

Océanie

Comité Régional Océanie

Philippe GIRARD-FOLEY

Avocat

Revue d'actualité et jurisprudentielle - Australie

Philippe Girard-Foley, LL.M.

Avocat à la Cour

Membre Institute of Chartered Arbitrators

Affiliate Member Law Institute Victoria

Les concepts classiques en common law de distinctivité par l'usage préalable et d'intérêt général à ce qu'un terme ne soit pas abusivement monopolisé sous forme de marque ont été précisés par les tribunaux, ainsi que celui propre à l'Australie de dommages-intérêts «dissuasifs» plutôt que «punitifs». Quant à la réglementation des licences obligatoires, elle démontre qu'un pays peut intégrer certains de ses engagements internationaux en droit interne tout en protégeant son industrie.

I. Marques

Les développements jurisprudentiels de l'année 2014 permettent d'illustrer dans leur évolution la plus récente deux éléments caractéristiques du droit de la propriété intellectuelle en Australie : l'usage de la marque préalable à son dépôt et la distinctivité appréciée par rapport au comportement des autres "commerçants" ("traders") comme critères de « registrabilité ».

Sera ensuite mentionné le premier exemple de dommages-intérêts dissuasifs prononcés par un tribunal australien en matière de marques.

A. Usage préalable de la marque

Un premier rappel aux lecteurs opérant dans une juridiction de droit civiliste est l'importance critique de l'usage comme critère de la registrabilité d'une marque. Cette exigence se décompose en deux parties: un usage effectif au moment de la demande de dépôt et une intention sincère d'usage après l'enregistrement.

La protection d'une marque par voie d'enregistrement se doit d'être la conséquence et la

consécration d'un usage sur le marché. Par exemple, l'Office des Marques australien¹ a retenu le fait que la société « APPLE » ait fait une demande de dépôt du signe « APP STORE » pour des boutiques une semaine seulement après le lancement du premier App Store en juin 2008 pour rejeter celle-ci, ce qui a été confirmé en appel devant la Cour Fédérale en 2014².

À l'inverse, l'Office des Marques, en réponse à une opposition, a relevé le fait que la marque « YELLOW » ait acquis une capacité à rendre distinctifs les services de la société TELSTRA (le principal et « historique » opérateur téléphonique australien) avant le dépôt de la demande de dépôt de marque pour des annuaires téléphoniques imprimés et en ligne³.

Toutefois, le simple usage ne suffit pas, il doit démontrer une association entre le produit ou service et la marque considérée. Un usage plus général, associé à d'autres marques similaires (comme en l'espèce d'autres marques « YELLOW »

¹ Trade-Marks Office

² Federal Court of Australia - Apple Inc v The Registrar of Trademarks [2014] FCA 2014

³ Phone Directories Company Australia P/L v Telstra Corp Ltd [2014] FCA 373

appartenant à TELSTRA) n'est pas considéré comme suffisant. Cet argument a été retenu par la Cour Fédérale, saisie en appel de la décision de l'Office des Marques, pour rejeter la demande de dépôt de TELSTRA.

En outre, l'usage doit être de nature à prouver la distinctivité de la marque, en établissant la réalité d'une large « réputation » pour la marque dont l'enregistrement est demandé. Celle-ci ne peut être restreinte à une catégorie de la population. L'absence de « réputation » en ce sens a été retenue par l'Office des Marques pour rejeter la demande d'enregistrement du signe « APP STORE », l'Office soulignant que si le mot « app » est compris par beaucoup comme une abréviation du mot « application » ceci ne concerne que des personnes techniquement compétentes pour opérer cette association, tandis que le mot « store » n'évoque pour la plupart des gens qu'une boutique physique plutôt qu'une boutique en ligne.

Ce raisonnement a été suivi en appel par la Cour Fédérale qui a justifié le rejet de la demande de la société APPLE par le manque de distinctivité de la marque. La Cour a précisé que la distinctivité devait être prouvée par le déposant au moment de la date du dépôt en Australie, et non à la date du premier dépôt revendiquée au titre de la Convention de Paris. Elle a aussi souligné qu'une étude d'opinion commanditée par APPLE trois ans après le dépôt ne constituait pas une preuve suffisante de distinctivité, dans la mesure où elle concluait que le public comprenait « App Store » comme un endroit où acheter des logiciels en ligne, mais pas comme un service associé de façon unique à APPLE.

Ceci est le principal apport de la décision de la Cour Fédérale: une simple association entre un mot et le déposant ne suffit pas, il importe que le mot permette d'identifier le déposant comme la source du service ou produit.

B. Intérêt des autres opérateurs sur le marché

Un autre critère caractéristique dans l'examen d'une demande de dépôt de marque en Australie est la prise en considération de l'intérêt « légitime » des autres opérateurs (« traders ») à utiliser celle-ci.

Dans l'affaire « YELLOW », la Cour a relevé (pour rejeter la demande de dépôt) le fait que le signe « Yellow » soit largement utilisé en Australie et à l'étranger en vue de désigner des annuaires pour en déduire que d'autres « traders » pouvaient de bonne foi souhaiter utiliser le mot ou la couleur en Australie.

Il s'agit ici d'un concept traditionnel du droit des marques australien, exprimé en premier lieu par un juge emblématique de la Cour Suprême⁴, Sir Frank W. Kitto, dans le « Grand Arrêt » *Clark Equipement*⁵. Dans sa décision, le Juge Kitto observait avec finesse que plus un mot est apte à décrire un bien, moins il l'est à l'identifier de façon distinctive, intégrant ainsi en droit local le « test » classique repris de la décision *W & G Du Cros*⁶.

Selon les commentaires de Lord Parker dans l'affaire *W & G Du Cros*, la distinctivité dépend de savoir si d'autres commerçants sont susceptibles, dans le cours normal de leurs affaires et sans intention malicieuse, de souhaiter utiliser une marque identique ou similaire pour désigner leurs propres produits.

En droit australien, ce concept a été défini par le Juge Kitto comme le droit commun du public de faire un usage honnête de tous les mots faisant partie de l'héritage commun du langage.

Dans *Clarke Equipment*, le Juge a défini le test comme se décomposant en deux parties: quelle est la compréhension d'un mot retenu à titre de marque par les Australiens « ordinaires » et quelle est la probabilité que d'autres commerçants souhaitent utiliser ce mot en rapport avec leurs propres

⁴ High Court of Australia

⁵ *Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks* (1964) 111 CLR

⁶ *Registrar of Trade Marks v W & G Du Cros* [1913]

produits d'une façon qui constituerait une violation du droit à la marque?

Le test a trouvé à être appliqué l'année écoulée par la Cour Fédérale, saisie en appel d'une décision de rejet d'une demande d'enregistrement pour la marque « ZIMA » en classe 31 pour désigner des tomates.

La Cour a contesté l'opinion du Registrar selon laquelle le signe « ZIMA » désigne une qualité de tomates, et relevé qu'un autre commerçant peut choisir parmi un large choix de termes pour désigner ses tomates, pour conclure que la marque est en fait distinctive⁷.

L'importance de ce « test » a depuis été limitée par un arrêt de principe de la Cour Suprême qui lui a pour la première fois assigné un rôle secondaire, le test principal de la distinctivité étant de savoir si le mot choisi comme marque est compris par toutes personnes concernées (consommateurs, grossistes, détaillants) comme désignant une caractéristique ou qualité du produit ou bien le produit lui-même.

En l'espèce, un importateur avait mis sur le marché des cafés portant sur leur emballage les signes « Cinque Stelle » et « Oro », marques déposées d'un torréfacteur australien. Ces mots sont des revendications de qualité, mais en italien, Cinque Stelle signifiant "cinq étoiles" et Oro "or", ce que pourrait facilement deviner un public francophone, mais pas anglophone.

La Cour a observé que seule une minorité de personnes étant susceptible de comprendre la signification de ces deux mots en anglais (même si l'italien est la deuxième langue la plus parlée de l'Australie !), ceux-ci n'étaient pas descriptifs, mais distinctifs.

Ce test ayant conduit à une réponse positive, la Cour a déclaré qu'il était inutile d'appliquer le second, tout en relevant une insuffisance de preuves s'agissant de la volonté d'autres traders d'utiliser Cinque Stelle et Oro⁸.

C. Dommages-intérêts dissuasifs

La Loi sur les Marques prévoit la possibilité pour le tribunal compétent d'imposer des dommages-intérêts supplémentaires à caractère dissuasif. En complément des autres « remedies » tels qu'une « injonction » et des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice réel et des profits réalisés par le contrefacteur, le tribunal peut imposer le paiement d'une somme supplémentaire sans objectif compensatoire, mais prenant en considération divers éléments de nature à justifier une sanction.

Ces éléments sont le caractère flagrant de la violation, le besoin de décourager des actes similaires de contrefaçon de marques déposées, le comportement du contrefacteur après les faits et après qu'il ait été averti que son usage de la marque constitue une contrefaçon, le profit retiré par le contrefacteur de son acte, ainsi que toute autre considération pertinente⁹.

L'année 2014 a vu la toute première application de cette disposition par un tribunal australien¹⁰. En l'espèce, une entreprise fournisseur de viande (Quality Kebab Wholesalers Pty Ltd, « QBW ») a purement et simplement copié une marque appartenant à l'ONG Halal Certification Authority (« HCA ») destinée à garantir la provenance halal de produits alimentaires, et l'a mise à disposition d'une chaîne de magasins (S and White Heaven Pty Ltd) qui l'ont exposée dans leurs vitrines.

La Cour Fédérale s'est refusée à accorder des dommages-intérêts à HCA, tant en compensation de son préjudice commercial qu'au titre de l'atteinte à l'image.

Toutefois, elle a ordonné le versement par QBW à HCA d'une somme non négligeable, à savoir 91.000 dollars australiens¹¹, calculée sur la base de la licence que QBW aurait dû obtenir de HCA, montant augmenté de 50% à titre « punitif ».

⁷ Mastronardi Produce Ltd v The Registrar of Trade Marks [2014] FC 1021

⁸ Modena Trading Pty Ltd v Cantarella Bros Pty Ltd [2014] HCA 48

⁹ Trade Marks Act 1995, N°119, 1995, Section 126

¹⁰ Halal Certification Authority P/L v Scadilone P/L [2014] FC 614

¹¹ Approximativement 65.000 euros

II. Brevets

A. Licences obligatoires

La question des licences obligatoires revêt une importance particulière en Australie, pays développé situé au cœur d'une zone de pays moins développés dont certains proches, comme l'Indonésie. Elle a récemment fait l'objet d'un texte mettant en œuvre les principes de l'accord sur les ADPIC, quoiqu'avec plusieurs réserves, non visibles en première analyse, mais dont l'objet est clairement de protéger l'industrie australienne contre un usage abusif, ou peut-être même seulement intensif, des droits ouverts au profit des pays en voie de développement ou moins avancés.

C'est seulement en février 2015 que l'Australie a introduit des changements dans sa législation des brevets dans le cadre de la Loi portant Amendement de la Propriété Intellectuelle¹² («IPLA»), en vue d'incorporer en droit positif ses engagements au titre du « TRIPS Protocol » (Protocole portant amendement de l'accord sur les ADPIC) du 6 décembre 2005. L'entrée en vigueur de l'IPLA a été fixée au 25 août 2015.

Le texte contient en particulier un mécanisme prévoyant les conditions d'octroi d'une licence obligatoire pour des produits pharmaceutiques, dans le cas où un détenteur de brevet ne se conformerait pas à l'obligation contractée par l'Australie de fournir des médicaments, à un prix abordable, à des pays en développement ou pays moins avancés qui en ont le besoin, ou, à défaut, de consentir des licences volontaires à des fabricants de génériques afin de leur permettre de fournir lesdits médicaments.

La demande d'octroi d'une licence obligatoire doit être portée devant la Cour Fédérale qui s'attachera à déterminer que les conditions suivantes sont remplies :

- La demande est faite de bonne foi¹³ ;

- Le produit pharmaceutique sera importé soit directement par le « Membre importateur admissible » soit par un importateur autorisé¹⁴ ;
- Le produit pharmaceutique sera utilisé en vue de répondre à un problème de santé publique chez le Membre Importateur admissible¹⁵.

En lecture superficielle, il ne s'agit que d'une transposition en droit interne des engagements internationaux de l'Australie. En lecture plus approfondie, la matière est sensiblement plus complexe :

1. On observe tout d'abord que la loi concernée encadre l'octroi des licences obligatoires non seulement au regard des pays en développement ou pays moins avancés au sens de l'accord sur les ADPIC, mais également en interne¹⁶.

À ce titre, la Cour Fédérale peut ordonner l'octroi d'une licence obligatoire d'une invention brevetée (et ceci non pas seulement dans le domaine des produits pharmaceutiques) si les « besoins raisonnables du public ne sont pas satisfaits »¹⁷

Les « besoins raisonnables du public » sont définis de façon large comme reliés à la question de savoir si « le commerce ou l'industrie en Australie est affecté de façon déraisonnable par les actions du détenteur du brevet en rapport avec la fabrication ou l'octroi de licence de l'invention, ou la poursuite de la demande de dépôt »¹⁸.

Par ailleurs, la Cour peut ordonner l'octroi d'une licence obligatoire si le breveté a utilisé le brevet à des fins de pratiques anticoncurrentielles au sens du droit australien¹⁹.

¹⁴ Section 136E (1) (b) IPLA

¹⁵ Section 136 (1) (c) IPLA

¹⁶ Section 132B IPLA

¹⁷ « if the reasonable requirements of the public are not being met with respect to a patented invention »

¹⁸ « The reasonable requirements of the public relate, broadly speaking, to whether Australian trade or industry is unreasonably affected by the actions of the patentee in relation to the manufacture or licensing of the invention (or the carrying on of the patented process) »

¹⁹ « The court may order a compulsory licence to be granted if the patentee has engaged in restrictive trade practices in

¹² Intellectual Property Laws Amendment Act 2015 N°8, 2015 (« IPLA »)

¹³ Section 136E (1) (a) IPLA

De ce fait, il est envisageable qu'une licence obligatoire soit accordée à une entité domestique australienne précédemment et concurremment à une licence obligatoire au profit d'un pays en développement ou moins développé.

2. À la lumière de la mise en conformité de la législation australienne sur la propriété intellectuelle avec le TRIPS Protocol, on est amené à observer :

- Que les dispositions plus générales de l'article 132B de l'IPLA évoquées ci-dessus²⁰, ayant précédence sur les dispositions particulières du chapitre suivant relatif aux licences obligatoires au profit de Membres importateurs admissibles²¹ et introduisant une égalité de traitement des licences obligatoires entre entités australiennes et non-australiennes, peuvent aider à justifier des restrictions dans l'octroi et la gestion des licences obligatoires à destination des pays en développement ou moins avancés qui ne se trouvent pas dans le Protocole ;
- Que sur la base de ces dispositions plus générales, il est possible à la Cour Fédérale d'invalider un brevet ayant donné lieu à licence obligatoire au profit d'un pays en développement ou moins avancé, si les intérêts publics australiens, comprenant l'industrie et le commerce, sont affectés. En effet, la Cour peut invalider le brevet après l'octroi d'une licence obligatoire sur les mêmes moyens juridiques que ceux sur la base desquels ledit octroi peut être ordonné²², c'est-à-dire les besoins du public et les pratiques anticoncurrentielles.
- Que la Cour peut ordonner l'octroi d'une licence obligatoire si l'usage du produit

connection with the patent under the Competition and Consumer Act 2010 or under an application law (within the meaning of that Act) »

²⁰ IPLA Part 2 - Compulsory licences (general) - 132B Simplified outline of this Part

²¹ IPLA Part 3 - Patented pharmaceutical invention compulsory licences (for manufacture and export to eligible importing countries)

²² « The court may order a patent to be revoked after an order for a compulsory licence has been made (on the same grounds that apply to an order for a compulsory licence) »

pharmaceutique, tel que proposé, concerne un problème de santé publique consistant en une situation d'urgence nationale (ou d'autres circonstances d'extrême urgence) ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Or il se trouve que selon les termes du Protocole, cette restriction n'est pas le fait du Membre exportateur, mais est laissée à l'appréciation du Membre importateur admissible qui, ayant notifié au Conseil des ADPIC son intention d'utiliser le système de l'article 31*bis*, peut « notifier à tout moment qu'il utilisera le système en totalité ou d'une manière limitée, par exemple uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales »²³.

L'IPLA prend soin de préciser que l'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'accord sur les ADPIC ne fait pas obstacle à l'octroi d'une licence pour la même invention sur le fondement de l'intérêt public ou d'une pratique anticoncurrentielle, donc au profit d'une entité autre qu'un pays en développement ou moins développé²⁴.

3. Par ailleurs, l'IPLA dispose qu'une personne peut introduire, auprès de la Cour Fédérale, une demande d'autorisation de fabriquer sous licence un produit pharmaceutique en Australie en vue de son exportation vers un Membre importateur admissible²⁵.

La restriction quant à la production « en Australie » n'est pas contraire au Protocole, mais n'est pas non plus contenue dans celui-ci. En effet, le Protocole prévoit la possibilité que, dans le cas où un pays en développement ou pays moins avancé membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (« OMC ») est partie à un accord commercial régional²⁶ et sous

²³ Annexe de l'accord sur les ADPIC 1 (b)

²⁴ Section 136C Relationship between Parts 2 and 3 IPLA

²⁵ Section 136D (1) IPLA

²⁶ Au sens de l'article XXIV du GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement)L/4903)

conditions²⁷, il soit possible d'accorder à ce Membre un droit de produire en vue d'exportation vers d'autres pays en voie de développement ou pays moins avancés parties à l'accord commercial régional.

Dans pareil cas, la dérogation prévue à l'article 31(f) de l'accord sur les ADPIC²⁸ ne s'applique pas « dans la mesure nécessaire pour permettre à un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre d'être exporté vers les marchés des autres pays en développement ou pays moins avancés parties à l'accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question »²⁹.

La possibilité qu'il existe un pays intermédiaire producteur entre le détenteur du brevet et le Membre importateur admissible n'est donc pas reconnue au titre de l'IPLA. Ceci sans préjudice de la possibilité reconnue par l'IPLA qu'il existe un importateur intermédiaire, qui n'est pas nécessairement un pays, donc, *a fortiori*, un Membre de l'accord sur les ADPIC. Selon la lettre de l'IPLA, en effet, il peut s'agir de toute personne désignée par le Membre admissible³⁰.

Ce dernier concept ne reproduit donc pas à l'identique la disposition de l'accord selon laquelle le Membre importateur admissible peut être autre qu'un Membre moins avancé, dès lors que celui-ci a établi qu'il a des capacités de fabrication

²⁷ La moitié au moins des membres actuels sont des pays figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies

²⁸ Article 31 Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit

Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:

f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation;

²⁹ Article 31bis (3) Annexe du Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC

³⁰ Section 136E PPI compulsory licences – orders IPLA (1) After hearing an application for a PPI order under section 136D, the Federal Court may, subject to this Part, make the order sought if the court is satisfied of all of the following matters: ... (b) the pharmaceutical product is to be imported ... (ii) by a person (the third party importer) on behalf of, and with the authorisation of, the eligible importing country.

insuffisantes ou n'en dispose pas dans le secteur pharmaceutique pour les produits en question et est disposé à accorder une licence obligatoire à un autre Membre importateur admissible³¹.

4. L'IPLA énonce des conditions requises pour l'octroi de la licence obligatoire qui sont en conformité avec l'Amendement de l'Accord sur les ADPIC, mais en ajoute d'autres :

Les conditions directement inspirées du Protocole sont les suivantes :

- « Seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du Membre importateur admissible pourra être fabriqué dans le cadre de la licence »³² avec toutefois l'addition du principe selon lequel ledit volume est laissé à l'appréciation de la Cour Fédérale³³.
- « La totalité de la production sera exportée vers le Membre ayant notifié ses besoins au Conseil »³⁴ avec toutefois à nouveau une précision supplémentaire dans l'interprétation du Protocole : il s'agit bien du volume produit pour répondre aux besoins du Membre importateur admissible et celui-ci seulement³⁵.
- « Les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifiés comme étant produits dans le cadre du système au moyen d'un étiquetage ou d'un marquage spécifique »³⁶ en conformité avec la réglementation australienne pour la mise en œuvre de ce principe³⁷.

³¹ Annexe de l'Accord sur les ADPIC 2 (a) (ii)

³² Article 2 (b) (i) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³³ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) A PPI order must direct that the PPI compulsory licence is granted on the following terms: (a) no more than the quantity of the pharmaceutical product that is determined by the Federal Court to be necessary to meet the needs of the eligible importing country is manufactured ;

³⁴ Article 2 (b) (i) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³⁵ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (b) the entirety of the pharmaceutical product manufactured for that purpose is exported to that country ;

³⁶ Article 2 (b) (ii) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³⁷ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (c) the pharmaceutical product is labelled and marked in accordance with the regulations ;

- « Avant que l'expédition commence, le titulaire de la licence affichera sur un site Web les renseignements suivants :
- les quantités fournies à chaque destination (...); et
- les caractéristiques distinctives du produit ... »³⁸.

Dans la version australienne, le contenu de l'information devant être portée à la connaissance du public consiste en l'information déterminée par la réglementation du pays du titulaire du brevet et pour la durée prescrite par celle-ci, ce qui permet l'ajout de conditions plus contraignantes.³⁹

5. D'autres précisions sont apportées par l'IPLA qui, sans être contraires à l'Accord sur les ADPIC, ne sont toutefois pas prévues par ce dernier, les plus pertinentes étant :

- La durée de la licence ne peut excéder la période jugée nécessaire par la Cour Fédérale pour les besoins du problème de santé publique concerné⁴⁰.
- La licence ne peut être exclusive, le choix d'accorder une licence exclusive ou non n'appartenant même pas au titulaire du brevet⁴¹.

Ces dispositions, protectrices des intérêts australiens trouvant leur origine dans la loi, ont manifestement pour effet d'alléger la pression du demandeur de licence obligatoire sur le détenteur de brevet.

6. S'agissant de la protection, celle des intérêts légitimes du détenteur du brevet est assurée au titre

³⁸ Article 2 (b) (iii) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC

³⁹ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (d) before shipment of the pharmaceutical product begins, the shipment information prescribed by regulation is made available on a website by, or on behalf of, the licensee for a minimum period prescribed by regulation;

⁴⁰ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (e) the duration of the licence is only for the period of time determined by the Federal Court to be necessary to address the public health problem concerned.

⁴¹ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (f) the licence does not give the licensee, or a person authorised by the licensee, the exclusive right to exploit the patented pharmaceutical invention.

de l'accord sur les ADPIC sous l'angle pécuniaire, d'une part, sous celui des mesures destinées à faire obstacle au « parallèle », d'autre part.

6.1. Sur le premier aspect, l'Amendement de l'accord sur les ADPIC ne contenant pas de disposition particulière, l'IPLA y supplée.

- Le titulaire du brevet a droit à une rémunération en fonction de l'usage de l'invention par le licencié, durant et même après l'expiration de la licence pour une quelconque raison⁴².
- Le montant de la redevance est, soit celui convenu entre le titulaire du brevet, d'une part, le demandeur de licence, le licencié ou l'ancien licencié (en cas d'expiration de la licence), d'autre part, soit, à défaut, le montant déterminé par la Cour Fédérale en fonction de la valeur économique de l'usage de l'invention brevetée pour le Membre importateur⁴³.
- Dans le cas d'une urgence sanitaire, et dans ce cas seulement, l'exploitation de l'invention peut débuter avant la détermination du montant de la redevance⁴⁴, étant très clairement établi que l'urgence est une condition essentielle, la simple existence d'un problème de santé publique étant insuffisante pour justifier l'exploitation sans accord préalable sur un montant⁴⁵.

6.2. Le second volet de la protection des intérêts du titulaire du brevet concerne l'interdiction de réexportation des produits couverts par la licence obligatoire.

Selon l'Annexe de l'accord sur les ADPIC « les Membres importateurs admissibles prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionnées à leur capacité administrative et au risque de détournement des échanges pour empêcher la réexportation des produits qui ont été

⁴² Section 136J PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (2)

⁴³ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (3)

⁴⁴ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (6)

⁴⁵ Section 136F PPI compulsory licences – terms IPLA : (7)

effectivement importés sur leurs territoires dans le cadre du système »⁴⁶.

L'approche de l'IPLA s'écarte quelque peu du texte de l'engagement international du pays, dans la mesure où il ne fait pas référence ni à la « limite des moyens », ni à la notion selon laquelle les « mesures raisonnables » doivent être « proportionnées aux capacités administratives » du pays importateur.

En outre, l'IPLA étend l'obligation au demandeur de la licence obligatoire et à l'importateur indépendant⁴⁷. Concernant l'obligation de prendre les « mesures raisonnables », elle ne s'arrête pas au risque de réexportation et s'applique également en interne : les mesures doivent empêcher que le produit pharmaceutique soit utilisé pour un objet autre que la résolution du problème de santé publique tel que décrit dans la demande de licence obligatoire.⁴⁸

Enfin, il est réaffirmé que l'appréciation de l'ensemble des conditions d'octroi de la licence obligatoire est de la compétence de la Cour Fédérale, qui est dans l'obligation de prendre sa décision en fonction des lois australiennes pertinentes en la matière⁴⁹.

B. Droits du licencié

En exergue du chapitre ci-dessus consacré aux marques, il est rappelé deux concepts propres à la *common law* et au droit australien qui s'y rattache : la nécessité de l'usage de la marque préalable à son dépôt et la distinctivité appréciée par rapport au comportement des autres commerçants (« *traders* ») comme critères de « registrabilité ».

Il est un autre concept de droit de *common law*, en l'espèce celui de « *standing* » (qui se rapproche, sans se confondre totalement avec lui, du concept civiliste de la « qualité pour agir ») qui a guidé une décision de la Cour Fédérale rendue en matière de licence de brevet.

La Cour Fédérale réunie en chambre plénière⁵⁰ a confirmé par une décision unanime (ci-dessous « Bristol-Myers »)⁵¹ l'arrêt de la Cour Fédérale⁵² posant le principe selon lequel un licencié qualifié d'exclusif est dépourvu de *standing* pour engager une action judiciaire sur le fondement de la violation du brevet si certains droits ont été réservés par et pour le breveté, ou par celui-ci, au profit d'une tierce personne.

La société australienne Otsuka Pharmaceutical Co Ltd (Otsuka) détentrice d'un brevet, déposé initialement en Australie sur un médicament à base d'aripiprazole, utilisé dans le traitement de la schizophrénie, a consenti une licence exclusive d'exploitation mondiale, hors États-Unis et Union Européenne, à Bristol-Myers Squibb Company (Bristol) pour la promotion, publicité, distribution et vente du produit breveté, tout en se réservant mondialement le droit de fabrication du produit.

En 2009, Bristol a engagé une action en violation du brevet contre Apotex Pty Ltd en sa qualité de licencié exclusif, sur le fondement d'une violation du brevet résultant de la vente par Otsuka de divers médicaments contenant de l'aripiprazole comme ingrédient actif. Celle-ci n'a pas été accueillie, au motif du défaut de « *standing* ».

La Cour Fédérale avait retenu que si des droits résiduels subsistent au profit du détenteur du brevet ou de toute autre personne, la licence ne peut être considérée comme exclusive pour les besoins d'une action en violation des droits découlant du brevet.

Le principe selon lequel seul le détenteur du brevet ou son licencié exclusif est habilité à engager une action en violation du brevet n'a jamais été discuté et découle de la Loi sur les Brevets australienne⁵³.

Toutefois, jusqu'aux arrêts Bristol-Myers, il demeurerait une incertitude quant aux critères auxquels devait répondre une licence afin d'être considérée comme « exclusive » au sens de l'article 120(1). Il existait même une jurisprudence, contraire

⁴⁶ Article 3, Annexe de l'Accord sur les ADPIC

⁴⁷ Section 136E PPI compulsory licences – terms IPLA : (1) (g)

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Section 136E PPI compulsory licences – terms IPLA : (2) (3)

⁵⁰ Full Court of the Federal Court

⁵¹ [2015] FCAFC 2

⁵² Bristol-Myers Squibb Company v Apotex Pty Ltd (N°5) [2013] FCA 1114

⁵³ Patents Act 1990, Act N°83 of 1990 Section 120 (1)

à l'opinion adoptée dans l'affaire Bristol-Myers, selon laquelle une licence pouvait être qualifiée d'exclusive dès lors qu'elle concédait au licencié, pourvu que ce soit à celui-ci seulement, certains (mais pas nécessairement tous) des droits du titulaire à exploiter le brevet⁵⁴.

Les arrêts Bristol-Myers rappellent que selon la Loi sur les Brevets⁵⁵, une « exploitation » du brevet doit consister :

- si l'invention brevetée est un produit, dans le fait de le fabriquer, en autoriser l'usage, le vendre ou transférer par tout autre moyen, ou offrir de le fabriquer, en autoriser l'usage, le vendre ou transférer, utiliser, importer ou conserver à l'une de ces fins ;
- si l'invention brevetée est un procédé, utiliser le procédé ou faire l'un quelconque des actes précités en rapport avec le produit issu du procédé.

Le droit d'ester en justice sur la base de la violation des droits attachés au brevet constitue pour le licencié une annexe du droit de celui à « exploiter » le brevet. Il ne peut donc pas y avoir de droit à défendre le brevet sans exploitation.

Le tournant jurisprudentiel des arrêts Bristol-Myers est de considérer qu'une licence, selon laquelle tous les droits sans exception du titulaire du brevet ne sont pas transférés au licencié, ne permet pas à celui-ci une « exploitation » du brevet au sens de la Loi sur les Brevets, nécessaire pour lui conférer le « *standing* » en vue d'une action en violation du brevet.

Les conséquences sont bien sûr considérables pour les concessions de licence de brevet, notamment par des sociétés de pays francophones souhaitant offrir une licence exclusive à une société australienne.

Tout d'abord, il faut bien intégrer qu'il ne peut y avoir de « licences exclusives multiples », par exemple la coexistence d'une licence concédant le droit exclusif de fabriquer un produit au profit d'une entité et d'une licence exclusive de

distribution au profit d'une autre entité. Dans pareil cas, ni l'une ni l'autre d'entre elles ne pourra exercer le droit de poursuivre les tiers en violation du brevet.

En conséquence, le titulaire du brevet doit choisir entre regrouper toutes ses licences (y compris par une adaptation de son réseau de licenciés actuels, le cas échéant) en une seule licence exclusive au sens de la Loi sur les Brevets telle qu'interprétée à la lumière de la jurisprudence Bristol-Myers, ou se préparer à engager directement les actions éventuelles en violation de ses droits.

Une autre solution consiste pour le titulaire du brevet à autoriser un licencié de licence exclusive « imparfaite » à engager une action judiciaire en Australie en qualité de représentant légal (« *agent* » au sens donné à ce terme en *common law*). Cette solution présente toutefois des inconvénients sous l'angle pécuniaire. D'une part, le licencié nommé agent étant dépourvu de « *standing* » ne peut demander réparation de son propre préjudice, mais seulement de celui du titulaire du brevet, qui est naturellement bien inférieur au sien. D'autre part, il ne peut demander au tribunal l'indemnisation de ses coûts (honoraires et frais) puisqu'ils n'auront pas été engagés pour son compte propre. C'est d'ailleurs la déconvenue qu'a dû subir Bristol-Myers Squibb Company. Cette société ayant été jointe dans la cause par le titulaire du brevet Otsuka, les parties jointes ont obtenu l'interdiction de vente de certains produits contenant la forme brevetée de l'aripiprazole en Australie, mais le tribunal a rejeté sa demande de remboursement de ses coûts au motif que sa première action était sans fondement.

Une réflexion stratégique semble donc s'imposer à propos des licences de brevet attribuées ou à attribuer en Australie.

P. G-F.

⁵⁴ Voir notamment *Grant v Australian Temporary Fencing Pty Ltd* (2003) 59 IPR 170

⁵⁵ Schedule 1 - Dictionary