

QUANTA V. LGE: UNE DECISION EN MATIERE DE LICENSING

FRANÇOIS PAINCAHUD ET CLAIRE CEBRON*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

En général, lorsque le propriétaire d'un brevet vend un article breveté à un premier acheteur, ce dernier est libre d'utiliser ou de vendre l'article breveté sans se soucier d'une poursuite en contrefaçon éventuelle par le propriétaire du brevet. C'est ce qu'on appelle la doctrine de première vente ou de l'épuisement ("patent exhaustion"). Il est à noter que cette doctrine ne semble pas avoir été introduite en droit canadien.

Dans le cadre d'un litige opposant la compagnie coréenne LG Electronics (« LGE ») à la compagnie taïwanaise Quanta Computers (« Quanta »), la Cour suprême des États-Unis s'est récemment prononcée sur la question sensible de l'applicabilité de la théorie de l'épuisement des droits aux brevets de procédés (*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, no. 06-937, 2008 U.S. LEXIS 4702 (le 9 juin 2008)).

Dans une décision unanime, renversant le jugement de la Cour d'appel du District Fédéral, la Cour suprême a déterminé (i) que la théorie de l'épuisement est applicable aux brevets de procédés, et (ii) qu'une fois qu'il y a eu vente autorisée et inconditionnelle d'un produit composé d'éléments essentiels d'une invention brevetée, qui n'a d'autre usage raisonnable que de pratiquer le brevet, la théorie de l'épuisement est applicable et le titulaire du brevet ne peut plus invoquer le droit des brevets afin de tenter d'obtenir des redevances additionnelles ou de limiter les droits des sous-traitants et clients du licencié, puisqu'en agissant de la sorte, il étirerait indûment l'étendue de ses brevets et des droits qui en découlent.

En rendant cette décision, la Cour suprême a réaffirmé son soutien à une doctrine qui, selon ses défenseurs, sert au maintien d'un marché compétitif. La Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur l'aspect contractuel du litige entre les parties, elle n'a pas discuté ou encore limité les droits que possèdent les titulaires de brevets d'imposer des restrictions/conditions à la vente de leur produit à travers un contrat de licence. Il s'ensuit donc que, là où le droit sur les brevets ne peut servir à interdire ou limiter l'emploi d'un produit, le droit contractuel peut prendre le relais.

© CIPS, 2008.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2008 (vol. 12 n° 4) du cabinet. Publication 068.101.

L'impact de cette décision va donc au-delà de la simple question de l'étendue de l'applicabilité de la doctrine de l'épuisement, puisque les titulaires de brevets auront tout intérêt, avant de commercialiser leur produit, de réviser la façon dont ils rédigent leurs licences (à tout le moins pour ce qui concerne, directement ou indirectement, le territoire des États-Unis), en s'assurant par exemple:

1- D'élaborer une licence qui restreint très clairement les droits de revente d'un produit breveté par le licencié aux seuls acheteurs autorisés par le concédant de licence tout en évitant les pratiques anticoncurrentielles. De la sorte: (i) cette vente sera considérée comme conditionnelle et la théorie de l'épuisement lui sera inapplicable, (ii) tout tiers acquéreur devra aussi signer une licence avec le titulaire du brevet qui pourra ainsi encadrer et limiter l'emploi qui est fait du produit breveté, (iii) le titulaire du brevet pourra ainsi conserver un certain contrôle sur les gains découlant de l'emploi du brevet en imposant des redevances à chaque licencié; ou encore

2- De négocier pleinement le montant des redevances afin d'extraire la valeur maximale de ses droits brevetés lorsque la licence est accordée au premier acheteur.

Bien que les brevetés semblent pouvoir limiter les impacts de cette décision par le biais de clauses contractuelles à leur avantage, il est à noter que les licenciés potentiels risquent d'avoir certaines réticences à signer une licence qui leur impose des obligations substantielles. Il sera donc intéressant de voir comment les concédants de licence et les licenciés réussiront à trouver un terrain d'entente.



