Document generated on 07/14/2025 11:57 p.m.

Revue générale de droit

Les clauses financières restreignant la concurrence dans les contrats de licence : le droit américain, canadien et européen

Anton Carniaux

Volume 28, Number 2, June 1997

URI: https://id.erudit.org/iderudit/1035638ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1035638ar

See table of contents

Publisher(s)

Éditions Wilson & Lafleur, inc.

ISSN

0035-3086 (print)
2292-2512 (digital)

Explore this journal

Cite this article

Carniaux, A. (1997). Les clauses financières restreignant la concurrence dans les contrats de licence : le droit américain, canadien et européen. *Revue générale de droit*, *28*(2), 201–233. https://doi.org/10.7202/1035638ar

Article abstract

There exist certain financial clauses in transfer of technology contracts which could have far-reaching impacts. This would imply that the licensor would fix or determine the resale price of the technology in question or even impose particular clauses concerning the payment of royalties owed by the licensee. The licensee, as well, would benefit from the choice of clauses. However, American, Canadian and European competition law which regulate the financial aspects of transfer of technology contracts limit these types of clauses.

These laws are the result of a compromise between two competing interests: the rights of the technology provider to his creative effort and the freedom of competition which could be hindered by such financial clauses. American competition law regarding financial clauses is strict in nature. This approach has been strongly criticized in spite of some changes to the law in recent years. The Canadian laws could allow either a strict or a more liberal interpretation if the judiciary would have more opportunities to pronounce itself on this question. Meanwhile the European Union is developing a particularly interventionist competition law in order to preserve healthy inter-state competition.

These different approaches will continue to evolve, not as before, as the result of regional economic and political specificities, but rather through the influence of increased economic globalization. This alteration is, in fact, already apparent through the progressive liberalization of the three legal regimes which is strongly supported by the Chicago School.

The author feels however that complete liberalization should be undertaken carefully as it could hinder regional economic integration such as in the case of the European Union.

Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1997

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

érudit

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

https://www.erudit.org/en/

Les clauses financières restreignant la concurrence dans les contrats de licence : le droit américain, canadien et européen

ANTON CARNIAUX*
Étudiant à la maîtrise à la Faculté de droit
de l'Université d'Ottawa

RÉSUMÉ

Le choix des modalités financières qui accompagnent tout contrat de transfert de technologie n'est jamais innocent. Il peut être tentant pour un donneur de licence d'imposer au licencié, par exemple, un prix de vente de sa technologie, ou encore d'exiger des modes particuliers de versement des redevances dues par le licencié. Ce dernier peut lui-même y trouver son compte. Toutefois, les droits de la concurrence américain, canadien et européen, encadrent plus ou moins la discussion sur ces aspects financiers. Sous cet angle particulier, ces droits font l'objet ici d'une étude comparée. Ces droits reflètent un compromis, variable selon les pays, entre les intérêts du fournisseur de la technologie, qui a le mérite de l'effort créatif, et la libre concurrence, qui peut être entravée par certaines clauses financières. Le régime juridique américain obéit à une tradition de sévérité, remise en cause depuis quelques années. Le Canada offre l'exemple d'un droit incertain

ABSTRACT

There exist certain financial clauses in transfer of technology contracts which could have far-reaching impacts. This would imply that the licensor would fix or determine the resale price of the technology in question or even impose particular clauses concerning the payment of royalties owed by the licensee. The licensee, as well, would benefit from the choice of clauses. However, American, Canadian and European competition law which regulate the financial aspects of transfer of technology contracts limit these types of clauses.
These laws are the result of a compromise between two competing interests : the rights of the technology provider to his creative effort and the freedom of competition which could be hindered by such financial clauses. American competition law regarding financial clauses is strict in nature. This approach has been strongly criticized in spite of some changes to the law in recent years. The Canadian

* L'auteur tient à remercier vivement Madame la professeure M. Goudreau de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, dont les encouragements et les précieux conseils ont permis que cette recherche aboutisse.

ayant connu très peu d'applications jurisprudentielles. L'Union européenne, de son côté, développe un droit de la concurrence particulièrement interventionniste pour préserver les conditions d'une saine concurrence inter-étatique.
Ces diverses conceptions ne sont pas ancrées définitivement dans le contexte économique et politique qui leur est propre. Bien au contraire, les différents régimes juridiques des clauses financières restrictives connaissent une mutation commune, dans le sillage de la mondialisation économique. On entrevoit, en effet, une libéralisation progressive de ces régimes, notamment sous l'influence d'auteurs se réclamant de l'École de Chicago.
Malgré tout, l'auteur doute du bien-fondé d'une libéralisation totale, en particulier lorsqu'une intégration économique régionale est en jeu, comme le montre le droit européen.

laws could allow either a strict or a more liberal interpretation if the judiciary would have more opportunities to pronounce itself on this question. Meanwhile the European Union is developing a particularly interventionist competition law in order to preserve healthy inter-state competition.
These different approaches will continue to evolve, not as before, as the result of regional economic and political specificities, but rather through the influence of increased economic globalization. This alteration is, in fact, already apparent through the progressive liberalization of the three legal regimes which is strongly supported by the Chicago School.
The author feels however that complete liberalization should be undertaken carefully as it could hinder regional economic integration such as in the case of the European Union.

SOMMAIRE

Introduction 203

I. Le droit classique nord-américain des clauses financières restrictives dans les contrats de licence 206

A. États-Unis : les limites jurisprudentielles imposées au donneur de licence 206

1. Généralités préliminaires 206
2. Le traitement des clauses financières restrictives par les juges américains 208

a) La méthode de calcul des redevances 208
b) Les clauses de fixation du prix de vente 211

B. Canada : l'interprétation doctrinale du régime juridique des clauses financières restrictives 212

1. Les interdictions *per se* susceptibles d'être opposées aux clauses financières d'une licence 212

a) L'article 50(1) de la Loi sur la concurrence 213
b) L'article 61 de la Loi sur la concurrence 213

2. Le régime juridique complémentaire (subsidiaire?) des clauses financières restrictives 215

II. La nouvelle donnée économique mondiale : liberté contractuelle *versus* droit interventionniste ? 218

A. Les pressions doctrinales libérales nord-américaines sur le droit de la concurrence applicable aux clauses financières restrictives 219

1. Les clauses de fixation des prix de revente revues et corrigées 219
2. Le régime des autres clauses financières susceptible de modifications futures ? 222

B. Les vertus d'intégration d'un droit de la concurrence interventionniste 223

1. L'article 85 du Traité de Rome 224
2. L'article 86 du Traité de Rome 231

Conclusion 232

INTRODUCTION

Les transferts internationaux de technologie prennent une ampleur telle, que l'approche juridique effectuée par les États à l'égard des clauses financières incluses dans ces contrats est au centre d'un débat doctrinal international très agité. En grossissant le trait, il est possible d'opposer deux camps. Pour une partie des auteurs, rejoints partiellement dans la pratique par certains États, le maximum de liberté contractuelle doit être laissé aux parties dans la négociation des modalités financières. Pour les autres, l'économie doit être protégée contre les effets anticoncurrentiels de certaines clauses, qualifiées de « restrictives »; d'où la nécessité d'un droit qui régule plus ou moins fortement la discussion sur les clauses financières du contrat.

Les clauses financières se partagent en deux grandes catégories. En premier lieu, on distingue les clauses qui déterminent les modalités de versement des redevances dues par le licencié au fournisseur de la technologie. Une deuxième catégorie est constituée par les clauses de fixation du prix de vente du produit fabriqué ou revendu par le licencié, que ce produit soit la technologie elle-même, ou qu'il soit issu de la technologie transférée.

Cet article est une étude comparative de la partie du droit qui s'intéresse à ces clauses, étude qui permettra par la même occasion de cerner les raisons économiques, politiques et idéologiques, qui ont donné naissance à des approches différenciées dans les pays, approches qui tendent à s'harmoniser depuis peu.

Quelles sont les raisons avancées pour justifier la régulation par le droit de la concurrence de ces clauses ?

On veut s'attaquer aux clauses financières qui s'opposent au but général que se donne le droit de la concurrence, à savoir la baisse des prix par la multiplication de concurrents efficaces. Par exemple, la fixation par le fournisseur du prix de vente proposé par le licencié est un frein considérable à la diminution des prix. De même, la proposition de taux de redevance différenciés pour la même technologie peut être un moyen d'empêcher, ou de rendre difficile, l'entrée d'un concurrent sur un marché particulier.

Mais en se donnant cette finalité, un droit de la concurrence « absolu » s'oppose à un autre but de société. En effet, toute société veut favoriser la créativité

intellectuelle et, pour cette raison, gagne à ménager parfois les fournisseurs de technologie naturellement désireux de retirer le plus de fruits de leurs recherches, notamment au travers de la fixation d'un prix de revente ou grâce à des taux de redevance adaptés à chaque demandeur. La première technique lui permettra de garantir une certaine manne financière, la deuxième d'élargir sa clientèle au meilleur profit.

D'où une attitude ambiguë et fluctuante à l'égard des fournisseurs de technologies, attitude qui va d'une relative compréhension en présence de clauses restrictives, à une grande intransigeance.

Quelle forme prendra le droit d'imposer des clauses financières potentiellement anti-concurrentielles?

Indépendamment du rapport de force existant entre les parties au transfert, la faculté d'imposer de telles restrictions peut naître d'un droit de propriété intellectuelle. Dans ce cas, le fournisseur/inventeur de la technologie obtient de l'État une protection légale (au travers d'un brevet, ou d'un droit de marque par exemple). Il détient alors un droit d'utilisation exclusif pendant une durée déterminée et sous certaines conditions d'utilisation. De ce droit naissent certaines exemptions aux règles normales de la concurrence.

Si les découvertes du fournisseur ne sont pas éligibles pour une protection légale, il détient alors des « secrets » ou du « savoir-faire », la durée et l'étendue de son monopole sur sa technologie seront alors fonction de la capacité des tiers à rattraper le niveau de connaissance acquis par l'inventeur originel[1]. Malgré l'absence d'un droit d'exclusion, sensiblement les mêmes possibilités de restriction seront offertes au fournisseur. La raison profonde en est qu'il faut bien composer avec la rétention de savoir opérée par le découvreur : pour que ce dernier favorise le transfert, il faut être aussi souple (ou pas plus intransigeant, selon la sévérité du régime juridique en vigueur) avec lui, qu'avec le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

Pour restreindre le champ d'investigation, on s'attachera essentiellement à l'étude des licences de brevet, et subsidiairement, de savoir-faire ou de secrets, étant donné qu'ils forment la grande majorité des transferts internationaux de technologie. De plus, les principes généraux qui seront dégagés ici sont largement transposables aux autres catégories de licences.

Dans le contexte international, le fournisseur qui s'apprête à effectuer un transfert de technologie verra appliqué au contrat qui le lie au licencié, à tout le moins, le droit de la concurrence du pays de destination.

Or, chaque droit national a une perception différente des restrictions financières, ce qui est facteur de trouble. L'incertitude est encore aggravée par la variation des attitudes dans le temps, selon les théories économiques à la mode. Au sein même d'un pays et à une époque déterminée, les solutions peuvent fluctuer, notamment en fonction du juge appelé à se prononcer sur une restriction contenue dans une licence.

Une étude comparative des clauses financières contenues dans ces contrats offre d'autant plus d'intérêt, que le régime juridique des modalités financières restrictives a connu un assouplissement remarquable depuis le début des années

1. Pour plus de détails sur le régime juridique général du savoir-faire, nous renvoyons à l'article de J.M. MOUSSERON, « La protection du savoir-faire », *in Exporter notre technologie : protection et transfert internationaux des innovations*, M. GOUDREAU *et al.* (Dir.), Collection Bleue, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1995, pp. 259-273.

1980, et ce, dans la majeure partie d'un monde en pleine mutation économique. Il est très difficile de distinguer les motivations domestiques des motivations internationales de tels changements, celles-ci s'interpénétrant largement. Malgré tout, on peut attribuer à l'augmentation des échanges internationaux une responsabilité croissante dans les nouvelles moutures législatives ou jurisprudentielles. Il est indéniable que la demande de technologies se fait toujours plus pressante, et que l'offre de technologie est d'autant plus profitable. Aussi est-il tentant pour les États de faciliter le commerce des fournisseurs de technologie, notamment par l'élargissement du domaine des exemptions aux règles normales de la concurrence.

Peut-être serait-il plus juste de dire que certains pays adoptent des définitions différentes de la concurrence; ce changement de perspective conduit à un affaiblissement considérable du droit répressif, les fournisseurs tirant plus particulièrement avantage de ce phénomène.

Les développements qui suivent permettront de distinguer certains aspects de cette évolution présente et prévisible, et aussi de constater que la victoire des tenants d'une liberté contractuelle maximale n'est pas si totale. En effet, en premier lieu il existe un libéralisme « de façade » qui ne résiste pas à une incursion dans le droit positif. De plus, la controverse est encore très vive, même dans les pays où l'on constate une évolution rapide et importante vers plus de libéralisme.

À ce stade il est utile de préciser que, malgré les variations dans l'habillage juridique, toutes les clauses confondues connaissent un double régime général : soit elles sont condamnées *per se*, dans ce cas on suppose que leurs effets sont systématiquement anti-concurrentiels, soit elles sont autorisées *prima facie*, mais susceptibles d'être condamnées après une analyse précise du contexte économique révélant des effets négatifs sur la concurrence.

Aux États-Unis, ce double régime naît de la jurisprudence détaillée formulée à la suite de recours étatiques ou privés. Au Canada, il naît de la loi, que l'on peut interpréter diversement en l'absence d'une jurisprudence abondante. Au sein de l'Union européenne, ce double régime est issu d'un règlement de la Commission qui énumère les clauses interdites *per se* et celles qui sont légales *prima facie*. L'existence de ce texte ne préjuge en rien de la souveraineté de la Commission, institution européenne qui détient le pouvoir de décider de la légalité de toute clause susceptible de réduire la concurrence entre les États membres. Cette faculté est encadrée malgré tout par quelques décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, devant laquelle un recours peut toujours être formulé par les intéressés.

Aux États-Unis s'applique, depuis plus d'un siècle, un droit de la concurrence dont de nombreux auteurs ont relevé la grande sévérité au regard du reste du monde[2]. Cette observation est aussi valable pour le droit antitrust appliqué aux clauses financières restrictives. Tout en étant aussi ancien, le droit de la concurrence canadien n'a pas la même tradition de sévérité[3]. Toutefois, la loi sur la concurrence canadienne offre une plage d'interprétations favorables à une application sévère dans le domaine des clauses financières. Aussi réunirons-nous dans une première partie ce que l'on peut appeler « le droit classique nord-américain », encore largement appliqué aux États-Unis et envisageable au Canada.

---

2. P. BIANCHI, « Politique Antitrust et Politique de la Concurrence dans le Contexte Européen. Première Partie », (1991) 56 *Revue d'Économie Industrielle* 7, p. 15.

3. Voir généralement R.J. ROBERTS, « Technology Transfer Agreements and North American Competition Law », *in op. cit.*, note 1, pp. 151-194.

Malgré la survivance d'un droit classique, il est permis de penser que celui-ci est à la croisée des chemins. Le droit de la concurrence nord-américain subit de fortes pressions dans le sens d'un assouplissement, assouplissement d'ailleurs partiellement traduit dans les faits, notamment dans le domaine des fixations de prix comme on le verra dans la deuxième partie. Ce droit va-t-il suivre une pente libérale irréversible? L'exemple du droit de la concurrence de l'Union européenne, droit fortement interventionniste et qui subit les mêmes pressions, révèle que cette voie ne fait pas l'affaire de toutes les régions du monde, particulièrement lorsqu'une forte intégration économique régionale est en jeu. En effet, la réussite de cette intégration semble largement dépendre d'un droit interventionniste.

La « modernisation » du droit antitrust des clauses financières restrictives passe-t-elle par plus de liberté contractuelle, de manière à s'adapter à la concurrence mondiale, ou par un interventionnisme équilibré, dans le but de favoriser les différentes intégrations régionales à l'œuvre dans le monde? Sans prétendre répondre à cette question, il sera intéressant d'aborder dans la deuxième partie, l'expression juridique de ces deux visions opposées du droit de la concurrence applicable aux clauses financières contenues dans les accords de licence de technologie.

I. LE DROIT CLASSIQUE NORD-AMÉRICAIN DES CLAUSES FINANCIÈRES RESTRICTIVES DANS LES CONTRATS DE LICENCE

Ce droit est de nature jurisprudentielle aux États-Unis (A), tandis qu'il peut se dégager d'une interprétation littérale de la loi sur la concurrence au Canada (B).

A. ÉTATS-UNIS : LES LIMITES JURISPRUDENTIELLES IMPOSÉES AU DONNEUR DE LICENCE

1. Généralités préliminaires

Comme il a été dit en introduction, les restrictions d'ordre financier peuvent être nuisibles à la concurrence, aussi c'est le *Sherman Act*[4], le *Clayton Act* (amendé par le *Robinson Patman Act* en 1977)[5], ainsi que le *Federal Trade Commission Act*[6], les trois lois principales qui défendent la concurrence aux États-Unis, que les juges devront interpréter pour estimer si le titulaire d'un brevet ou le détenteur d'un secret ou savoir-faire, a usé de ses prérogatives pour nuire à la concurrence.

À la différence de celui qui détient un savoir-faire, le propriétaire d'un brevet bénéficie d'un droit d'exclusion inscrit dans la Constitution[7] et matérialisé dans une loi par le Congrès en 1790[8], à la suite de quoi de nombreux textes sur les brevets furent adoptés. Tout au long de l'histoire législative du droit des brevets, le

4. 15 U.S.C. art. 1-7 (1890).
5. 15 U.S.C. art. 12 et s. (1914).
6. 15 U.S.C. art. 41-58 (1914).
7. U.S. Const. art. I, para. 8, cl. 8.
8. 35 U.S.C. art. 261 et 154 (1986).

principe reste que, sous certaines conditions, un inventeur se voit accorder un droit d'exclure les autres de fabriquer, utiliser ou vendre l'invention sur tout le territoire des États-Unis, ce, pendant une période de dix-sept ans au terme de laquelle l'invention est accessible à tous.

Un compromis entre les textes portant sur la concurrence, qui interdisent toute restriction sur le commerce, et les textes protégeant le titulaire d'un brevet, a été recherché par les cours américaines, de manière à concilier le droit du breveté et les exigences d'une concurrence efficace. Par conséquent, le titulaire d'un brevet échappe à une application stricte du droit de la concurrence, mais à condition qu'il exerce son pouvoir à l'intérieur du *champ* de son brevet. Quelle taille donner à ce champ? On aborde là le problème essentiel auquel a dû faire face le juge américain pour concilier l'intérêt du titulaire et celui de la société, notamment dans le cadre du sujet qui nous intéresse.

Très souvent, le juge use de sa *règle de raison* pour faire une analyse précise du contexte économique de la licence, de manière à déterminer s'il y a véritablement restriction indue de la concurrence ou non. Mais le juge, au fil des cas traités, a fini par cerner certaines situations où, d'après lui, les restrictions sont clairement anti-concurrentielles. Lorsque ces restrictions, déjà cataloguées par la jurisprudence, sont rencontrées, le juge les déclare illégales *per se* sans aucune analyse économique, analyse dont la lourdeur et le coût peuvent être rédhibitoires[9].

Il est utile de préciser, avant d'aborder l'analyse des clauses qui nous intéressent plus précisément, que, sous le régime américain, le respect du droit de la concurrence n'est pas seulement assuré par les institutions publiques qui exercent des recours devant le juge[10]. Sa bonne application est aussi favorisée dans le cadre de litiges privés, sous deux formes. D'une part, celle du recours direct, ouvert à toute personne intéressée en vertu du *Clayton Act*[11], à l'effet d'obtenir des dommages triples pour avoir été lésé par un particulier violant le droit antitrust américain. D'autre part, celle du « mésusage » : les bénéficiaires du transfert de technologie opposent cette procédure à un titulaire de brevet qui tenterait de leur réclamer des dommages et intérêts pour rupture des termes du contrat[12]. Par ce moyen, le licencié peut échapper à la condamnation, à condition que le juge reprenne son argumentation qui consiste à dire que les restrictions qui lui sont imposées vont *au-delà* de ce qu'autorise le droit de propriété intellectuelle du donneur de licence. Un de ces « débordements » répréhensibles consiste justement à violer le droit de la concurrence. Il est à noter que, contrairement aux recours directs mentionnés précédemment, le défendeur est en droit d'opposer le « mésusage » même s'il n'est pas directement lésé par la violation alléguée du droit antitrust[13]; ceci a permis de faire respecter efficacement le droit de la concurrence, les fournisseurs prenant d'énormes précautions dans la rédaction de leurs clauses, particulièrement les clauses financières, pour éviter la non-opposabilité de celles-ci.

---

9. Le principe des violations *per se* a été posé par la Cour suprême des États-Unis dans le jugement *Northern Pacific Railway* c. *U.S.*, 356 U.S. 1 (1958).
10. R.J. ROBERTS, *loc. cit.*, note 3, p. 157.
11. 15 U.S.C. art. 12-27; cité par R.J. ROBERTS, *id.*, p. 160.
12. R.J. ROBERTS, *id.*, p. 161.
13. *Ibid.*

2. Le traitement des clauses financières restrictives par les juges américains

Les deux catégories de clauses financières mentionnées en introduction doivent être traitées séparément (calcul des redevances/fixation du prix de vente).

a) La méthode de calcul des redevances

Des trois méthodes litigieuses de calcul des redevances exposées ci-dessous, les deux premières se voient appliquer la règle de raison car ces méthodes rentrent, *normalement*, dans l'exercice « raisonnable » du droit détenu par le breveté, ce qui ne préjuge en rien d'une analyse approfondie du contexte économique révélant un effet indu sur la concurrence. La troisième méthode est interdite *per se*.

— La discrimination sur le montant des redevances

Parmi les clauses sur les redevances litigieuses, celles qui consistent à effectuer une discrimination sur le montant des redevances versé par différents licenciés seront jugées sous l'empire de la règle de raison[14]. En particulier, « Royalty discrimination cannot be practiced so as to cripple certain competitors or exclude new entrants »[15].

Une discrimination entre différents licenciés a pu être jugée illégale, au moins une fois, à l'occasion de l'affaire *LaPeyre*[16]. La famille LaPeyre détenait un brevet sur une machine permettant de peler les crevettes, réduisant ainsi de beaucoup la main-d'œuvre nécessaire à la vente de crevettes pelées en boîte, production dans laquelle cette même famille était spécialisée. Les LaPeyre accordèrent plusieurs licences, à un tarif unique, à leurs concurrents situés dans la même zone géographique qu'eux, soit la Côte du Golfe. Mais lorsque des fabricants du même produit, situés sur la côte nord-ouest, sollicitèrent une licence comparable, elle leur fut accordée, mais à un prix deux fois plus élevé au motif que l'économie de main-d'œuvre obtenue par ces fabricants, grâce à la machine brevetée, était deux fois plus importante[17]. La Cour voit là une discrimination injustifiée, qui a permis aux producteurs de la Côte du Golfe de se protéger de la concurrence des producteurs de l'ouest.

> Peelers' leasing procedure is innately discriminatory and anti-competitive in its effect, and [...] in circumstances of the instant case, the refusal to treat the Northwest and the Gulf Coast shrimp canners on equal terms has substantially and injustifiably injured competition in the shrimp canning industry.[18]

---

14. *Bela Seating Company* c. *Poloron Products Inc.*, 297 F. Supp. 489 (1968).

15. E.W. KINTNER, M.R. JOELSON, *An International Antitrust Primer*, New York, MacMillan, 1975, p. 159. Il est à noter que dans le cadre strict d'un mésusage, la condamnation d'une discrimination sur les redevances peut être beaucoup plus catégorique : d'une part, tout effet anticoncurrentiel peut entraîner l'illégalité d'une telle clause (et pas seulement le fait d'handicaper un concurrent) et d'autre part, certains juges vont jusqu'à condamner *per se* de telles clauses; voir D. BENDER, « Interface of Intellectual Property and Competition Law : The U.S. Experience », *in Patent Law of Canada*, G.F. HENDERSON (Dir.), Scarborough, Carswell, 1994, pp. 323-346, spéc. p. 333.

16. *LaPeyre* c. *Federal Trade Comm'n*, 366 F.2d 117 (5th Cir. 1966), cité par W.S. BOWMAN, *Patent and Antitrust Law*, Chicago, University of Chicago Press, 1973, p. 110.

17. En effet, la petite taille des crevettes de la côte nord-ouest exigeait deux fois plus de main-d'œuvre.

18. *LaPeyre*, *supra* note 16, p. 121.

Le raisonnement de la Cour consiste à dire que le titulaire a utilisé son monopole légal dans le marché auquel s'adresse le brevet (c'est-à-dire le marché des moyens techniques disponibles pour peler les crevettes), pour exercer une influence sur le marché des crevettes pelées en boîte (théorie du « levier »).

Au passage, il est intéressant de relever le membre de phrase « in circumstances of the present case », qui montre bien que l'on applique la règle de raison à une telle restriction.

— Les redevances graduelles

La règle de raison s'appliquera aussi aux redevances graduelles. « Normally a patent holder may charge whatever it likes for a license »[19]. Des situations diversement délicates au regard du droit de la concurrence peuvent se présenter lorsque les clauses de redevances sont un moyen d'étendre abusivement le droit du titulaire. Par exemple, ont pu être jugées légales les clauses stipulant que le taux de redevances prévu pour un brevet diminuera, au fur et à mesure que le licencié sollicitera l'exploitation d'autres brevets détenus par le même titulaire[20]. Le juge estime que la théorie du « levier » n'a aucune raison d'être appliquée ici, puisque le choix était laissé au licencié : prendre une licence avec un seul brevet à la clef ou accepter un ensemble de brevets à un tarif différent[21].

En revanche, sont réprimées des redevances graduelles, « where they are used as a device to achieve an unlawful allocation of markets among potential competitors »[22]. Les auteurs cités offrent d'ailleurs un exemple fictif de clause illégale, imposée à une entreprise étrangère par une grosse entreprise américaine qui est très dominante dans un marché concentré. La clause litigieuse établit un taux de redevance normal pour tous les produits fabriqués pour le marché habituel de l'entreprise étrangère, mais un taux de redevance prohibitif pour tout produit destiné à être vendu sur le sol américain. On reconnaît là une tentative de monopolisation du commerce avec les pays étrangers, directement condamnée par le *Sherman Act*[23].

Dans le même ordre d'idée, on peut se demander si un taux « trop élevé » de redevance peut être jugé illégal. La jurisprudence semble hésitante à ce sujet. « Un taux de 24 % a été jugé abusif par un tribunal, alors qu'un autre a admis un taux de 30 % pour des motifs d'équilibre économique »[24]. Là encore le contexte de la licence est primordial[25], mais une très grande marge de manœuvre est offerte au titulaire : en vertu de l'arrêt *Brulotte*[26], le breveté a normalement le droit de fixer ses redevances au taux maximum qu'il peut négocier.

---

19. ARNOLD, WHITE, DURKEE, *1988 Licensing Law Handbook*, New York, Clark Boardman, 1988, p. 157.

20. *Eversharp Inc.* c. *Fisher Pen Co.*, 204 F. Supp. 649, 132 U.S.P.Q. 423 (N.D. Ill. 1961); cité par ARNOLD, WHITE, DURKEE, *id.*, p. 157.

21. ARNOLD, WHITE, DURKEE, *id.*, p. 158.

22. E.W. KINTNER, M.R. JOELSON, *op. cit.* note 15, p. 159.

23. *Sherman Anti-Trust Act*, 15 U.S.C., art. 2.

24. A. BOUJU, *Le brevet américain : protéger et valoriser l'innovation aux États-Unis*, Paris, Jupiter, 1988, p. 415.

25. Des redevances « exorbitantes et oppressives » peuvent constituer un mésusage; voir *American Photocopy Equipment Co.* c. *Rovico Inc.*, 257 F. Supp. 192, p. 200-201, cité par A. BOUJU, *op. cit.* note 24, p. 416.

26. *Brulotte* c. *Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964), p. 33, cité par ARNOLD, WHITE, DURKEE, *op. cit.* note 19, p. 134.

— L'assiette des redevances

Les juges sont beaucoup plus sévères avec l'assiette que choisit le titulaire pour le calcul de ses redevances. En effet, l'extension des redevances au-delà du terme du brevet ou en dehors du domaine couvert par le brevet, sera jugée illégale *per se*.

C'est l'arrêt *Brulotte*, déjà cité, qui a posé ce principe au cas des redevances perçues après l'expiration du brevet, le juge voyant dans cette clause une perception d'argent sur des produits qui ne sont *plus* brevetés. Mais : « it is clear from the decision that the Court would not have objected to the postexpiration payments had they been deferred payments of royalties accruing during the life of the patent »[27].

Il est intéressant de voir quelle application a été faite de la théorie du levier aux licences d'un savoir-faire pour lequel une demande de brevet a été déposée. Cette demande de brevet pendante ne doit pas être un moyen pour le fournisseur de faire levier sur le bénéficiaire potentiel de la licence à l'effet d'obtenir des redevances plus élevées. Pour que la clause soit légale, un tribunal a précisé que « the agreement must contain explicit language differentiating between the trade secret protection and the patent protection underlying the royalty obligation and allocating the royalties between the two forms of protection »[28], de telle sorte que, si le brevet n'est pas accordé, la part des redevances prévue en cas de succès de la demande est automatiquement effacée.

L'assiette des redevances doit aussi être limitée au domaine du brevet, en ce sens que les redevances doivent « porter sur la valeur de la partie du produit couverte par le brevet »[29]. En revanche, « les parties peuvent convenir de se baser, pour des raisons de commodité ou d'efficacité, sur la valeur globale du produit »[30]. L'arrêt *Hazeltine* offre un exemple d'application de cette limitation imposée à un titulaire de brevet : Zenith Radio, attaqué pour violation des termes du contrat de licence, prétendait que son fournisseur, Hazeltine, avait fait un mésusage de son brevet au motif que les redevances étaient calculées en pourcentage du prix de vente du récepteur radiophonique, alors que le brevet ne couvrait que certaines composantes du récepteur. Comme le précise la Cour, « conditioning the grant of a patent licence upon payments of royalties on products which do not use the teaching of the patent does amount to patent misuse »[31]. Mais comment différencier les clauses illégales des clauses légales se fondant sur la valeur globale du produit « pour des raisons de commodité » ? La Cour offre le critère du « levier », pour le moins théorique et difficile d'application ici : il faut déterminer si « [...] convenience of the parties rather than patent power dictates the total-sales royalty provision [...] »[32].

---

27. E.W. KINTNER, M.R. JOELSON, *op. cit.* note 15, p. 158. Pour une application récente du principe, voir *Meehan* c. *PPG Industries*, 231 U.S.P.Q. 400 (7th Cir. 1986), cité par ARNOLD, WHITE, DURKEE, *op. cit.* note 19, p. 162.

28. ARNOLD, WHITE, DURKEE, *id.*, p. 161.

29. A. BOUJU, *op. cit.* note 24, p. 415; il faut reconnaître dans ce régime juridique une application indirecte du raisonnement adopté face à des clauses *tie-in*, qui sont condamnées *per se* sous certaines conditions (Voir : ABA Antitrust Section, *Antitrust Law Developments*, 2e éd., 1984, pp. 77 et ss.).

30. *Ibid.*

31. *Zenith Radio Corp.* c. *Hazeltine Research Inc.*, 395 U.S. 100 (1969), p. 102, cité par E.W. KINTNER, M.R. JOELSON, *op. cit.* note 15, p. 158.

32. *Ibid.*

b) Les clauses de fixation du prix de vente

Le juge est également très attentif aux répercussions sur la concurrence des clauses de fixation du prix de vente. À cet égard, deux situations se présentent : il y a *licence de fabrication* lorsque la technologie est fabriquée par le licencié et vendue, tandis qu'on qualifie de *licence de vente* le cas où la technologie est *achetée et revendue* par le licencié.

En présence d'une licence de vente, la fixation du prix est interdite *per se*[33], tout comme en droit normal[34]. On explique cette solution par l'argument juridique classique que l'écoulement du produit sur le marché *épuise* le droit de propriété intellectuelle, droit qui ne pourra alors plus s'exercer à l'encontre du revendeur.

Il y a dérogation aux règles normales de la concurrence lorsqu'il y a licence de fabrication. Dans ce cas, la fixation du prix par le fournisseur est *a priori* autorisée, mais le contexte économique peut la rendre illégale (application de la règle de raison).

Pour des raisons pratiques, nous exposerons de nouveau seulement la jurisprudence traitant des licences de brevets.

De telles restrictions dans des licences *de fabrication* mettant en œuvre un brevet, bénéficient de l'application de la règle de raison depuis l'arrêt *United States* c. *General Electric Co. (1926)*[35]. General Electric, protégé par ses brevets, fabriquait et vendait des ampoules électriques et accorda une licence pour *fabriquer et vendre* le même produit. Le bénéficiaire de la licence se voyait dans l'obligation de vendre à un prix au moins égal à celui pratiqué par General Electric. Cette clause fut jugée légale par la Cour suprême, en vertu du principe général que le titulaire d'un brevet peut conditionner l'octroi d'une licence, lorsque cela est *raisonnablement* relié à la récompense qu'il est en droit d'obtenir du brevet. La Cour a ainsi tenté de concilier les exigences d'une concurrence saine (ici la chute des prix est freinée par la clause en question) et le droit constitutionnel du breveté de retirer une récompense de l'exploitation de son brevet.

Le caractère « raisonnable » de la récompense, critère des plus subjectifs, a connu une définition de plus en plus étroite avec le temps, les juges voulant privilégier davantage une concurrence forte que le titulaire d'un brevet. Ainsi, tout en continuant à appliquer la règle de raison à toutes ces situations, les cours américaines ont déclaré illégales pratiquement toutes les clauses de fixation des prix de vente dans les licences pour lesquelles les faits pouvaient être distingués de l'arrêt *General Electric*. Par exemple, des « licences croisées » ne permettent pas d'imposer une telle restriction[36]. Il en va de même lorsque *plus d'une* licence est

---

33. *Bauer & Cie* c. *O'Donnel*, 229 U.S. 1 (1913), cité par W.S. BOWMAN, *op. cit.* note 16, p. 125.

34. *Dr Miles Medical Co.* c. *John D. Park & Sons Co.*, 220 U.S. 373, cité par W.S. BOWMAN, *ibid.* On rencontre depuis peu quelques décisions appliquant une règle de raison dans des situations de vente simple ne mettant pas en œuvre un droit intellectuel; ces cas seront traités plus loin puisqu'ils participent de la tendance à la libéralisation du droit applicable aux clauses étudiées.

35. *United States* c. *General Electric Co.*, 272 U.S. 476 (1926).

36. *United States* c. *Masonite Corp.*, 316 U.S. 265 (1942), cité par ARNOLD, WHITE, DURKEE, *op. cit.* note 19, p. 135.

accordée par le titulaire[37] : rappelons-nous qu'une seule licence de fabrication avait été accordée dans General Electric.

Là encore, la Cour a eu tendance à réduire le champ du brevet en appliquant la théorie du « levier ». Dans le contexte des fixations de prix, cela se traduit par la condamnation d'une fixation de prix portant sur un produit dont une partie seulement est couverte par le brevet. Dans un arrêt portant sur un droit d'auteur, mais dont la solution peut être étendue à une licence de brevet[38], la Cour suprême a décidé qu'il était illégal « [to set] the admission price which shall be paid for an entertainment which includes features other than the particular picture licensed »[39].

Nous venons d'effectuer un tour d'horizon du droit classique américain entourant les clauses financières restrictives des licences, il est temps d'aborder la spécificité canadienne dans ce domaine.

B. CANADA : L'INTERPRÉTATION DOCTRINALE DU RÉGIME JURIDIQUE DES CLAUSES FINANCIÈRES RESTRICTIVES

Contrairement aux États-Unis, le droit de la concurrence canadien a causé beaucoup moins de problèmes à l'exercice du droit de propriété intellectuelle. Après quelques décennies de tentatives par le législateur ainsi que par le gouvernement, de réduction du pouvoir de restriction sur la concurrence né d'un droit de propriété intellectuelle[40], tentatives d'ailleurs largement déjouées par les tribunaux[41], la *Loi sur la concurrence* telle qu'amendée en 1986 offre un visage contrasté. Ses dispositions peuvent être interprétées de plusieurs manières, sans qu'une jurisprudence significative sur les clauses financières restrictives contenues dans les contrats de licence ne soit d'un grand secours.

Cette indigence jurisprudentielle explique qu'une présentation par catégorie de clauses, telle qu'effectuée dans la section consacrée au droit américain, ne sera pas possible. La *Loi sur la concurrence* permet d'attaquer ces clauses, si tant est que les tribunaux adoptent certaines interprétations qui vont suivre. Il est logique d'étudier d'abord le droit spécial interdisant *per se* certaines clauses financières restrictives, pour s'intéresser ensuite aux dispositions qui peuvent être invoquées de manière complémentaire.

1. Les interdictions *per se* susceptibles d'être applicables aux clauses financières d'une licence

Des deux dispositions criminelles envisageables, la première (art. 50(3)) condamne la discrimination sur les prix de vente, mais une lecture précise permet

37. *United States* c. *United States Gypsum Co.*, 340 U.S. 76 (1950), commenté par H.F. FURTH, « Price-Restrictive Patent License Under the Sherman Act », (1958) 71 *Harv. L. Rev.* 815 p. 821.

38. W.S. BOWMAN, *op. cit.* note 16, p. 185.

39. *Interstate Circuit Inc.* c. *United States*, 306 U.S. 208 (1939), p. 228, cité par W.S. BOWMAN, *op. cit.* note 16, p. 185.

40. R.D. ANDERON, S.D. KHOSLA, M.F. RONAYNE, « The Competition Policy Treatment of Intellectual Property Rights in Canada : Retrospect and Prospect », *in Canadian Competition Law and Policy at the Centenary*, R.S. KHEMANI, W.T. STANBURY (Dir.), Halifax, The Institute for Research on Public Policy, 1991, p. 508 et s.

41. *Id.*, p. 498.

d'écarter cet article, au moins partiellement; la seconde disposition (art. 61) s'attaque aux fixations de prix et une lecture précise semble lui donner, au contraire, un champ particulièrement large.

a) L'article 50(1) de la Loi sur la concurrence

Il est permis de douter de l'applicabilité de l'article 50(1) au problème de la discrimination sur les taux de redevances entre licenciés. En effet, cet article se limite à la « vente » d'un produit par le fournisseur et n'englobe pas l'action de « fournir » un produit. Or, selon le Directeur des Enquêtes et Recherches lui-même :

> la plupart des dispositions de droit substantiel de la loi font mention du fait de "fournir" et non de la "vente". L'emploi du mot "vente" à l'alinéa 50(1)(a) a pour effet d'en restreindre l'application, en matière de discrimination par les prix, aux seules opérations de vente, par opposition aux autres formes d'approvisionnement que sont la location, le louage et l'*octroi d'une licence*.[42]

Ainsi, seraient exclues du domaine de l'article 50(1) les licences de fabrication. Mais doit-on déduire de cette interprétation que les licences *de vente*, elles, tomberaient sous le coup de l'article 50(1)? Un autre commentaire du Directeur des Enquêtes et Recherches dans le même rapport, pourrait nous conforter dans cette supposition : « le transfert du droit de propriété permet généralement de distinguer une vente d'une opération qui n'en est pas une »[43]. Mais aucune décision de jurisprudence n'est disponible à ce jour pour être catégorique.

b) L'article 61 de la Loi sur la concurrence

Les clauses de fixation des prix de vente dans les licences de droit de propriété intellectuelle sont une violation criminelle depuis 1976[44]. L'article 61(1) de la nouvelle *Loi sur la concurrence* de 1986 dispose :

> 61. (1) Quiconque [...] détient les droits et privilèges exclusifs que confère un brevet, une marque de commerce, un droit d'auteur ou un dessin industriel enregistré ne peut, directement ou indirectement:
> a) par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de faire monter ou d'empêcher qu'on ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise au Canada fournit ou offre de fournir un produit [...].

Une interprétation extensive de cette disposition lui donnerait un domaine suffisamment vaste pour permettre la condamnation d'une partie importante des clauses financières que nous avons eu l'occasion d'aborder dans le cadre des États-Unis.

— Le texte est suffisamment impératif pour que le juge condamne *toute fixation du prix de vente* par le donneur de licence, que le licencié soit fabricant ou revendeur. Il semblerait ainsi que l'on a affaire à un droit plus répressif

---

42. DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES, *Loi sur la concurrence, Discrimination par les prix : lignes directrices pour l'application de la loi*, Gouvernement du Canada, 1992, p. 5, nos italiques.

43. *Id.*, p. 6.

44. R.J. ROBERTS, *Roberts on Competition/Antitrust : Canada and the United States*, Toronto, Butterworth, 1992, p. 187.

qu'aux États-Unis, où les juges, dans les arrêts classiques de référence, condamnent catégoriquement la fixation du prix dans les licences *de vente* et les acceptent, mais avec de plus en plus de réticences, il est vrai, si l'on prend pour référence une période longue, dans les licences *de fabrication*.

L'extension de l'interdiction de fixation de prix aux licences de fabrication semble se justifier car il est bien précisé dans l'article 61(1)a), que personne ne peut exercer une action visant à maintenir le prix d'un produit *fourni* par une entreprise au Canada. Or le terme « fournir » est utilisé dans la Loi lorsque l'on veut englober plus de situations que la simple vente, comme il a été dit plus haut[45]. En l'occurrence, lorsque le licencié fabrique et vend, il fournit un produit, d'où l'applicabilité virtuelle de l'article 61 au cas des licences de fabrication.

Néanmoins, il faut mentionner que la jurisprudence condamne régulièrement des clauses de fixation de prix des produits dans les licences *de vente*[46], sans qu'il soit possible de trouver un seul exemple de condamnation des mêmes clauses inscrites dans des licences *de fabrication*. De là à dire que le fournisseur a toute latitude pour fixer le prix de vente dans les licences de fabrication, il y a un grand pas que nous ne saurions franchir. De surcroît, nous verrons un peu plus loin que d'autres dispositions de la Loi peuvent être utilisées pour attaquer cette pratique.

— Le texte de l'alinéa b) de l'article 61(1) ouvre la voie à une condamnation potentielle d'une *gradation des redevances*. Selon ce paragraphe, le fournisseur ne peut :

> [...]
> b) refuser de fournir un produit à une autre personne exploitant une entreprise au Canada, ou *prendre quelque autre mesure discriminatoire à l'endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci.*
> [...][47]

L'objet de cette disposition est, bien entendu, de contrer les tentatives d'affaiblissement volontaire d'une entreprise exerçant une concurrence par les prix. Or, quel moyen plus efficace qu'une clause précisant, par exemple, que le taux de redevance s'élèvera si le licencié baisse trop ses prix ? On reconnaît là une discrimination visant à fixer indirectement les prix de vente ou de revente, discrimination qui pourra être poursuivie grâce à ce paragraphe, à moins que le juge préfère interpréter de manière large l'alinéa a) de l'article 61(1) qui vise directement la fixation des prix.

Pour éviter toute confusion, il est nécessaire de préciser que ce paragraphe a pour objet principal la répression du refus de vente. Une partie de la doctrine[48] estime que cette disposition n'est pas applicable au refus d'accorder une licence de brevet, étant donné que ce refus est sous-entendu par le droit exclusif accordé par la loi. Si l'on adopte ce point de vue, cette disposition est d'une application limitée dans notre cas : elle ne permettrait pas d'accuser un titulaire de déguiser un refus de vente grâce à une discrimination du taux de redevance entre

---

45. DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES, *supra* note 42, p. 5.
46. *R.* c. *Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, (1994) 50 C.P.R. (3d).
47. Nos italiques.
48. I.R. FELTHAM, « The Interface Between Intellectual Property Law and Competition Law in Canada », (1987) 12 *Canada-U.S. Law Journal* 149 p. 155.

les licenciés, puisque dans cette perspective le titulaire a le droit d'exclure n'importe qui de l'exploitation du brevet.

L'article 61 offre ainsi une plage d'interprétation telle, que les clauses de fixation des prix de vente (dans les licences de vente bien sûr, mais aussi de fabrication si l'on adopte l'interprétation extensive), ainsi que certaines clauses financières graduelles discriminantes, peuvent être condamnées de manière presque automatique par un juge soucieux de leurs effets sur la concurrence. Une application aussi sévère irait même au-delà de la vision classique américaine adoptée pour les clauses financières restrictives. Mais la jurisprudence ne prend pas ce chemin, comme on le verra plus tard. Aussi, les autres dispositions de la Loi, dépourvues d'une telle automaticité, doivent être étudiées, d'autant plus que les interprétations maximalistes qui viennent d'être envisagées ne permettent pas de couvrir la totalité des clauses financières restrictives.

2. Le régime juridique complémentaire (subsidiaire?) des clauses financières restrictives

Comme il a été dit plus haut, le pouvoir accordé par le brevet peut être un moyen de réduire de manière indue la concurrence. De la même manière, la maîtrise d'un savoir-faire ou la possession d'un secret, donnent un « poids » qui peut servir à imposer des restrictions litigieuses. Pour contrer ces effets, plusieurs articles de la Loi interviennent, mais il faut garder à l'esprit que, contrairement aux cas d'utilisation de l'article 61, une étude du contexte économique aura lieu pour juger des effets anti-concurrentiels de tels agissements.

— Tout d'abord, il existe un article qui traite spécifiquement de l'*abus d'un droit de propriété intellectuelle*. Il s'agit de l'article 32. En vertu de celui-ci, le Procureur général du Canada peut demander à la Cour fédérale du Canada d'ordonner une des mesures prévues par la loi pour remédier à un tel abus. La liste des abus envisagés par la Loi sous un angle général permet d'y inclure toute clause financière restrictive de concurrence. On y lit, entre autres, qu'est répréhensible l'usage d'un droit de propriété intellectuelle pour :

> [...]
> c) soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou production d'un tel article ou d'une telle denrée[49], ou en augmenter déraisonnablement le prix ;[50]
> [...]

Par exemple, un taux de redevance excessif, ou une clause de fixation du prix, pourraient « augmenter déraisonnablement le prix » ou même limiter la fabrication d'un article breveté.

Mais l'utilisation de cet article est rendue difficile par deux considérations.

La première est que l'article est applicable seulement si la restriction est « indue ». Or, comme le relève H.I. Wetston, ce terme doit être interprété à la lumière de l'interprétation qui est faite du même mot dans les dispositions sur la conspiration (art. 45), contenues dans la même Loi et sanctionnées criminellement. Cet aspect criminel a rendu le critère de la « restriction indue » particulièrement

49. C'est-à-dire un article ou une denrée « pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce »; art. 32a).

50. *Loi sur la concurrence*, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 32(c), nos italiques.

difficile à remplir[51]. En effet, au criminel, le juge exige une preuve de la conspiration « hors de tout doute raisonnable »[52]. Doit-on alléger la charge de la preuve au motif que l'article 32 est une disposition de droit civil? I.R. Feltham plaide pour que non, au motif qu'une telle interprétation contreviendrait à la lettre de l'article 32. Au surplus, il accorde une importance suffisante à la jouissance des droits de propriété intellectuelle pour justifier que, « the section probably should be applied only on a showing of substantial proof of harm »[53].

La deuxième difficulté d'application ne vient que renforcer la première : en effet, le terme « déraisonnablement », inscrit dans le paragraphe c), vient alourdir la charge de la preuve.

On trouve un exemple, lié à notre sujet, d'application de l'article 32 dans un cas qui s'est réglé à l'amiable avant que les juges n'aient à se prononcer. L'affaire *Union Carbide*, initiée en 1969, concernait des licences pour utiliser le film polyéthylène pour l'impression. De nombreuses clauses étaient pointées du doigt; « [i]n particular, the Crown asserted that the use of sliding scale royalties had suppressed competition by discriminating against smaller producers »[54]. Autre clause contestable : celle consistant à établir « a constant royalty rate until the expiry of the last licensed patent »[55]. L'affaire fut réglée, notamment avec l'engagement qu'Union Carbide réviserait « the relevant licenses [in order] to eliminate the sliding scale royalties [...] and provisions requiring the payment of royalties after their expiry »[56].

— Au titre des articles 78 et 79 de la nouvelle *Loi sur la concurrence*, le fournisseur de technologie peut très bien être poursuivi pour *abus de position dominante*, par le Directeur du Bureau de la Concurrence. Or, l'inscription de clauses financières « abusives » peut être un moyen d'asseoir la position dominante d'un fournisseur de technologie. La Loi énumère une liste, *non exhaustive*[57], d'agissements anti-concurrentiels. Par conséquent, nombre de restrictions contenues dans les licences peuvent faire l'objet de la procédure mise en place.

Toutefois, une exception, limitée, a été accordée à l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle dans l'article 79(5) : « [...] Un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt »[58] découlant d'un droit de propriété intellectuelle, ne peut constituer un abus de position dominante. La doctrine s'accorde pour dire, malgré tout, que l'*abus* d'un tel droit peut rentrer dans le domaine de cet article[59]. Interprétation qui est confirmée dans l'affaire *NutraSweet*, décidée en 1990 par le Tribunal de la concurrence[60].

---

51. H.I. WETSTON, « The Treatment of Intellectual Property Rights under Canadian Competition Law », *in Patent Law of Canada*, G.F. HENDERSON (Dir.), Scarborough, Carswell, 1994, p. 313.

52. *Loi sur la concurrence*, art. 45(2.1).

53. I.R. FELTHAM, *loc. cit.* note 48, p. 154.

54. R.D. ANDERSON, S.D. KHOSLA, M.F. RONAYNE, *loc. cit.* note 40, p. 510.

55. *Ibid.*

56. *Id.*, p. 511.

57. En effet, l'article dispose : « [...] "Agissement anti-concurrentiel" s'entend notamment des agissements suivants : [...] »; *Loi sur la concurrence*, art. 78, nos italiques.

58. *Loi sur la concurrence*, art. 79(5).

59. H.I. WETSTON, *loc. cit.* note 51, p. 312; et R.D. ANDERSON, S.D. KHOSLA, M.F. RONAYNE, *loc. cit.* note 40, p. 55.

60. *Canada (Directeur de l'investigation et de la recherche)* c. *Nutrasweet Co.*, (1990) 32 C.P.R. (3d) 1 (Trib. de la concurrence); cité par H.I. WETSTON, *loc. cit.* note 51, p. 315.

Cet arrêt offre d'ailleurs un exemple d'application des articles 78 et 79 à une clause financière abusive. En effet, NutraSweet promettait de gratifier les clients qui faisaient apparaître son logo sur leur produit, d'un rabais considérable sur le prix de l'aspartame, son produit breveté. Étant donné des circonstances complexes dans le détail desquelles nous ne rentrerons pas, cette clause créait « an "all or nothing" choice for purchasers, which impeded entry by new suppliers. (When both the logo display and related promotional allowances were combined, the effective price reduction was up to 40 %) »[61].

Certaines conditions, énumérées à l'article 79(1), doivent être remplies pour que l'article s'applique. Il faut que :

> [...]
> a) une ou plusieurs personnes *contrôlent sensiblement ou complètement* une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions;
> b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une *pratique* d'agissement anti-concurrentiel;
> c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer *sensiblement* la concurrence dans un marché.
> [...][62]

Ces conditions semblent normales dans le cadre d'une disposition s'attaquant à un abus de position dominante, d'autant plus qu'elles laissent une grande marge de manœuvre au juge, qui a la possibilité de faire une étude au cas par cas des situations qui lui sont présentées.

Néanmoins, il existe une autre condition qui semble ouvrir la porte à des interprétations extrêmement favorables au fournisseur qui abuse de sa position dominante, particulièrement lorsqu'un brevet, par exemple, est en jeu. Le tribunal, auquel il est demandé par le Directeur du Bureau de la Politique de Concurrence de se prononcer, « doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur » de l'entreprise accusée. Un brevet n'est-il pas le signe d'un rendement supérieur, qui justifie le blanchiment de restrictions telles que celles qui sont à l'étude? Quel critère le juge va-t-il utiliser dans les cas où un droit de propriété intellectuelle est en jeu? On retrouve exactement le même débat de fond qui a agité pendant si longtemps les États-Unis.

— Enfin, une autre disposition criminelle (en plus de l'article 61 étudié plus haut) pourra être invoquée contre des clauses financières restrictives. Il s'agit de l'article 45 qui condamne les *conspirations pour limiter indûment*[63] *la concurrence.* Parmi les actes criminels envisagés, le fait d'« empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou [d']en élever déraisonnablement le prix »[64], pourrait comprendre l'acte d'inscrire une clause financière restrictive...

L'article 45 précise que « l'intention de participer à ce complot [...] » doit être prouvée, mais en revanche, « il n'est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l'intention que le complot [...] ait l'un des effets visés au paragraphe (1) »[65].

---

61. R.D. ANDERSON, S.D. KHOSLA, M.F. RONAYNE, *loc. cit.* note 40, p. 526.
62. *Loi sur la concurrence*, art. 79(1), nos italiques.
63. Nous rappelons que l'exigence de la preuve d'une restriction « indue » est difficile à remplir. Voir plus haut les commentaires sur l'article 32 et H.I. WETSTON, *loc. cit.* note 51, p. 312, ainsi que I.R. FELTHAM, *loc. cit.* note 48, pp. 153 et ss.
64. *Loi sur la concurrence*, art. 45(1)b).
65. Parmi ces effets, celui qui nous intéresse est l'élévation déraisonnable du prix, voir *supra*; *Loi sur la concurrence*, art. 45(2).

Au total, la *Loi sur la concurrence* propose une gamme d'articles sujets à des interprétations multiples, permettant un traitement au cas par cas[66], notamment des clauses financières restrictives.

— On ne peut quitter cette section sans mentionner que l'article 36 ouvre la possibilité d'une *action civile* contre des restrictions de concurrence condamnées par la partie V de la Loi, partie qui contient les articles 45 et 61 invocables contre des clauses financières restrictives.

Par ailleurs, la jurisprudence[67] a fait de l'article 36 un *instrument de défense* redoutable entre les mains d'un licencié poursuivi pour avoir violé les termes du contrat de licence. On reconnaît là, en une version édulcorée[68], la procédure du mésusage américain. « In its defence, the former licensee asserted that its termination by the design owner was in furtherance of an illegal resale price maintenance scheme, in violation of section 32 of the *Combines Investigation Act* (now section 61 of the *Competition Act*) »[69]. Le principe d'une telle option entre les mains de la défense a été accepté de manière très claire par la Cour fédérale d'appel dans l'affaire *Eli Lilly*[70].

Par conséquent, le droit de la concurrence nord-américain offre ou permet d'offrir plus exactement en ce qui concerne le Canada, des moyens de répression efficaces contre les clauses financières litigieuses. On a pu justifier cet interventionnisme pour favoriser la concurrence entre les entreprises au sein de l'État[71]. Actuellement, avec l'augmentation des échanges internationaux, on veut favoriser la concurrence *inter-étatique* : cela passe-t-il par un droit interventionniste ou par un droit favorisant la liberté contractuelle des parties au transfert de technologie ?

II. La nouvelle donnée économique mondiale : liberté contractuelle *versus* droit interventionniste ?

Le phénomène de mondialisation a notamment été facilité par l'instrument juridique qu'est le GATT, accords internationaux récemment englobés dans l'Organisation Mondiale du Commerce. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces accords tentent de réduire les barrières aux échanges commerciaux. Depuis peu, on songe à intégrer dans les objectifs de l'OMC l'harmonisation progressive des droits nationaux de la concurrence, dont la diversité peut être un frein aux échanges. Nous sommes loin d'un accord entre les États signataires, mais il est permis de se demander quelle forme pourrait revêtir ce droit de la concurrence uniforme, notamment dans le domaine des clauses financières incluses dans les

66. R.D. Anderson, S.D. Khosla, M.F. Ronayne, *loc. cit.* note 40, p. 537.

67. *RBM Equipment Ltd.* c. *Philips Electronic Industries*, (1973) 10 C.P.R. (2d) 23 (Cour fédérale d'appel); *Eli Lilly and Co.* c. *Marzone Chemical Ltd.*, (1977) 2 F.C. 104 (Cour fédérale d'appel).

68. R.J. Roberts relève, en effet, que ce moyen de défense est beaucoup moins développé au Canada qu'aux États-Unis; *loc. cit.* note 3, p. 161.

69. R.D. Anderson, S.D. Khosla, M.F. Ronayne, *loc. cit.* note 40, p. 515, faisant référence à l'affaire *RBM Equipment Ltd.* c. *Philips Electronic Industries*, *supra* note 67.

70. *Supra* note 67; R.D. Anderson, S.D. Khosla, M.F. Ronayne, *loc. cit.* note 40, p. 515.

71. P. Bianchi, *loc. cit.* note 2, p. 720.

accords de transfert de technologie. Les théoriciens de l'École de Chicago réclament à grands cris un assouplissement considérable du droit de la concurrence, assouplissement partiellement obtenu aux États-Unis, déjà en partie acquis dans les faits au Canada, mais loin d'être en bonne voie dans l'Union européenne. Pour ces théoriciens, la meilleure arme contre les restrictions est l'exposition des entreprises nationales à une concurrence mondiale accrue, exclusion faite de toute intervention publique[72]. Inversement, en Europe, on a tendance à estimer qu'un droit interventionniste, particulièrement dans le domaine du droit de la concurrence appliqué aux clauses financières, est le passage obligé pour favoriser l'intégration économique régionale. Il nous faut présenter maintenant ces deux visions, avec leur traduction juridique, susceptibles d'influencer les bases d'un droit de la concurrence mondial.

A. LES PRESSIONS DOCTRINALES LIBÉRALES NORD-AMÉRICAINES SUR LE DROIT DE LA CONCURRENCE APPLICABLE AUX CLAUSES FINANCIÈRES RESTRICTIVES

On retrouve, autant aux États-Unis qu'au Canada, une littérature influencée par les théories de l'École de Chicago qui réclame un assouplissement important du droit de la concurrence. Le principal combat de ce courant de pensée est de faire admettre que les restrictions verticales ne sont pas toujours nuisibles à la concurrence, bien au contraire. Dans cette catégorie, ces auteurs s'intéressent récemment, tout particulièrement, aux clauses de fixation des prix *de revente* (exclusion faite des licences de fabrication). Ils estiment qu'il faut faire tomber l'illégalité *per se* qui pèse sur elles (illégalité *per se* prévue par la jurisprudence américaine[73] et par l'article 61 de la *Loi sur la concurrence* au Canada).

Il est intéressant d'avoir en premier lieu un aperçu de cette analyse, ainsi que l'évolution jurisprudentielle qu'elle a provoquée, pour voir ensuite comment ces nouvelles données sont susceptibles d'influencer les autres clauses financières rencontrées dans les accords de licence.

1. Les clauses de fixation des prix de revente revues et corrigées

Aux États-Unis, la grande décision de la Cour suprême qui a consacré une victoire — incomplète — des théoriciens de l'École de Chicago est *Continental T.V. Inc.* c. *GTE Sylvania Inc.* (1977)[74]. En vertu de cette affaire, les restrictions verticales *ne portant pas sur les prix* devront désormais être analysées sous l'empire de la règle de raison. La fixation des prix, elle, continue à être réprimée sans aucune analyse du contexte économique de la licence, ce qui a valu de nombreuses critiques de la part de l'École de Chicago.

Pour cette école, l'intégration verticale doit être facilitée en permettant aux fabricants d'imposer des restrictions, notamment sur les prix, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il y a accord horizontal entre concurrents. L'un de leurs arguments est le suivant : une concurrence saine ne se juge pas seulement sur le niveau des

72. R.D. ANDERSON, *La Politique de Concurrence en tant que dimension de la politique économique : une analyse comparative*, Ottawa, Industrie Canada, 1995, p. 19.

73. *Dr. Miles Medical Co.* c. *John D. Park Sons Co.*, 220 U.S. 373 (1911), cité par W.S. BOWMAN, *op. cit.* note 16, p. 123.

74. 433 U.S. 36 (1977).

prix. Des services peuvent donner une valeur supplémentaire au produit vendu (par exemple des conseils d'utilisation de la technologie proposée)[75]. Or, les distributeurs ne sont pas toujours incités à fournir ces services valorisants et ce, à cause des *free-riders*. Cette dernière catégorie est constituée par les distributeurs qui vendent le produit au prix le plus bas, et donc sans fournir ces services complémentaires, mais qui « profitent » malgré tout des services proposés par les autres distributeurs. En effet, le consommateur peut très bien obtenir gratuitement les services en question chez un distributeur et acheter chez un autre qui vend au rabais[76]. Par conséquent, le seul moyen de se protéger contre ces *free-riders* est de fixer un prix de revente minimum.

Autre argument : la restriction *intra-brand* obtenue par la fixation des prix, c'est-à-dire la diminution de concurrence constatée entre les distributeurs d'une part et entre ces derniers et le fabricant-vendeur d'autre part, renforce la concurrence *inter-brand*, c'est-à-dire celle à laquelle doit faire face l'ensemble de la chaîne verticale sur le marché des produits de substitution.

Tous ces avantages supposés sont bien sûr transposables aux licences de fabrication et de vente incluant un brevet[77].

Bien plus : une fixation de prix sera utile pour renforcer un système de répartition de marché, système prôné par ces théoriciens. « Price-maintenance is a possible means of inhibiting "free-riding" across territorial bounderies or across fields of use. When fixed margins are an inducement to provide the services required for effective merchandising, mere division of territories or fields of use may need augmentation to be effective »[78].

À défaut d'obtenir un revirement de jurisprudence faisant tomber l'interdiction *per se* pesant sur les fixations du prix de revente, une satisfaction partielle a été apportée à l'École de Chicago avec deux décisions récentes. Depuis les affaires *Monsanto*[79] et *Sharp*[80], les conditions nécessaires pour prouver une violation du *Sherman Act* sont devenues plus strictes. Pour cela, les juges font jouer la notion d'« accord » ou de « conspiration » entre les parties en vue de réduire la concurrence, « rencontre des esprits » qui doit exister, selon le *Sherman Act* par exemple, pour que la pratique soit condamnable.

Il est important de faire un petit retour en arrière pour comprendre les implications de ces deux décisions. Pendant les années fastes du droit antitrust, la preuve d'un accord ou d'une conspiration pour réduire la concurrence était facilitée. On étendait pour cela au maximum le caractère « implicite » de l'accord ou de la conspiration. Par exemple, en l'absence de documents prouvant directement l'existence d'une conspiration, un « parallélisme conscient » entre des concurrents horizontaux pouvait, et peut encore, se déduire de la pratique systématique d'un prix similaire dans un marché concentré.

---

75. Cet argument prend un certain poids dans le domaine des transferts de technologies, ces produits étant parfois complexes et nécessitant un service approprié.

76. R. PITOFSKY, « In Defense of Discounters : The No-Frills Case for a Per Se Rule against Vertical Price Fixing », (1983) 71 *Georgetown Law Journal* 1487 p. 1492.

77. W.S. BOWMAN, *op. cit.* note 16, p. 130.

78. *Id.*, p. 133.

79. *Monsanto Co.* c. *Spray-Rite Service Corp.*, 465 U.S. 752 (1984); cité par M.M. BLECHER, « The impact of GTE Sylvania on Antitrust Jurisprudence », (1991) 60 *Antitrust Law Journal* 17 p. 18.

80. *Business Electronic Corp.* c. *Sharp Electronic Corp.*, 485 U.S. 717 (1988); cité par M.M. BLECHER, *ibid.*

Dans le cadre des restrictions verticales, avec la nouvelle jurisprudence *Monsanto* et *Sharp*, les juges exigent de plus en plus que l'accord ou la conspiration, soit explicite, rendant la charge de la preuve de celui qui veut voir la restriction condamnée beaucoup plus lourde.

Remarque : Cette évolution jurisprudentielle concerne notre étude de manière indirecte puisque nous traitons formellement des clauses *inscrites* dans les contrats de licence, ces dernières ne posant pas de problème de preuve. Mais il faut garder à l'esprit que parallèlement à ces clauses écrites, toutes sortes d'ententes restrictives de concurrence moins explicites doivent être prises en considération.

La décision *Monsanto* est une renaissance d'un ancien principe, posé par un arrêt datant de 1919. Ce principe accordait le droit à un fabricant d'annoncer unilatéralement une obligation pour ses revendeurs potentiels de se conformer à un prix déterminé. C'est-à-dire que, s'il existe un *accord* entre le fournisseur et le revendeur de maintenir le prix de revente, il n'y a pas d'annonce unilatérale et donc pas d'exception à l'interdiction *per se*[81]. En 1984, dans l'affaire *Monsanto*, la Cour suprême reprend cette exception tombée en désuétude, en l'élargissant.

Il faut rappeler ici, qu'une fixation du prix de revente peut permettre aux revendeurs de stabiliser les tarifs de leurs produits en évitant un assaut sur les prix effectué par l'un d'entre eux. Aussi, c'est bien souvent sous la pression des distributeurs subissant la concurrence d'un autre distributeur « casseur de prix », que le fabricant imposera une telle clause. Il existe certaines situations où il peut être difficile de prouver l'accord entre les parties pour réduire la concurrence. Malgré cela, pour la Cour, « a considered agreement to fix prices may not be inferred merely from existence of complaints by other distributors about a terminated dealer's pricing or even from fact that termination came in response to complaints » [Syllabus]. À l'occasion de cette affaire la restriction est condamnée, l'accord ayant été prouvé, mais de larges possibilités s'ouvrent à l'avenir pour le fournisseur désireux, de lui-même ou sous la pression des revendeurs, d'inscrire une clause de fixation du prix sous couvert d'un choix unilatéral.

La décision *Sharp* intervient en 1988 et vient alourdir encore la charge de la preuve d'une violation du *Sherman Act*.

> After Sharp, it is not enough that a manufacturer terminates a price cutter pursuant to a conspiracy with a competing dealer who is complaining about the plaintiff's discounting practices. For the per se rule to apply, the majority held that the plaintiff must adduce evidence showing that the manufacturer and the surviving dealer had a meeting of the minds regarding the particular price or level of price that dealer would charge.[82]

L'effet de *Sharp* a été d'introduire une barrière de preuve pratiquement impénétrable aux distributeurs tentant d'invoquer la règle *per se*[83].

Le Canada offre aussi des exemples de prise en considération des idées développées par l'École de Chicago. De nombreux auteurs et même des commissions officielles, réclament un assouplissement de l'article 61, qui condamne *per se*

---

81. F. MATHEWSON, R. WINTER, « The Law and Economics of Vertical Restraints », dans *The Law and Economics of Competition Policy*, F. MATHEWSON, M. TREBILCOCK, M. WALKER (Dir.), Vancouver, Fraser Institute, 1990, p. 113.

82. M.M. BLECHER, *loc. cit.* note 79, p. 18.

83. T.A. PIRAINO, « Sharp Dealing : the Horizontal/Vertical Dichotomy in Distributor Termination Cases », (1989) 38 : 2 *Emory Law Journal* 311 p. 315.

les clauses de fixation des prix. Par exemple, on retrouve dans le rapport de la Commission MacDonald, édité en 1985, les phrases suivantes :

> [...] We do recommend a review of the provision making it illegal in any circumstances to require compliance with resale prices. It might be determined that resale-price maintenance should be illegal only when its detrimental effects on competition demonstrably outweight its benefits.[84]

Comme il a été dit plus haut, la *Loi sur la concurrence* peut être interprétée de diverses manières, et les juges ne se sont pas privés d'une telle possibilité. Précisons que l'article 61, par exemple, est moins restrictif que les textes américains sur la concurrence, en ce sens que la preuve d'un « accord » entre les parties n'est pas forcément nécessaire. Rappelons-nous en effet, que la fixation des prix est condamnable en droit canadien, que celle-ci soit le fruit d'une « entente, menace, promesse, ou quelque autre moyen semblable »[85]. Mais certaines cours canadiennes ont fortement réduit la portée de ces mots.

Ainsi l'arrêt *Cartier*[86] datant de 1990, offre un exemple d'interprétation particulièrement restrictive : « [t]he Act does not purport to have as its object the proscription of all attempts to maintain prices but only attempts made in the manner set forth in S. 38(1)(a) [rebaptisé S. 61(1)(a)] ». Et plus loin, « it is not illegal to attempt to maintain prices by discussion, persuasion, complaints, suggestions, requests or advice [...] »[87]. Ce qui signifie aux yeux du juge, que le fait pour un revendeur de fixer *de lui-même* un prix plus élevé, après *s'être laissé persuader* par le fabricant d'agir de la sorte, ne contrevient pas à la Loi.

Au-delà de la surprise que provoque une telle interprétation (puisque la Loi semble englober les cas disculpants, énumérés par le juge, dans le terme « entente »), celle-ci rend totalement aléatoires les décisions des juges ultérieurs adoptant ce critère. À qui donner raison dans une situation où le revendeur prétend que le fabricant avait des moyens de pression sur lui, tandis que le fabricant, lui, soutient que le revendeur a pris cette décision en toute indépendance ? Plus grave : si la fixation de prix arrange les deux parties, au détriment de la concurrence, quelle attitude adopter si le revendeur prétend avoir fixé ses prix après avoir été persuadé par le fabricant d'agir ainsi ?

2. Le régime des autres clauses financières susceptible de modifications futures ?

Si les juges ont tendance à reprendre certaines considérations avancées par les théoriciens de l'École de Chicago, il est fort possible que le régime des clauses financières contenues dans les licences — exclusion faite des clauses de fixation des prix dans les licences de vente qui viennent d'être étudiées — se libéralise.

En effet, les critiques de l'École de Chicago à l'encontre des décisions américaines décrites *supra*, ont fait florès pendant ces vingt dernières années.

---

84. Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada, *Report*, vol. 2. Ottawa, 1985, p. 224.
85. *Loi sur la concurrence*, art. 61(1)(a).
86. *R.* c. *Must de Cartier Canada Inc.*, (1990), 27 C.P.R. 3d p. 37.
87. *Id.*, p. 41.

Par exemple, W.S. Bowman parle de « leveraging fallacy », pour condamner toutes les décisions des cours américaines employant la théorie du levier décrite plus haut. Reprenons l'exemple de l'affaire *LaPeyre*, dont la solution a été critiquée par ce même auteur. Rappelons que le débat autour du champ qu'il faut accorder au brevet détenu par la famille LaPeyre se ramène à ces termes : ces titulaires ont-ils protégé leurs intérêts de la concurrence des fabricants de la côte nord-ouest ou ont-ils tout simplement tenté de maximiser les profits d'un brevet valide? Pour condamner les LaPeyre on a fait référence à la théorie du « levier », c'est-à-dire que les titulaires ont utilisé leur pouvoir monopolistique dans un marché (le marché du brevet) pour réduire la concurrence dans un autre marché, c'est-à-dire celui des crevettes pelées en boîte[88]. W.S. Bowman répond que la théorie du « levier » est fallacieuse : « If more shrimp can be sold more cheaply by allowing any other producers to compete with [LaPeyre's factory], then denying this right is for this patentee a decision to forego a patent reward for a presumably greater reward from keeping a larger share of the market for itself »[89].

Dans cette perspective opposée, on fait prédominer le droit du breveté sur toute autre considération, puisque l'avantage accordé par le brevet au titulaire doit pouvoir se manifester autant s'il ne licencie pas (en élargissant ainsi sa part de marché), que s'il licencie (en compensant sa perte de marché par un taux de redevance discriminatoire).

Cette remise en cause doctrinale de la théorie du levier pourrait bousculer beaucoup d'autres décisions jurisprudentielles. Par exemple, W.S. Bowman critique l'analyse faite par la Cour lorsque l'assiette des redevances déborde du champ étroitement défini du brevet. Selon lui, toute condamnation devrait s'appuyer seulement sur la preuve d'une conspiration pour réduire la concurrence horizontale[90].

B. LES VERTUS D'INTÉGRATION D'UN DROIT DE LA CONCURRENCE INTERVENTIONNISTE

Le droit de la propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne reste essentiellement national. Les institutions européennes ont tenté de l'harmoniser, mais le résultat est loin d'être acquis[91]. Aussi, l'exercice des droits intellectuels entre inévitablement en conflit avec l'objectif d'intégration économique, qui suppose la disparition progressive des barrières aux échanges. Par exemple, une fixation du prix de vente en fonction des marchés nationaux visés par le licencié, réduit la libre concurrence au niveau de l'Union toute entière. Plus indirectement, il

88. W.S. BOWMAN, *op. cit.* note 16, p. 107.
89. *Id.*, p. 108.
90. *Id.*, p. 185.
91. Il faut mentionner deux méthodes utilisées par l'Union européenne pour réduire les différences législatives dans ce domaine. La première a consisté à mettre en place les Conventions sur le brevet européen et la marque européenne, valables dans tous les États, mais, d'une part, ces droits se superposent aux droits nationaux sans les remplacer et d'autre part, une grande place à la souveraineté des États est laissée dans ces traités. La deuxième consiste à exercer une influence directe sur les droits nationaux; le seul succès, que l'on peut d'ailleurs relativiser (voir C. GIELEN, « European Trade Mark Legislation : The Statements », (1996) 2 *E.I.P.R.* 83), est l'adoption de la directive d'harmonisation du droit des marques de 1988 (*J.O.* 1989 L40/1 du 11 février 1989).

en est de même lorsque sont imposées des redevances graduelles en fonction de la destination des marchandises. En conséquence de quoi, la Commission et la Cour de justice des Communautés européennes ont tenté de limiter l'exercice du droit national de la propriété intellectuelle par l'utilisation des articles 85 et 86, qui visent les restrictions à la concurrence inter-étatique. Ces deux dispositions vont être traitées séparément.

1. L'article 85 du Traité de Rome

i) Généralités préliminaires

Nous citons des extraits de l'article 85 susceptibles d'être utilisés contre les clauses financières contenues dans un accord de licence.

> Art. 85.-1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :
> a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
> [...]
> c) répartir les marchés ou les sources d'apprivisionnement,
> d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
> [...]
> 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
> 3. Toutefois les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
> –à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises
> [...]

L'article 85(1) condamne de manière catégorique les ententes anti-concurrentielles, ce qui inclut une partie plus ou moins importante des clauses financières étudiées selon la définition que l'on donne à la libre-concurrence. Mais, « the prohibition in Article 85(1) is not absolute and the Commission may grant validity to a prohibited agreement if this has economic advantages »[92]. Ce pouvoir est accordé par le paragraphe (3) du même article et il signifie que des aspects pro-concurrentiels attachés à certaines clauses peuvent les racheter aux yeux de la Commission.

De telles exemptions individuelles peuvent être accordées par la Commission après notification par l'entreprise de son contrat de licence, selon la procédure organisée par le *Règlement 17*[93]. Ces exemptions permettront aux entreprises d'être protégées contre une éventuelle poursuite de la Commission pour violation de l'article 85(1). De même, en vertu du *Règlement 17*, l'entreprise peut obtenir une attestation négative de la Commission, dans laquelle cette dernière reconnaît que la, ou les clauses, soumises à son jugement sortent entièrement du champ du

92. O. GROLIG, J. YSEWYN, « European Community », *in Competition Laws of Europe*, Amsterdam, BAKER, MACKENZIE, 1993, p. 3.

93. *Règlement n° 17/62* du Conseil du 6 février 1962, cité par O. GROLIG, J. YSEWYN, *ibid.*

paragraphe (1) de l'Article 85[94]. Contre toutes ces décisions de la Commission, un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes est offert, et, depuis 1988 en premier ressort devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Les lenteurs et les incertitudes de la procédure[95] ont conduit la Commission à adopter des règlements exemptant des *catégories* d'accords. Les exemptions prévues pour les accords de licence mettant en œuvre un brevet ou un savoir-faire, sont organisées par le *Règlement 240/96* du 31 janvier 1996[96], texte qui refond en un seul les anciens règlements traitant séparément des licences de brevets[97] et de savoir-faire[98].

ii) Le contenu du Règlement d'exemption

Il est important de préciser ici, que ce Règlement ne concerne que les licences de fabrication[99], les accords de distribution étant régis par d'autres règlements d'exemption visant certains secteurs, comme l'automobile (*Règlement 123/85*)[100], ou certaines formes d'accords, comme les accords de distribution exclusive (*Règlement 1983/83* et *Règlement 1984/83*)[101]. Ces deux derniers textes sont silencieux en ce qui concerne les clauses financières, aussi le régime des clauses financières inscrites dans une licence de vente dépend encore des décisions individuelles de la Commission.

Le *Règlement 240/96* fonctionne de la manière suivante : les clauses envisageables dans les accords de licence sur un brevet ou un savoir-faire, sont réparties en trois listes. L'article 3 énumère une liste « noire » de clauses, interdites à tous égards (interdictions *per se*). L'article 1 mentionne les clauses, *a priori* condamnables en vertu de l'article 85(1), mais rachetables parce que remplissant les exigences de 85(3), mais à la condition qu'aucune des clauses citées dans la liste noire ne les accompagnent. Enfin, la liste « blanche » comprend celles qui sont généralement non condamnables en vertu de l'article 85(1), parce que non restrictives de concurrence, et le paragraphe 2 du même article précise que si, en raison de circonstances particulières, ces clauses sont restrictives de concurrence, l'exemption fonctionne malgré tout, en raison d'aspects pro-compétitifs généralement reconnus à ces clauses. Cette dernière liste blanche a été incluse pour gagner en sécurité juridique et éviter aux entreprises une demande d'exemption individuelle lorsqu'elles veulent inscrire de telles clauses.

L'article 4 précise que les clauses qui ne sont pas prévues par le Règlement doivent être notifiées à la Commission. Si cette dernière ne s'oppose pas à leur adoption dans les quatre mois, elles sont légales. Selon l'article 7, la Commission peut retirer à tout moment le bénéfice de l'exemption prévue par le Règlement, si elle juge que dans des circonstances particulières les clauses en question

94. *Id.*, p. 4.
95. *Ibid.*
96. *J.O.* n° L 31 du 9 février 1996, p. 2.
97. *Règlement (CEE) n° 2349/84* du 23 juillet 1984, *J.O.* n° L 219 du 16 août 1984, p. 15.
98. *Règlement (CEE) n° 556/89* du 30 novembre 1988, *J.O.* n° L 61 du 4 mars 1989, p. 1.
99. *Règlement 240/96, supra* note 96, Cons. n. 8.
100. Cité par O. GROLIG, J. YSEWYN, *loc. cit.* note 92, p. 4.
101. *Ibid.*

sont trop restrictives de concurrence. Mais, comme le font remarquer C.W. Bellamy et G.D. Child, « this power may be rarely used »[102].

Avec le nouveau règlement, un léger assouplissement du droit interventionniste de l'Union européenne se manifeste, mais l'approche fondamentale reste la même : beaucoup des restrictions verticales dans un accord de licence, catégorie dans laquelle rentrent les clauses financières, sont potentiellement considérées comme des restrictions horizontales. Comme le relève Venit, pour la Commission, « [...] because a licensee manufactures under licence, patent licences should normally be treated as horizontal agreement between competing manufacturers »[103]. Le même raisonnement est applicable aux licences de savoir-faire, puisque le fabricant est en concurrence avec le licencié fabriquant le même produit.

Il est possible d'étudier séparément les clauses portant sur les redevances et celles portant sur la fixation des prix.

— les clauses de redevances

• *L'assiette des redevances* : par une application directe de la théorie du levier, dont on a eu un aperçu en droit nord-américain, les redevances *portant sur des produits non brevetés*, étaient absolument interdites en vertu de l'article 3(4) de l'ancien règlement sur les brevets. Cette interdiction recouvrait : les clauses de calcul des redevances portant sur un produit dont toutes les composantes ne sont pas brevetées, les redevances portant sur les produits créés à partir d'un processus breveté, ainsi que les redevances portant sur des produits dont le brevet est expiré[104].

Mais avec l'adoption du nouveau Règlement, cette catégorie de clauses n'est plus directement condamnée. Soit les clauses sont absentes du Règlement et dans ce cas, l'article 4 s'applique (procédure d'opposition par la Commission). Soit les clauses en question ont été intégrées dans le domaine de l'article 2, auquel cas elles peuvent être inscrites sans notification préalable, sous réserve d'une condamnation ultérieure pour restriction de la concurrence par la Commission (ce qui devrait être rare).

Par exemple, selon l'article 2 du nouveau Règlement, les parties peuvent se mettre d'accord pour faire verser par le licencié des redevances une fois que le savoir-faire est entré dans le domaine public[105]. Tout comme en droit américain, l'étalement du versement des redevances au-delà du terme du brevet ou au-delà de l'entrée du savoir-faire dans le domaine public, est autorisé[106].

Au point de vue de l'assiette, le droit communautaire récent est donc plus souple que le droit américain, qui, rappelons-le, condamne *per se* une méthode de calcul des redevances débordant le champ étroit du brevet.

---

102. C. BELLAMY, G.D. CHILD, *Common Market Law of Competition*, Londres, Sweet & Maxwell, 1987, pp. 7-106.

103. J.S. VENIT, « In the Wake of Windsurfing : Patent Licensing in the Common Market », *in United States and Common Market Antitrust Policies, Fordham Corporate Law Institute*, B.E. HAWK (Dir.), New York, Matthew Bender, 1987, p. 528.

104. Voir l'arrêt de la CJCE, *Ottung* c. *Klee & Weilbach A/S & Anor.*, Aff. 320/87, 1989 E.C.R., CCH ¶95, 213; voir aussi la décision de la Commission condamnant une telle clause, AOIP/Beyrard, O.J. L 6/8 (13 janv. 1976), CCH ¶9801; cités par B.E. HAWK, *United States, Common Market and International Antitrust : A Comparative Guide*, vol. II, New York, Aspen, 1996, p. 679.

105. *Règlement 240/96*, *supra* note 96, art. 2(1)7a).

106. *Id.*, art. 2(1)7b).

• Une autre clause sur les redevances qui ne rentre pas dans la liste « noire », est celle qui consiste à fixer un *minimum de redevance* (art. 2)[107]. On suppose que la Commission, ainsi que la CJCE, condamneraient un minimum de redevances excessif ou déguisant une fixation du prix de vente par le licencié (nous renvoyons ici aux commentaires des solutions apportées par les juges américains).

• Que penser des *redevances graduelles*? Celles-ci ne sont pas littéralement prévues par le Règlement, aussi pourrait-on supposer qu'elles bénéficient du régime de l'article 4, ce qui est sans doute vrai, sauf si une telle clause sert à déguiser une restriction interdite par la liste noire. En effet, on a vu en droit nord-américain qu'une manipulation dans la gradation des redevances pouvait servir à limiter la quantité produite par un licencié, objectif qui est condamné *per se* par l'article 3(5) du Règlement. Autre exemple : l'article 3(4) condamne *per se* les clauses visant à limiter la clientèle que le licencié peut desservir, quand celui-ci était déjà en concurrence avec le donneur de licence avant la signature du contrat de licence. Or, des redevances différenciées, en fonction de la clientèle visée, peuvent remplir ce but.

• Le même raisonnement est applicable aux *discriminations sur les redevances*. Celles-ci ne sont pas directement prévues par le Règlement, mais sous certaines formes, elles peuvent remplir des objectifs répréhensibles. Par exemple, est condamné l'accord visant à restreindre « la liberté d'une des parties d'entrer en concurrence à l'intérieur du marché commun avec l'autre partie [...] » (art. 3(2); par conséquent, une redevance plus élevée imposée à un licencié devrait connaître le même sort que la clause condamnée aux États-Unis dans l'affaire *LaPeyre*.

— Les clauses sur les prix

Comme l'indique l'article 3(1) du nouveau Règlement, il est interdit pour un fournisseur de restreindre la liberté du licencié : dans la fixation des prix des produits qu'il fabrique et vend, dans la composition du prix ou dans les rabais qu'il effectue.

Au total, le droit communautaire des clauses financières restrictives ressemble fort au droit *classique* nord-américain, à deux grosses exceptions près. En premier lieu, le droit communautaire est plus favorable aux donneurs de licence utilisant une assiette élargie pour calculer leurs redevances, comme on l'a vu plus haut. Mais, plus important, le droit communautaire est, par ailleurs, beaucoup plus sévère avec la fixation de prix. Celle-ci est condamnée *per se*, alors qu'en droit américain la même clause présente dans une licence de fabrication est soumise à la règle de raison. Rappelons qu'en droit canadien, on ne trouve pas de condamnation par les juges des clauses de fixation de prix dans les licences de fabrication. L'originalité européenne soulève de nombreuses critiques de la part des théoriciens de l'École de Chicago, pour les raisons que l'on a exposées plus haut.

iii) L'empire de la règle de raison en droit communautaire

Il est permis malgré tout de relativiser, jusqu'à un certain point, le caractère formaliste et rigoureux du Règlement relevé par certains auteurs[108]. La catégorie des clauses interdites *per se* n'est pas déterminée de manière définitive : les clauses prévues dans la liste noire peuvent être exemptées de manière excep-

107. *Id.*, art. 2(1)9).
108. J.S. VENIT, *loc. cit.* note 103, p. 563.

tionnelle[109] et, notamment dans le domaine des clauses sur les redevances, on relève plusieurs exemples d'exemptions individuelles qui datent d'avant les règlements, mais qui sont sans doute toujours valables : « royalties based on the net selling price of the licensed products[110]; [...] a provision for a substantial reduction in royalties in the event that patent applications did not mature into patents or patents were declared invalid[111]; and a provision that an exclusive licence automatically became non-exclusive if royalties failed to reach a specified minimum by a particular date[112] »[113].

Il semblerait donc bien que la règle de raison gouverne l'ensemble des clauses financières contenues dans les accords de licence (ce qui ne préjuge en rien de l'analyse du marché que la Commission privilégiera). Par ailleurs, les accusés peuvent faire un recours devant la CJCE (depuis 1988 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes) à l'effet d'obtenir une décision exemptant leurs clauses condamnées par la Commission. Mais la doctrine relève que la Cour, du temps de sa compétence en premier et en dernier ressort, avait tendance à reprendre à son compte les analyses effectuées par la Commission[114].

L'approche effectuée dans l'affaire *Windsurfing* (1983)[115] révèle tout de même une certaine indépendance de la Cour dans l'analyse de clauses litigieuses et vient affaiblir un peu le pouvoir de condamnation accordé à la Commission. Cet arrêt précède l'adoption des anciens règlements classifiant les clauses litigieuses, mais le raisonnement tenu est révélateur des positions futures que pourrait prendre la Cour ou le tribunal de première instance devant un recours d'un particulier accusé par la Commission ou qui a reçu une fin de non-recevoir à l'occasion d'une demande d'exemption.

Reprenons certains faits de l'arrêt pour en rendre compte. Windsurfing avait pour politique d'interdire aux licenciés de revendre séparément deux produits qu'elle leur fournissait, soit d'une part le flotteur de la planche à voile et d'autre part le *rig* (c'est-à-dire, l'ensemble mât, voile et autres pièces attachées sur une planche à voile). Cette restriction a été condamnée par la Commission, suivie en cela par la Cour, parce que les deux produits pouvaient être vendus sur deux marchés séparés et parce que Windsurfing ne détenait un brevet que sur le *rig* et ne pouvait s'arroger le droit d'obliger les licenciés, désireux de vendre des *rigs*, à acheter et à vendre ses planches non brevetées (clause *tie-in*). Une autre clause qui nous intéresse directement, précisait la méthode de calcul des redevances : ces dernières étaient fondées sur le prix net de l'ensemble *rig*-flotteur de la planche à voile. La Commission désirait la faire condamner au motif qu'elle était un moyen de renforcer la restriction *tie-in*. En effet, selon la Commission, le prix des *rigs* vendus séparément était à peu près deux fois moins élevé que le prix des flotteurs,

---

109. Il suffit pour cela de faire une demande d'exemption individuelle, voir B.E. HAWK, *loc. cit.*, note 104, p. 660.

110. *Davidson Rubber Co.*, *J.O.* L 143/31 (June 13, 1972), CCH ¶9512, cité par B.E. HAWK, *loc. cit.*, note 104, p. 678.

111. *Burroughs-Geha*, *J.O.* L 13/53 (Jan. 17, 1972), CCH ¶9486, cité par B.E. HAWK, *loc. cit.*, note 104, p. 678.

112. *Raymond-Nagoya*, *J.O.* L 143/39 (June 23, 1972), CCH ¶9513, cité par B.H. HAWK, *loc. cit.*, note 104, p. 678.

113. B.E. HAWK, *op. cit.* note 104, p. 678.

114. Voir *Id.*, pp. 646 et ss.

115. *Windsurfing Int'l Inc.* c. *Commission*, 1986 E.C.R. 611, CCH ¶14, 271, aff. et rév. *J.O.* L 229/1 (20 août 1983), CCH ¶10, 515, commenté par J.S. VENIT, *loc. cit.* note 103.

aussi il n'était pas rentable pour un licencié, selon la Commission, de vendre le *rig* tout seul avec la même redevance à verser à Windsurfing. La vente de l'ensemble *rig*-flotteur étant, elle, rentable.

Mais, « [t]he Court reversed the Commission's finding that the method of calculating the royalties fell within Article 85(1), at least with respect to the sales of rigs »[116].

La Cour fit une étude précise du contexte de la licence pour s'écarter partiellement du raisonnement de la Commission. Pour la Cour, le fait que Windsurfing, après discussion avec les représentants de la Commission, ait accepté de mettre en place une redevance sur le prix net de la vente de *rigs* seuls et surtout qu'elle n'ait pas diminué la redevance par rapport à la formule précédente, faisait tomber l'argument de la Commission. Par conséquent, la Cour admet, avec la Commission, que la méthode de calcul restreignait bien la vente séparée des *flotteurs*, flotteurs qui n'étaient pas protégés par un brevet (théorie de levier encore ici), mais se mit par ailleurs en porte-à-faux avec la Commission en ce sens qu'elle estima que cette méthode ne restreignait en rien la vente séparée des *rigs*.

Ce qu'il faut relever avant tout de cet arrêt, c'est le refus par la Cour d'appliquer une interdiction *per se* prononcée par la Commission et de se priver de rentrer dans le détail du contexte de la clause pour voir si des circonstances particulières ne la justifiaient pas. Cette relativisation apportée par la Cour aux interdictions *per se*, qu'elles soient prononcées par la Commission ou posées par le règlement, est à nuancer malgré tout. Le fait que la Cour s'appuie lourdement sur la circonstance très particulière que Windsurfing a recalculé de manière similaire les redevances après discussion avec la Commission, limite peut être la solution de cet arrêt aux faits de l'espèce[117]. De plus, parmi la série de restrictions relevées par la Commission (sept au total), seule la méthode de calcul des redevances a bénéficié de l'application de cette sorte de « règle de raison »[118].

La constatation de l'importance virtuelle en droit communautaire de la règle de raison en matière de clauses financières, ne doit pas faire oublier que *dans les faits*, les décisions prises par la Commission sans aucune analyse du contexte économique sont nombreuses[119]. De plus, les chances d'obtenir un refus, lors d'une demande d'exemption individuelle pour une clause interdite *per se* par le Règlement, sont grandes et rendent ces demandes très rares.

L'écart avec le droit nord-américain récent s'accentue encore un peu plus lorsqu'on s'attarde, par exemple, sur les définitions adoptées en droit communautaire des notions d'« accord » et de « pratique concertée » ayant pour finalité de réduire la concurrence. Il est très révélateur que ces notions connaissent des définitions très proches du droit américain en vigueur *avant* les arrêts *Monsanto* et *Sharp*[120]. La notion de pratique concertée était définie récemment par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, comme la forme de coordination du comportement des entreprises qui, « sans avoir été poussé[e] jusqu'à la

116. B.E. HAWK, *op. cit.* note 104, p. 651.
117. J.S. VENIT, *loc. cit.* note 103, p. 552.
118. *Id.*, p. 557.
119. B.E. HAWK, *op. cit.* note 104, p. 660.
120. D.G. GOYDER, *EEC Competition Law*, Oxford, Clarendon, 1988, p. 88.

réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique [...] aux risques de la concurrence »[121].

Ceci offre de quoi nourrir les récriminations des opposants à un droit communautaire trop interventionniste. Trois réponses peuvent être données à ces détracteurs.

iv) Pourquoi un droit plus interventionniste dans l'Union européenne?

D'une part, l'influence des théories de l'École de Chicago ne s'est jamais confirmée dans les États membres de l'Union européenne, États qui ont une vision du rôle du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle différente. Comme le relève J.S. Kobak :

> In the eyes of many North American economists and antitrust thinkers, capturing a fair share of economic surplus for consumers is not necessarily a job for antitrust : rather, the job of antitrust is to promote maximum efficiency and reduce deadweight loss. In Europe, however, securing a fair share for consumers is built into the fabric of the Treaty and the antitrust regulations.[122]

De manière complémentaire, le même auteur estime que « [the] European intellectual property law has also never held intellectual or industrial property rights in quite the sacrosanct esteem with which U.S. law has tended to regard them »[123].

La deuxième réponse a été partiellement évoquée plus haut. La finalité d'intégration économique oblige la Commission a être très attentive aux clauses susceptibles de reproduire des zones de marché privilégiées. La centralisation entre les mains de la Commission, nécessaire en vertu de cet objectif qui peut aller contre certains intérêts nationaux, ou particuliers, échappe rarement au formalisme, qui se manifeste notamment par la mise en place d'interdictions *per se*.

Enfin, il est bon de s'intéresser aux tendances lourdes, pour voir dans quelle direction peut évoluer le droit des clauses restrictives. Or, la Commission semble offrir une oreille de plus en plus attentive aux accusations de formalisme. Au départ, on a connu une époque d'interprétation très stricte de l'article 85(1) par la Commission, interprétation largement reprise par la CJCE dans les arrêts significatifs *Maize Seed*[124] et *Windsurfing*[125]. Ensuite, les propositions d'un règlement d'exemption de certaines licences de brevet ont connu des rédactions de plus en plus souples sous la pression des associations de fabricants. Le règlement touchant les licences de savoir-faire, adopté peu après, est d'une manière générale plus compréhensif à l'égard des clauses restrictives. Enfin, le dernier règlement remplaçant les deux précédents, adoucit le droit de la concurrence applicable à ces restrictions, notamment en ce qui concerne nos recherches, puisque disparaît, par exemple, de

---

121. *Linz* c. *Commission*, aff. T-15/89 du 10 mars 1992, cité par J. BIANCARELLI, B. GENESTE, « Droit de la concurrence et des concentrations : cinq années de jurisprudence du Tribunal de première instance », (1995) 172, 173 *Gaz Pal.* 15 p. 27.

122. J.S. KOBAK, « Running the Gauntlet : Antitrust and Intellectual Property Pitfalls on the two sides of the Atlantic », (1996) 64 : 2 *Antitrust Law Journal* 341 p. 353.

123. *Ibid.*

124. *L.C. Nungesser K.G. & Kurt Eisele* c. *Commission*, aff. 258/78, 1982 E.C.R. 2015, R.M.C. (CCH) ¶8805, cité par B.E. HAWK, *op. cit.* note 104, p. 661.

125. *Supra* note 115.

la liste des clauses noires, celle qui impose le paiement de redevances après l'expiration du brevet[126].

Doit-on conclure de cette évolution sensible que l'existence d'un champ d'interdictions *per se*, variable dans son étendue, est provisoire, et qu'une prise en compte plus attentive des intérêts des fournisseurs de technologies sera beaucoup plus perceptible avec l'obtention d'un marché véritablement unifié? C'est bien possible, réserve faite de la différence de vision du rôle du droit de la concurrence entre les Européens et une partie de la doctrine nord-américaine.

L'abus de monopole, réprimé par l'article 86, échappe un peu plus à cette accusation de répression « aveugle », puisque par définition il faudra étudier le marché de manière précise pour déterminer l'existence d'un monopole ainsi que d'un abus.

2. L'article 86 du Traité de Rome

Voici des extraits du texte de l'article 86 :

> Art. 86.– Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
> Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
> a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
> [...]
> c) appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
> [...]

L'application de l'article 86 semble envisageable en particulier en présence de redevances « injustes » ou « excessives »[127]. Comme le fait remarquer J.S. Venit :

> the [...] question that arises is whether the existence of the dominant position is to be established on the basis of the patent (or the market of license) or the market for end or intermediate products of which the patented product is one. Arguably the latter would normally be the appropriate market, but there may be a tendancy to define the relevant market in terms of the former or to hold that the licensee's dependance on the licensor or its need for its technology gives rise to a dominant position on the part of the licensor[128].

Comme on le constate à la lecture de ce passage, on retrouve les mêmes préoccupations que celles mises en avant par des auteurs comme W.S. Bowman, à propos des solutions apportées aux arrêts principaux prononcés devant les cours américaines sur les problèmes de calcul des redevances.

Plus grave sans doute pour les titulaires d'un brevet, l'application de l'article 86 au niveau des redevances pourrait conduire une entreprise en position

---

126. C. VILMART, « Le projet de règlement (CE) de la Commission du 30 septembre 1994 concernant l'application de l'article 85 § 3 du traité à des catégories d'accord de transfert de technologie », (1995) 97, 98 *Gaz. Pal.* 2.

127. J.S. VENIT, *loc. cit.*, note 103, p. 591.

128. *Ibid.*

dominante à accorder une licence contre sa volonté. Dans cette perspective, la solution récente de l'arrêt *Magill*[129] devant la CJCE (1995), vient renforcer l'appréhension manifestée par certains[130] de voir le droit de la propriété intellectuelle partiellement remis en cause par une interprétation extensive des termes de l'article 86[131]. Les conclusions de cette affaire reviennent à faire peser sur l'entreprise en position dominante le risque de se voir obligé d'octroyer une licence sur ses droits[132].

Ce vent de panique peut quand même être relativisé. La Cour, notamment dans l'arrêt *Magill*, a précisé de nombreuses fois que, « [e]n ce qui concerne la position dominante, il faut rappeler tout d'abord que le simple fait d'être titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne saurait conférer une telle position »[133]. La question devient alors : quelles conditions doit remplir une entreprise pour être en position dominante et surtout pour en abuser? L'analyse du marché permettra de répondre à la première question. À cet égard la Cour rappelle qu'il a fallu constater l'existence « d'un monopole de fait »[134], et non simplement « légal ».

Pour justifier que dans le cas d'espèce il y avait « abus », la Cour parle dans l'arrêt *Magill* de « circonstances exceptionnelles » qui lui permettent de conclure qu'il n'y a pas simple « refus de licence en lui-même »[135], refus qui est parfaitement légal en vertu du droit d'utilisation exclusive accordé par le droit national. La caractérisation de ces « circonstances exceptionnelles » sera toujours, quels que soient les faits, difficile, variable en fonction des auteurs, des juges, etc., et en présence d'une jurisprudence très jeune, il est difficile de juger définitivement la solution apportée ici.

CONCLUSION

L'étude comparée de quelques droits nationaux (régional pour l'Union européenne), touchant les clauses financières susceptibles de restreindre la concurrence, révèle combien la réalité juridique peut s'éloigner des conceptions économiques, présentées souvent de manière dogmatique par certains économistes ou par les États désireux d'exporter leur conception de la concurrence.

Ainsi, on aura constaté que le libéralisme dérégulateur affiché, par exemple par les États-Unis dans les négociations internationales sur le GATT ou l'ALENA, peut cacher un régime juridique des clauses financières relativement sévère malgré les évolutions récentes.

Inversement, certaines positions doctrinales interventionnistes tenues par la Commission européenne ont été battues en brêche sous la pression des réalités économiques.

---

129. RTE et ITP, aff. jtes C-241 et 242/91 P : *J.O.* n° C 137, 3 juin 1995, p. 3.

130. C. CARREAU, « Droit d'auteur et abus de position dominante : vers une éviction des législations nationales? (À propos de l'affaire Magill) », (juillet 1995) 7 *Europe* 1.

131. L'arrêt traite du droit d'auteur mais les principes dégagés par la Cour peuvent être étendus aux autres droits intellectuels.

132. C. CARREAU, *loc. cit.* note 130, p. 2.

133. Arrêt *Magill*, *supra* note 129, point 46.

134. *Id.*, point 46.

135. *Id.*, point 43.

Cette relativisation des différences entre l'Amérique du Nord et l'Europe permet d'imaginer un futur droit de la concurrence mondial peu dogmatique.

Cette perspective d'un droit peu doctrinaire est renforcée par l'observation que l'internationalisation des problèmes de concurrence (le cas des clauses financières en est une manifestation très claire) conduit à une internationalisation du compromis effectué antérieurement au niveau national entre créativité intellectuelle et accessibilité aux technologies aux prix les plus bas. L'existence d'une « contrainte extérieure », économique, mais aussi politique et juridique pendant les négociations ou après l'adoption des traités touchant les questions de concurrence, accentue le caractère pragmatique et évolutif de ce compromis. On en veut pour preuve la réduction progressive du champ des interdictions *per se*, constatée des deux côtés de l'Atlantique sur la question des clauses financières.

Malgré ces observations, l'étude du régime juridique des clauses financières restrictives permet de s'interroger sur l'élasticité, à terme, du droit de la concurrence. N'y a-t-il pas, au bout du compte, incompatibilité entre un but d'intégration économique régional, favorisé par un droit de la concurrence assez interventionniste et un but de libéralisation des échanges mondiaux, aidé par une grande liberté contractuelle? Plus précisément, un régime juridique particulièrement libéral, comme le prône l'École de Chicago, ne détruirait-il pas les efforts d'intégration, européens, mais aussi nord-américains?

Une réflexion sur les priorités que les membres de l'ALENA doivent se donner dans le domaine de la propriété intellectuelle a commencé depuis quelques années[136]. Il n'est pas impossible qu'un jour, les membres de l'ALENA privilégient leur intégration économique au moyen d'un droit de la concurrence interventionniste, plutôt qu'une ouverture continuelle à la concurrence mondiale grâce à une libéralisation du régime juridique des clauses financières restrictives contenues dans les contrats de transfert international de technologie.

Anton Carniaux
26, avenue de la République
38320 EYBENS, France
Tél. : (33) 04-76-84-68-42
Téléc. : (33) 04-76-62-73-46
C. élec. : s061144@uottawa.ca

136. R.J. STAAF, « International Price Discrimination and the Gray Market », (1989) 4 *I.P.J.* 301.