'évoquer la doctrine de l'épuisement du droit de brevet (II), afin d'être

en mesure d'analyser la problématique de l'applicabilité de la doctrine de l'épuisement du droit de brevet aux accords de non-opposition (III) et les enjeux pratiques de la décision *Transcore* (IV).

---

### I. Étude comparée du contrat de licence et de l'accord de non-opposition

Tandis que la distinction entre le contrat de licence et l'accord de non-opposition peut être sujet à discussion en droit français (A), le droit américain assimile ces deux contrats (B).

#### A. En droit français

L'accord de non-opposition est un contrat élaboré par la pratique qui ne fait l'objet d'aucune réglementation. Il s'agit d'un accord par lequel le breveté s'engage à ne pas opposer son brevet à un tiers et renonce en contrepartie à agir en contrefaçon à l'égard de ce dernier<sup>3</sup>. Ce contrat constitue une sorte de « pacte de non-agression »<sup>4</sup>. Dans cette hypothèse, « deux titulaires de brevets dont les limites apparaissent floues s'engagent pour chacun d'eux à ne pas opposer leur propre titre à



1. *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, Court of Appeals of the United States (US Court of Appeals) for the Federal Circuit, 8 avr. 2009, 90 USPQ2d 1372.

2. *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, District Court of the United States (US District Court) for the Northern District of Texas, 22 mai 2008, n° 3, 05-CV-2316-K, 2008 WL 2152027.

3. J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2003.

4. Y. Reboul, Y. Basire, *Licence de brevet – formation du contrat, conclusion du contrat : J.-Cl. Brevets*, fasc. 4740, n° 28, févr. 2009.

l'autre »<sup>5</sup>. En effet, de tels accords réciproques permettent aux entreprises « de combiner leurs techniques dans les conditions les plus favorables »<sup>6</sup>.

C'est donc la recherche de la simplicité qui amène le plus souvent les entreprises à conclure des accords de non-opposition plutôt que des licences. Par nature, les licences ont surtout comme ambition de régler des relations qui s'apparentent à un partenariat. À l'inverse, l'engagement de ne pas entreprendre d'action sur la base d'un brevet ne crée pas de communauté d'intérêt. Ce qui est recherché, c'est la seule garantie de ne pas être poursuivi ou que les poursuites seront abandonnées.

Quant à la licence, elle est définie comme un contrat par lequel le titulaire du brevet concède à un tiers, le licencié, la jouissance de son droit d'exploitation<sup>7</sup>. En l'occurrence, le breveté renonce d'une part, à opposer son brevet aux actes d'exploitation du licencié et d'autre part, il lui assure l'accès à la technologie en tant que telle afin de développer un nouveau produit.

On peut soutenir qu'il n'y a pas de différence juridique fondamentale entre un contrat de licence et un accord de non-opposition mais qu'il existe simplement une différence dans le degré de relation entre le titulaire du brevet et son cocontractant. La distinction entre les deux n'est pas toujours aisée.

## B. En droit américain

Par essence, en droit américain, une licence de brevet n'est rien de plus que l'engagement de ne pas poursuivre le licencié. En d'autres termes, la licence est un simple accord ou une convention entre le breveté et le licencié visant à ce que le breveté ne poursuive pas le licencié pour les actes qui pourraient dans d'autres circonstances constituer des actes de contrefaçon<sup>8</sup>. L'interprétation de la licence comme simple accord de non-opposition est courante dans la jurisprudence américaine<sup>9</sup>. Il a ainsi été jugé que la licence de brevet est « *a mere waiver of the right to sue* »<sup>10</sup> ou encore que « *an implied licence merely signifies a patentee's waiver of the statutory right to exclude the others from making, using or selling a patented invention* »<sup>11</sup> ; ce que confirme la Cour d'appel fédérale en soulignant que « *this court and its predecessors have on numerous occasions explained that a non-exclusive patent license is equivalent to a covenant not to sue* »<sup>12</sup>.

## II. La doctrine de l'épuisement du droit de brevet

La doctrine de l'épuisement du droit de brevet apparaît, dans son principe, équivalente en droit français (A) et américain (B).

### A. En droit français

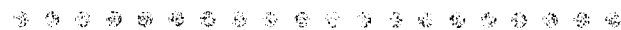
La règle de l'épuisement du droit de brevet a été introduite en droit français par la loi du 13 juillet 1978 modifiant le régime des brevets d'invention. Elle relève,

désormais, de l'article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) aux termes duquel : « Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ».

Au vu de cet article, pour que la règle de l'épuisement s'applique, le produit breveté doit avoir été mis dans le commerce, en France ou sur le territoire d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès. « Si le titulaire du brevet français a accepté qu'un objet incorporant l'invention soit mis en circulation hors Union européenne, sans acquiescer au principe de son introduction sur les territoires de l'Union, l'importation en France est un acte de contrefaçon »<sup>13</sup>. Il n'existe pas d'épuisement international du droit de brevet<sup>14</sup>. De plus, il convient de préciser que cette doctrine ne concerne que « l'objet spécifique » du droit, qui est défini par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) comme étant « 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 de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licence à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à la contrefaçon »<sup>15</sup>.

### B. En droit américain

La doctrine de l'épuisement du droit connue en anglais sous le nom de « Patent exhaustion » ou de « first-sale doctrine » a été reconnue pour la première fois par la Cour suprême des États-Unis en 1873 dans sa décision *Adams v. Burke*<sup>16</sup>. Selon cette théorie, une vente autorisée du produit breveté épuise le droit du brevet sur le produit. Par conséquent, celui qui acquiert un tel pro-



5. J.-C. Galloux, précit.

6. Y. Reboul, Y. Basire, précit.

7. Y. Reboul, Y. Basire, précit. ; C. Guthmann, *Contrats d'exploitation* : *J.-Cl. Brevets fasc.* 4723, n° 50, 1997.

8. J. M. Mueller, *An Introduction to Patent Law*, ASPEN Publishers, 2003.

9. Raymon T. Nimmer, *Licensing of Intellectual Property and Other Information Assets*, LexisNexis, 2004.

10. *General Talking Pictures Corporation v. Western Electric Company, Inc.*, US Supreme Court, 2 mai 1938, 37 USPQ 357.

11. *Wang Laboratories Inc. v. Mitsubishi Electronics America Inc.*, US Court of Appeals for the Federal Circuit, 3 janv. 1997, 41 USPQ2d 1263.

12. *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, précit.

13. C. Le Stanc, *Contrefaçon de brevet* : *J.-Cl. Pénal des affaires*, fasc. 30, n° 59, févr. 2004.

14. TGI Paris, 5 mars 1997 : *PIBD* 1997, 635, III, p. 357 ; *Dossiers Brevets* 1997, IV, 5.

15. CJCE, aff. C-15/74, 31 oct. 1974, *Centrafarm c/ Sterling Drug*.

16. M. F. Jager, *Licensing Law Handbook*, 2008-2009, Thomson West.

duit auprès du titulaire du brevet ou d'un de ses licenciés peut utiliser ou revendre le produit librement<sup>17</sup>. Ainsi, comme le confirme la Cour suprême dans sa récente décision *Quanta Computers Inc. v. LG Electronics Inc.*, cette doctrine prévoit que la première vente autorisée d'un article breveté met fin aux droits du breveté qu'il a accordé au licencié envers cet article<sup>18</sup>. La doctrine de l'épuisement exige une première vente sans conditions (« unconditional sale »), c'est-à-dire que le titulaire du brevet ne doit pas avoir restreint les reventes en imposant des conditions à la vente de ses produits ou sur les ventes par ses licenciés<sup>19</sup>. Par ailleurs, de la même manière qu'en droit français, il n'existe pas d'épuisement international du droit de brevet<sup>20</sup>.

Il apparaît ainsi que la doctrine de l'épuisement du droit de brevet semble équivalente en droit français et américain, tout du moins dans son principe, puisque dans les deux cas, la mise dans le commerce du produit breveté, par le breveté ou par son licencié, épuise les droits du titulaire du brevet sur le produit mis dans le commerce. Reste à savoir s'il en est de même en pratique et plus particulièrement en ce qui concerne l'épuisement du droit de brevet par les accords de non-opposition.

### III. L'épuisement du droit de brevet par les accords de non-opposition en droit français et américain

Si, en droit français, il n'est pas certain qu'un accord de non-opposition puisse entraîner l'épuisement du droit du breveté (A), en revanche, aux États-Unis, le récent arrêt de la Cour d'appel fédérale ne laisse plus guère de doute (B).

#### A. En droit français

En droit français, si « la concession d'une licence de brevet est une forme d'exercice de ce droit réalisant la mise sur le marché au sens de l'arrêt *Centrafarm* et entraînant ainsi l'épuisement du droit du breveté »<sup>21</sup> ; en revanche la jurisprudence ne semble pas s'être prononcée sur la question de savoir si un accord de non-opposition entraîne l'épuisement du droit de brevet, la question n'ayant jamais été portée devant les tribunaux. On peut penser, cependant, que dans un procès en contrefaçon, la partie poursuivie pourrait soutenir, avec quelque chance de succès, qu'en l'absence de clauses précises définissant les actes n'entraînant pas l'opposition du brevet, la non-opposition s'appliquerait à tous les actes et, notamment, à la mise sur le marché. Dès lors, celle-ci serait licite et entraînerait donc l'épuisement du droit du breveté. En d'autres termes, la partie poursuivie pourrait faire valoir que le breveté ne lui ayant pas interdit la vente du produit breveté c'est qu'il y avait consenti, en vertu de l'adage « qui ne dit mot consent ». Mais le breveté pourrait soutenir que le caractère tacite

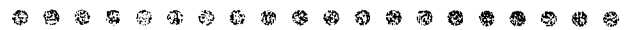
d'un tel consentement ne correspond pas au caractère « exprès » exigé par l'article L. 613-6 du CPI.

#### B. En droit américain

Dans sa décision du 8 avril 2009, la Cour d'appel fédérale a souligné que « *The real question [...] is not whether an agreement is framed in terms of a "covenant not to sue" or a "license". That difference is only one of form, not substance – both are properly viewed as "authorizations"* »<sup>22</sup>. La Cour d'appel fédérale considère donc que la différence entre la licence de brevet et l'accord de non-opposition est seulement une différence de forme et non de substance de sorte que l'accord de non-opposition peut être considéré comme l'équivalent d'une licence entraînant l'application de la règle de l'épuisement du droit.

L'accord signé entre les sociétés Transcore et Mark IV prévoyait expressément que « *[Transcore] agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement* »<sup>23</sup>. Interprétant l'expression « *future infringement* » la Cour d'appel fédérale a considéré que « *this term, without apparent restriction or limitation, thus authorizes all acts that would otherwise be infringements : making, using, offering for sale, selling, or importing. Transcore did not, as it could have, limit this authorization to, for example, "making" or "using"* »<sup>24</sup>. La Cour d'appel fédérale a ainsi interprété l'accord de non-opposition comme autorisant tous les actes qui dans d'autres circonstances constitueraient des actes de contrefaçon, à savoir, en particulier, l'acte de vente. La Cour d'appel fédérale a ainsi jugé que les ventes des systèmes par la société Mark IV à la société ISTHA étaient autorisées de sorte que les droits de brevet de Transcore sur ces systèmes ont été épuisés.

La Cour d'appel a également précisé que, dans ce contexte, l'intention des parties n'importe pas. Le droit de brevet peut s'épuiser par un accord même si cela est contraire à l'intention des parties ayant négocié et signé cet accord. « *[T]he parties' intent with respect to downstream customers is of no moment in a patent exhaustion analysis. [...] The only issue relevant to patent exhaustion is whether Mark IV's sales were authorized, not whether TransCore and Mark IV intended, expressly or impliedly, for the covenant to extend to Mark IV's customers. TransCore's proffered*



17. *Chisum on Patents*, chap. 16.03 [2] [a].

18. *Quanta Computers Inc. v. LG Electronics Inc.*, US Suprem Court, 9 juin 2008, 86 USPQ2d 1673.

19. *Chisum on Patents*, précit.

20. *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, US Court of Appeals for the Federal Circuit, 21 août 2001, 59 USPQ2d 1907 : « *United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance* » ; E. Verbraeken, Recent US and EU developments : the exhaustion theory is not yet exhausted : *Les Nouvelles* sept. 2009.

21. R. Kovar, Liberté des échanges, droit de brevet et savoir-faire : *J.-Cl. Brevets*, fasc. 4810, n° 103, mai 2003.

22. *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, précit.

23. *Ibid.*

24. *Ibid.*

*evidence of the parties' intent not to provide downstream rights to Mark IV's customers is, therefore, irrelevant* ».

Dans son arrêt, la Cour d'appel développe deux types d'arguments : en premier lieu, elle affirme que seule compte la version finale de l'accord et non l'intention des parties exprimée durant la négociation de l'accord. Ce n'est que dans le cas où l'intention de restreindre les ventes fait l'objet, dans l'accord, d'une clause contractuelle que le droit de brevet pourrait ne pas se trouver épuisé. La Cour d'appel se réfère à la décision *Quanta*<sup>25</sup>, dans laquelle Intel et LG Electronics (ci-après LGE) avaient conclu un accord de licence autorisant Intel à vendre des microprocesseurs exploitant le brevet de LGE. Par ailleurs, Intel avait obligation d'informer ses clients, dont Quanta, que LGE ne leurs avait pas consenti de licence de fabrication de produits (par exemple des ordinateurs) combinant le microprocesseur d'Intel avec tout autre composant n'appartenant pas à Intel. Cependant, l'accord de licence ne restreignait pas expressément les droits d'Intel en ce qui concerne la vente de microprocesseurs. La Cour suprême avait alors refusé de considérer que cette obligation faite à Intel d'informer ses clients valait restriction des ventes, même si cette obligation le suggérait.

En second lieu, la Cour d'appel applique une règle de *common law* utilisée en droit des contrats et connue sous le nom de « *parol evidence rule* ». Cette règle interdit à une partie à un contrat écrit de se prévaloir de preuves qui iraient à l'encontre des termes du contrat ou qui y ajouteraient dès lors que le contrat est définitif, complet et sans ambiguïté. En application de cette règle, la Cour d'appel a même refusé de prendre en considération toute preuve d'intention de restreindre les ventes lorsqu'il s'agit d'interpréter l'accord de non-opposition.

#### IV. Les enjeux pratiques de la décision *Transcore*

Si l'analyse de l'accord de non-opposition en tant que licence n'apparaît pas constituer une véritable nouveauté au regard de la jurisprudence américaine antérieure, en revanche l'applicabilité de la doctrine de l'épuisement du droit de brevet aux accords de non-opposition a été ressentie comme une décision assez surprenante pour les praticiens utilisant ce type d'accord. En effet, certains brevetés, en partie pour éviter le risque de se voir appliquer la doctrine de l'épuisement du droit de brevet, préféreraient recourir aux accords de non-opposition plutôt qu'aux contrats de licence, en se réservant parfois expressément le droit d'opposer leurs brevets aux clients du cocontractant. Le Circuit fédéral a maintenant clairement affirmé, qu'au regard de la doctrine de l'épuisement du droit de brevet, un accord de non-opposition équivalait à l'octroi d'une licence. Les brevetés cherchant à éviter l'épuisement de leur droit doivent donc limiter la portée de l'autorisation de vendre par le licencié ou par le bénéficiaire de l'accord de non-opposition. À défaut de stipuler de telles limites, les brevetés seraient considérés comme ayant accordé

une immunité aux clients de leur licencié ou au bénéficiaire de l'accord de non-opposition.

Dorénavant, il faudra donc se montrer particulièrement vigilant lors de la rédaction de tels accords afin d'éviter les conséquences inattendues de la décision *Transcore*. Il semble prudent, pour le breveté, de préciser explicitement, dans un accord de non-opposition, quels sont les actes que le breveté autorise à son cocontractant (par exemple la fabrication et l'utilisation) et quels sont ceux qu'il n'autorise pas (par exemple la mise dans le commerce). Ces clauses permettront au breveté d'agir contre le cocontractant ayant mis dans le commerce le produit breveté, non seulement en contrefaçon du brevet mais aussi pour violation de l'accord de non-opposition. Il n'est donc peut être pas suffisant de stipuler, de façon générale, dans le contrat, que l'intention des parties est de ne pas épuiser le droit du breveté.

#### Conclusion

La présente étude a mis en lumière les conditions d'appréciation des dispositions relatives à l'épuisement du droit de brevet en liaison avec les accords de non-opposition. Elle a souligné ainsi les risques résultant de la signature de tels accords, puisqu'au-delà de l'intitulé du contrat, il convient d'analyser au cas par cas les clauses qu'il contient.

En tout état de cause, la décision *Transcore* aura certainement des conséquences importantes sur l'évolution de la pratique des accords de non-opposition et des contrats de licences de brevets américains et français. Plus que jamais, la prudence est donc de mise lors de la rédaction de tels contrats.



25. V. note 18 ci-dessus.