

**MOTS CLEFS : First sale doctrine – copyright – épuisement des droits – importation parallèle**

*Un conflit opposant un vendeur de livres d'occasions fabriqués à l'étranger et l'éditeur américain des ouvrages a soulevé la question de la restriction géographique de la First Sale Doctrine comparable à la théorie européenne de l'épuisement des droits. Contre toute attente la Cour Suprême a statué en faveur d'une application internationale de l'épuisement des droits.*

**FAITS :** Mr Kirtsaeng, Thaïlandais installé aux Etats-Unis pour étudier s'aperçoit que les manuels scolaires dans son pays d'origine sont vendus à un prix nettement inférieur qu'ils ne le sont sur le marché américain. Fort de constat, il demande à sa famille en Thaïlande d'acheter les livres en question et de les lui faire parvenir. Dans l'idée de financer ses études, celui-ci les revendait alors sur des sites de vente de biens d'occasions se dégageant un certain bénéfice. Cette importation parallèle alerte le titulaire, des droits sur les manuels, l'éditeur *Wiley & Sons*, qui l'assigne pour importation et revente illicite.

**PROCÉDURE :** Le titulaire des droits assigne Mr Kirtsaeng en contrefaçon de copyright. Il invoque les paragraphes 106(3) sur les droits exclusifs de distribution et 602(a)(1) sur les importations non autorisées du Copyright Act. En défense Mr Kirtsaeng se prévaut de la « First Sale Doctrine » du paragraphe 109(a) de la même loi qui dispose que « *Nonobstant les dispositions de la section 106(3), le propriétaire d'un exemplaire [...] déterminé réalisé licitement en vertu du présent titre, [...] a le droit de vendre cet exemplaire [...] sans l'autorisation du titulaire du copyright* »<sup>1</sup>. *The District Court* estime que la *First Sale Doctrine* ne s'applique pas aux biens fabriqués hors USA, accueillant ainsi la demande de l'éditeur. En appel la *Second Court Circuit* confirme ce jugement et estime le montant des dommages et intérêts à 600 000 dollars. L'appelant porte alors l'affaire devant la *Supreme Court* et le 19 mars 2013 celle-ci statue en faveur de Mr Kirtsaeng à six voix contre trois consacrant ainsi l'épuisement international des droits.

**PROBLÈME DE DROIT :** La problématique résidait dans l'interprétation des termes « *lawfully made under this title* » de la section 109(a) du *Copyright Act*. Autrement dit, la restriction au monopole d'exploitation du titulaire du copyright posée par l'épuisement du droit lors de la première vente devait- elle s'entendre uniquement pour les biens fabriqués sur le territoire des Etats-Unis ou plus simplement fabriqués et vendus sous la loi américaine ?

**SOLUTION :** La Cour Suprême considère que la règle de First Sale Doctrine ne contient pas en elle-même de limitation géographique, et consacre l'épuisement international du copyright.

**SOURCE :**

KAMINA (P.), « *L'épuisement international du copyright aux États-Unis. Comprendre Kirtsaeng v. Wiley* », CCE, n°7, Juillet 2013, étude 13.

<sup>1</sup>Notwithstanding the provisions of section 106 (3) the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.



**NOTE :**

La *First Sale Doctrine*, qui pose l'épuisement du copyright lors de la première vente des exemplaires d'une œuvre, permet de concilier le droit exclusif de distribution du titulaire du copyright avec le droit de propriété de l'acquéreur. Le 19 mars 2013 la Cour Suprême en a précisé la portée en consacrant l'épuisement international du copyright. L'affaire *Kirtsaeng V. Wiley* opposait un éditeur d'ouvrages universitaires à un étudiant qui revendait aux Etats-Unis des exemplaires que l'éditeur faisait fabriquer et vendre en Thaïlande. En effet le même ouvrage était vendu par l'éditeur à un prix inférieur sur le sol thaïlandais que sur le sol américain ce que le jeune étudiant en mathématique avait très vite constaté. L'éditeur a alors revendiqué son droit exclusif de distribution. Ce à quoi l'étudiant, qui avait acquit légitimement et légalement les exemplaires, répondait sur le terrain de l'épuisement du copyright au sens de la *First Sale Doctrine* de la section 109(a) du *Copyright Act* de 1796.

**La consécration du « marché gris ».**

S'il ne faisait aucun doute que la doctrine de la première vente faisait exception au droit exclusif de distribution du paragraphe 103(6) du *Copyright Act* ce principe d'épuisement était-il applicable, comme semblait le dire la jurisprudence antérieure, uniquement aux biens fabriqués sur le territoire des Etats-Unis ? Question sensible qui emportait des considérations économiques et politiques. En effet déterminer l'étendue de l'application de la *First Sale Doctrine* revenait également en un sens à déterminer l'étendue du contrôle sur la chaîne de distribution du titulaire du copyright. Point qui a cristallisé les intérêts divergents entre industriels détenteurs de copyright d'une part et les établissements culturels (bibliothèques, musées) et les plateformes de vente de biens d'occasion en ligne, d'autre part. Les premiers revendiquaient le droit d'adapter les prix au marché du secteur géographique en cause et de contrôler les importations. Tandis que les seconds défendaient une

dimension internationale de l'épuisement du droit d'auteur, condition sine qua non de leurs activités. Pour trancher il a donc fallu clarifier le sens des termes «*lawfully made under this title*» de la section 109(a). Fallait-il comprendre que, pour que joue l'exception, l'œuvre devait avoir été produite sur le territoire américain ? Ou devait-elle avoir été fabriquée et vendue sous la loi américaine ? En analysant en comparant les différentes dispositions du *Copyright Act*, les anciennes rédactions du texte et les fondements historiques de la doctrine, la Cour a retenu la seconde interprétation à 6 voix contre 3 légitimant ainsi les importations parallèles de produits licites. Pour le plus grand bonheur des entrepreneurs du marché des biens d'occasion.

Outre l'examen des dispositions de la loi d'autres arguments soutenaient une appréciation internationale de la *First Sale Doctrine*. Les établissements culturels, entreprises de technologies et les vendeurs de livres d'occasion avaient fait valoir, chiffres à l'appui, les entraves que représentaient pour eux une restriction géographique de l'épuisement du copyright. D'après la Cour les conséquences d'une interprétation restrictive contrevenaient à l'objectif constitutionnel de promotion des sciences et des arts, en précarisant la sécurité juridique des musées et bibliothèques, et au principe d'«*Equal Treatment*» en fragmentant les marchés. Au Congrès de se prononcer s'il envisageait la *First Sale Doctrine* comme mécanisme de protection du marché américain. Si la Cour a donc évité un contrôle total des reventes par les détenteurs de droits et offert de beaux jours aux plateformes comme ebay ou Amazon, la solution en l'espèce est intimement liée au caractère matériel du support de l'œuvre et ne s'étend pas pour l'instant aux biens numériques.

Marine Garnier

Master 2 Droit des médias et des télécommunications  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDC 201



**ARRÊT :**

SUPAP KIRTSANG, DBA BLUECHRISTINE99,  
PETITIONER v. JOHN WILEY & SONS, INC.

Supreme Court of the United States N° 11-697, [March 19, 2013]

Justice Breyer delivered the opinion of the Court [...]

We must decide whether the words "lawfully made under this title" restrict the scope of § 109(a)'s "first sale" doctrine geographically. The Second Circuit, the Ninth Circuit, -all read those words as imposing a form of *geographical* limitation. The Second Circuit held that they limit the "first sale" doctrine to particular copies "made in territories *in which the Copyright Act is law*," which are copies "manufactured domestically," -it does not apply to copies made "outside the United States" and at least not to "foreign production of a copy for distribution exclusively abroad." [...] the Ninth Circuit has held that those words limit the "first sale" doctrine's applicability to copies lawfully made in the United States, and to copies lawfully made outside the United States but initially sold in the United States with the copyright owner's permission. [...] Under any of these geographical interpretations, § 109(a)'s "first sale" doctrine would not apply to the Wiley Asia books at issue here. And, despite an American copyright owner's permission to *make* copies abroad, one who *buys* a copy of any such book or other copyrighted work - whether at a retail store, over the Internet, or at a library sale - could not resell that particular copy without further permission.

Kirtsaeng, however, reads the words "lawfully made under this title" as imposing a *non-geographical* limitation. He says that they mean made "in accordance with" or "in compliance with" the Copyright Act. In that case, § 109(a)'s "first sale" doctrine would apply to copyrighted works as long as their manufacture met the requirements of American copyright law. The doctrine would apply where, as here, copies are manufactured abroad with the permission of the copyright owner. [...]

In our view, § 109(a)'s language, its context, and the common-law history of the "first sale" doctrine, taken together, favor a *non-geographical* interpretation. We also doubt that Congress would have intended to create the practical copyright-related harms with which a geographical interpretation would threaten ordinary scholarly, artistic, commercial, and consumer activities. We consequently conclude that Kirtsaeng's nongeographical reading is the better reading of the Act.

[...] Both historical and contemporary statutory context indicate that Congress, when writing the present version of § 109(a), did not have geography in mind. [...] The "equal treatment" principle, however, is difficult to square with a geographical interpretation of the "first sale" clause that would grant the holder of an American copyright permanent control over the American distribution chain in respect to copies printed abroad but not in respect to copies printed in America- it is particularly difficult to believe that Congress would have sought this unequal treatment while saying nothing about it and while, in a related clause, seeking the opposite kind of policy goal. [...] [...]

Associations of libraries, used-book dealers, technology companies, consumer-goods retailers, and museums point to various ways in which a geographical interpretation would fail to further basic constitutional copyright objectives, in particular "promot[ing] the Progress of Science and useful Arts." U. S. Const., Art. I, § 8, cl. 8. [...] [...]

For these reasons we conclude that the considerations supporting Kirtsaeng's nongeographical interpretation of the words "lawfully made under this title" are the more persuasive. The judgment of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for further proceedings consistent with this opinion.

*It is so ordered.*

