



APPRÉCIATION DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE DANS LES ACCORDS DE R&D ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE : FOCUS SUR LES AFFAIRES GENENTECH ET AVASTIN/LUCENTIS

Edouard Sarrazin, Avocat Associé - DLA Piper France LLP

Les accords de transfert de technologie sous l'angle du droit de la concurrence – Rappel

- Le fait que la législation sur la propriété intellectuelle accorde **des droits d'exploitation exclusifs** ne signifie pas que ces derniers sont exclus de l'application du droit de la concurrence.
 - ↳ Le droit de la concurrence s'applique ainsi aux **accords de transfert de technologie** qui restreignent la concurrence
 - ↳ Cette notion recouvre **les licences de brevet**, de savoir faire, de droits d'auteur sur logiciels etc.
- Cependant, les accords de transfert de technologie sont susceptibles de jouer un rôle pro-concurrentiel en favorisant l'innovation et l'efficacité économique.
 - ↳ Les incitations à innover ne doivent ainsi pas être **indûment limitées** par le droit de la concurrence.
- La Commission européenne a donc adopté un **règlement d'exemption par catégorie** relatif aux accords de transfert de technologie (Règlement n°316/2014 du 21 mars 2014) afin d'assurer une mise en balance entre les différents enjeux en cause et d'aboutir à une mise en œuvre raisonnée du droit de la concurrence.
 - ✓ Néanmoins, la conciliation entre la mise en œuvre des droits de PI et le droit de la concurrence reste **encore délicate** dans de nombreuses situations.
 - ✓ La Cour de Justice est donc régulièrement amenée à se prononcer sur ces aspects, le plus souvent à la suite de **questions préjudicielles** des juridictions nationales.

Les accords de transfert de technologie sous l'angle du droit de la concurrence – présentation

- Deux décisions intéressantes ont ainsi été rendues récemment par la Cour de Justice sur questions préjudicielles des autorités nationales :
 - ✓ **Décision Hoffmann-La Roche c/ AGCM, 21 septembre 2017, affaire C-179/16**
 - S'inscrit dans le cadre d'une pratique concertée entre entreprises concurrentes,
 - Echec de la stratégie des parties ayant tenté de faire exempter leur comportement anticoncurrentiel sous prétexte que ce dernier aurait été **accessoire à un contrat de licence**,
 - Illustration de la **raison d'être du règlement d'exemption** : ce régime favorable est restreint aux accords de transfert de technologie et se justifie par leur caractère pro-concurrentiel, il ne peut donc être indûment étendu à des pratiques n'ayant pas un caractère indispensable à la conclusion du contrat de licence.
 - ✓ **Décision Genentech c/ Hoechst et Sanofi, 7 juillet 2016, affaire C-567/14**
 - S'inscrit dans le cadre d'une procédure en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'application d'un **contrat de licence de brevet**,
 - Illustre les difficultés liées à la conciliation entre droits de PI et droit de la concurrence lorsqu'il existe une incertitude autour de la **validité des droits de PI** en cause.
 - Vient **étendre une solution classique** qui s'inscrit en parfaite cohérence avec la jurisprudence interne et les solutions dégagées en **droit civil français**.

Agenda

1

4

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie : la décision Hoffmann-La Roche Ltd c/ AGCM du 21 septembre 2017

2

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet : la décision Genentech c/ Hoechst et Sanofi du 7 juillet 2016

1

**Restriction accessoire à un accord
de transfert de technologie –
la décision Hoffmann - La Roche
Ltd c/ AGCM**

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie – Hoffmann-La Roche (C-179/16)

- **Contexte** : plusieurs questions préjudicielles du Conseil d'Etat italien relatives à la pratique concertée mise en œuvre par deux laboratoires pharmaceutiques, Roche et Novartis, afin de limiter la demande et l'utilisation par des tiers d'un médicament, l'Avastin, à des fins non prévues initialement (*off label*) pour encourager l'utilisation d'un autre médicament, le Lucentis, pour le traitement des mêmes pathologies ophtalmologiques.
 - ✓ Le groupe Roche assure l'exploitation commerciale de l'Avastin, et Novartis commercialise le Lucentis au moyen **d'une licence** concédée par Genentech, filiale du groupe Roche.
 - ✓ Le Conseil d'Etat italien a posé cinq questions préjudicielles à la Cour concernant les pratiques mises en œuvre, pouvant être regroupées au sein de trois catégories:
 - (i) la substituabilité des produits et le marché pertinent;
 - (ii) la nature de la restriction de concurrence en cause (par objet / par effet);
 - (iii) les conséquences de l'existence **d'un accord de licence** sur l'analyse des comportements collusoires en cause.
- **Questions** : deux difficultés ont particulièrement été soulevées concernant l'accord de licence,
 - Le **rapport de concurrence** existant entre les parties à l'accord de licence,
 - L'application de l'article 101§1 et §3 à des restrictions de concurrence convenues entre les parties à un accord de licence mais qui ne sont **pas expressément prévues dans cet accord**.

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie – Hoffmann-La Roche (C-179/16)

- **Enjeu :** l'application du **Règlement d'exemption n° 316/2014** relatif aux accords de transfert de technologie et des lignes directrices du 28 mars 2014 y afférentes, car :
 - ✓ Le règlement prévoit que les accords de licences passés entre des entreprises ayant un pouvoir de marché limité sont exemptés, c'est-à-dire **légalement valides et applicables**, dès lors qu'ils ne contiennent pas certaines restrictions caractérisées,
 - ✓ Pour les accords entre non concurrents, le seuil en part de marché est de 30%,
 - ✓ En vertu des lignes directrices, les restrictions de vente imposées au donneur par le biais notamment d'une licence exclusive ne constituent pas une restriction caractérisée faisant perdre le bénéfice de l'exemption.
 - ➞ Régime **volontairement favorable** s'expliquant par les caractéristiques généralement pro concurrentielles des accords de licences.
- **Argumentation des Parties :**
 - ✓ Les pratiques mises en œuvre par Roche et Novartis, bien que non expressément prévues par l'accord de licence sur le Lucentis, s'inscrivent dans le prolongement de cet accord et doivent à ce titre être considérées comme **des restrictions accessoires** audit accord.
 - ✓ L'accord de licence **peut être exempté** dès lors que les pratiques en cause sont assimilables à des restrictions de vente imposées au donneur de licence, qui ne constituent pas des restrictions caractérisées.
 - ✓ Les pratiques accessoires bénéficiant du même régime que celui applicable à l'accord de licence principal, ces dernières doivent également **être exemptées**.

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie – Hoffmann-La Roche (C-179/16)

■ Réponse de l'avocat général :

- (i) Lorsque le preneur de licence n'opère sur le marché pertinent qu'en vertu de l'accord de licence, les deux entreprises **ne peuvent être considérées comme concurrentes**.
- (ii) Pour qu'une restriction soit considérée **comme accessoire** à un accord de licence et puisse ainsi échapper à l'interdiction de l'article 101§1, il convient de rechercher si la restriction **était indispensable** à la conclusion d'un tel accord (jurisprudence Mastercard). Tel n'est pas le cas en l'espèce lorsque :
 - ✓ la restriction de concurrence intervient **plusieurs années après** la conclusion de l'accord de licence,
 - ✓ la pratique n'a pour objet de limiter l'autonomie commerciale du donneur de licence qui s'engage à ne pas faire concurrence à son preneur (clause d'exclusivité "ouverte"), condition pouvant être déterminante du consentement du preneur et objectivement nécessaire au contrat, mais **d'influencer le comportement de tiers** à l'accord sous une forme et à des fins non prévues initialement par les parties (clause d'exclusivité "fermée").
- (iii) En tout état de cause, même dans l'hypothèse où ces restrictions auraient été insérées dans le contrat de licence, elles n'auraient pu bénéficier d'une exemption à l'article 101§1 dès lors que :
 - ✓ Elles ne peuvent être assimilée aux restrictions auxquelles un donneur de licence s'engage typiquement envers un preneur de licence et partant bénéficier d'une exemption par catégorie puisqu'elles concernent **des tiers à l'accord**,
 - ✓ Elles ne relèvent même pas du **champ d'application matériel** du règlement d'exemption qui se limite aux clauses "*directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels*"

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie – Hoffmann-La Roche (C-179/16)

- (iv) Les pratiques en cause ne peuvent pas non plus bénéficier de l'**exemption de l'article 101§3** dès lors :
- ✓ qu'elles ne bénéficient pas de l'analyse pro-concurrentielle reconnue aux restrictions exercées par le donneur à l'endroit du preneur de licence inscrites dans un accord de licence entre non concurrents,
 - ✓ que la restriction ne remplit pas le caractère indispensable nécessaire à l'octroi d'une exemption individuelle.

- **Réponse de la Cour** : conformément aux conclusions de l'avocat général, les pratiques en cause ne **constituent pas une restriction accessoire** au contrat de licence qui permettrait d'échapper à l'application de l'article 101§1, et ne peuvent **bénéficier de l'exemption de l'article 101§3**.

*"L'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'une entente convenue entre les parties à un accord de licence relatif à l'exploitation d'un médicament, qui, afin de réduire la pression concurrentielle sur l'utilisation de ce médicament pour le traitement de pathologies données, vise à limiter les comportements de tiers consistant à encourager l'utilisation d'un autre médicament pour le traitement de ces mêmes pathologies, **n'échappe pas à l'application de cette disposition** au motif que cette entente serait accessoire audit accord".*

"L'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une telle entente ne peut bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 3 de cet article".

2

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet – la décision Genentech c/ Hoechst et Sanofi

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet - Genentech (C-567/14)

■ Contexte:

- ✓ L'affaire s'inscrit dans le cadre d'un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris de **sentences arbitrales** ayant condamné la société Genentech à verser aux entreprises pharmaceutiques Hoechst et Sanofi-Aventis des redevances courantes dues au titre d'un accord de licence pour l'exploitation d'une technologie brevetée, bien que ledit brevet en cause ait ensuite été annulé.
- ✓ Au cours de la procédure arbitrale, Genentech a prétendu que l'obligation de verser les redevances sans tenir compte du fait que les produits supposés sous licence étaient ou non couverts par les brevets sous licence **violait l'article 101§1 du TFUE**.
- ✓ La Cour d'appel de Paris a ainsi posé une question préjudicielle à la Cour de Justice portant sur la question de savoir si *une clause d'un contrat de licence, telle que celle en cause, qui impose au licencié le paiement de redevances pour la seule utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de l'accord, y compris en cas d'annulation du brevet en cause, est-elle contraire à l'article 101 TFUE ?*

■ Réponse de la Cour :

- ✓ une telle clause ne constitue pas une restriction de concurrence au sens de l'article 101 TFUE à condition que le licencié dispose de **la capacité de résilier librement l'accord avec un préavis raisonnable**.
- ✓ La Cour étend cette solution à l'hypothèse dans laquelle le licencié se voit imposer le paiement de redevances alors que l'utilisation de la technologie en cause, même en l'absence de licence, aurait été insusceptible de **constituer une contrefaçon**.

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet - Genentech (C-567/14)

■ Raisonement de la Cour :

- La Cour transpose une solution déjà dégagée dans l'affaire Ottung (320/87), relativement à une obligation de paiement de redevances pour le licencié, y compris en cas **d'expiration du brevet**.
- En effet, la capacité de résiliation du licencié permet d'exclure que le paiement d'une redevance pendant la période d'effectivité de l'accord, y compris en cas d'annulation ou de non contrefaçon du brevet, ne porte atteinte à la concurrence dès lors que **la liberté d'action du licencié** n'est pas entravée.

↳ En l'espèce, Genentech disposait de la capacité de résilier le contrat de licence moyennant un très court préavis **de deux mois**

- Pour la période antérieure à la résiliation, l'obligation de paiement des redevances a bien un lien avec **l'objet du contrat** de licence dès lors qu'elle a pour objectif de permettre au licencié d'utiliser la technologie tout en **évitant des recours contentieux** en matière de brevet.

" [cette] redevance constitue le prix à payer pour exploiter commercialement la technologie sous licence avec l'assurance que le concédant n'exercera pas ses droits de propriété industrielle".

- Ainsi, dès lors que le licencié peut se libérer du paiement des sommes pour l'avenir et que le paiement des redevances passées n'est pas sans lien avec l'objet du contrat de licence, l'obligation de redevance ne viole pas les dispositions de l'article 101 du TFUE.

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet - Genentech (C-567/14)

▪ Apports des conclusions de l'avocat général :

- ✓ Dans ses conclusions, l'avocat général distingue à titre surabondant la situation en cause de deux autres hypothèses dans lesquelles la violation de l'article 101 pourrait être retenue :
 - lorsque la liberté du preneur est restreinte pour **la période postérieure à la résiliation**,
 - ↳ Dans l'arrêt Ottung, la Cour avait ainsi considéré la clause imposant l'interdiction pour le licencié de fabriquer et de commercialiser les produits contractuels **après la résiliation définitive** de l'accord pouvait constituer une restriction de concurrence au sens de l'article 101§1.
 - lorsque la liberté du preneur est restreinte par une **interdiction de contester la validité ou la contrefaçon des brevets** en cause.
 - ↳ Il s'agit d'ailleurs d'une restriction exclue au titre du Règlement d'exemption relatif aux accords de transfert de technologie.
- ✓ L'avocat général rappelle qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'applicabilité du règlement d'exemption en l'espèce dès lors que ce dernier ne s'applique qu'aux accords de transfert de technologie qui **relèvent de l'article 101§1**, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- ↳ A titre surabondant, l'avocat général précise néanmoins que la pratique en cause ne pourrait pas être assimilée à une restriction caractérisée qui aurait pour objet ou pour effet de restreindre la capacité du preneur (Genentech) de déterminer ses prix de vente à des tiers, ou de restreindre sa capacité à exploiter ses propres droits sur technologies.

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet – Juridictions nationales

- **Licéité en droit contractuel** : arrêt de la Cour de cassation, 28 janvier 2003, **New Holland France c. SA Greenland France**
 - L'annulation du brevet objet d'un contrat de licence peut emporter la nullité de celui-ci pour défaut de cause ou d'objet.
 - En revanche, l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des **prérogatives dont il a effectivement joui**.
- ↳ Dans ses arrêts Ottung et Genentech, la Cour de Justice admet également qu'un accord de licence imposant une obligation de payer une redevance puisse avoir "*une autre origine qu'un brevet*" et notamment procéder "*d'un jugement d'ordre commercial*" tel que par exemple le fait d'éviter des recours contentieux liés à l'utilisation des brevets.
- **Licéité en droit de la concurrence**: arrêt de la Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017, **Genentech c/ Sanofi**, à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice, par lequel la Cour rejette le recours en annulation des sentences qui ne violent pas l'ordre public international dont le droit européen de la concurrence fait partie car :
 - Le licencié disposait d'une entière liberté de contester les droits attachés aux brevets comme en témoignent les actions intentées aux Etats-Unis;
 - Le licencié pouvait mettre fin aux relations contractuelles à tout moment, avec un **préavis de deux mois**.

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet – Juridictions nationales

- **Conciliation : jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 janvier 2017**, la clause par laquelle le donneur de licence impose au preneur l'impossibilité d'obtenir répétition des redevances versées et de s'opposer au paiement des redevances dues à la date de la décision définitive d'annulation du brevet sous licence **n'est pas contraire** :
 - **Au droit européen de la concurrence**, dès lors que l'accord comporte une faculté de résiliation dans un délai raisonnable et qu'elle ne constitue pas une renonciation par anticipation au droit de contester la validité du brevet;
 - **Au droit contractuel français**, dès lors que malgré la nullité, l'obligation de payer les redevances demeure la contrepartie de l'exclusivité consentie.
- Exemple de clause qui serait donc a priori valide :

" En cas d'annulation [du] brevet par une décision de justice n'étant susceptible d'aucun recours, les présentes conventions seront résiliées de plein droit si bon lui semble par la Société THIERART à la date de cette décision.

En aucun cas, la Société THIERART ne pourra réclamer à Monsieur B du fait de la nullité ainsi encourue, d'indemnité ni de rappel sur les sommes des redevances déjà versées par elle à Monsieur B ou qui lui seraient encore dues à la date de la décision de justice en question".

