



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

*LA CONFRONTATION DU CONTRAT DE LICENCE DE BREVET AU DROIT DE LA
CONCURRENCE*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : **Recueil Dalloz 2017 p.88**

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

LA CONFRONTATION DU CONTRAT DE LICENCE DE BREVET AU DROIT DE LA CONCURRENCE

La présente décision consacre une incursion peu fréquente devant les juridictions de droit commun et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une sentence arbitrale sur le terrain de la propriété intellectuelle et des ententes (1). L'insertion répandue de clauses compromissaires dans les accords de licence de brevet évite, en effet, le recours aux juridictions étatiques. La difficulté qui est à l'origine de l'arrêt du 7 juillet 2016 est relative au paiement de redevances d'un contrat de licence de brevet dont tout licencié doit s'acquitter, cette obligation au paiement constituant l'une de ses obligations essentielles.

Le 6 août 1992, la société allemande Hoechst (2) a concédé à Genentech, société américaine, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'un activateur dérivé du cytomégalovirus humain. L'activateur breveté a été utilisé par Genentech pour faciliter la transcription d'une séquence d'ADN nécessaire à la production d'un médicament. La société licenciée commercialisait ces médicaments en Europe et aux États-Unis, et la technologie visée par le contrat de licence a fait l'objet d'un brevet européen finalement révoqué, ainsi que de deux brevets US 522 et US 140, délivrés aux États-Unis (3).

Selon l'article 3.1 de l'accord de licence, le licencié était tenu de verser plusieurs types de redevances : outre une redevance unique liée à l'émission de la licence et une annuelle liée à la recherche, il s'était engagé à payer une redevance courante de 0,5 % calculée à partir des ventes nettes de produits finis réalisées par le licencié. Or cette redevance courante n'a jamais été versée par Genentech : c'est en juin 2008 que la société Hoechst a interrogé Genentech sur les produits finis qu'elle commercialisait, et, par courrier du 27 août 2008, la société Genentech a notifié la résiliation de l'accord de licence, avec le délai de préavis de deux mois prévu par le contrat. La société Hoechst considéra que Genentech avait utilisé l'activateur aux fins de fabrication de médicaments sans payer de redevances violant ainsi l'accord de licence.

Conformément à la clause compromissoire contenue à l'article 11 de l'accord de licence, Hoechst et Sanofi-Aventis ont formé une requête en arbitrage contre Genentech auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale pour obtenir le paiement de la redevance dite courante. La procédure va se révéler très complexe, car au-delà de la procédure arbitrale, chaque partie avait, par ailleurs, engagé une procédure judiciaire devant le juge américain qui rejeta à la fois l'action en contrefaçon et l'action en annulation des brevets délivrés aux États-Unis (4). Le 25 février 2013, l'arbitre unique condamna Genentech à payer à Hoechst les redevances (5) : cette dernière engagea un recours en annulation de la troisième sentence devant la cour d'appel de Paris, au motif notamment que l'interprétation de l'accord de licence donnée par l'arbitre constituait une violation de l'ordre public au sens de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile. L'arbitre unique a retenu que le licencié était tenu au paiement des redevances contractuelles, nonobstant le caractère rétroactif de l'annulation des brevets. Dans le cadre de cette procédure en annulation de la sentence arbitrale, la cour d'appel de Paris pose la question de la compatibilité de l'accord de licence avec l'article 101 du TFUE, et, à la demande de Hoechst, elle décide le 23 septembre 2014 de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante (6) : les dispositions de l'article 101 du TFUE « doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'il soit donné effet, en cas d'annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? ».

Par la décision commentée (7), la CJUE revient, au préalable, sur la formulation de la question préjudicielle pour l'élargir et y englober une hypothèse qui n'y figurait pas, à savoir celle de la non-contrefaçon des brevets sous licence. Ensuite, la CJUE retient que « l'article 101 du TFUE ne s'oppose pas à ce que, au titre d'un accord de licence (...), il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable ». Par cette analyse, le contenu de l'accord de licence fait l'objet d'une détermination spéciale (I) qui conduit à retenir l'absence de restriction de concurrence en présence du bénéfice d'un avantage commercial (II).

I - La détermination spéciale du contenu de l'accord de licence

La recherche du contenu de l'accord de licence (A) conduit la CJUE à consacrer l'avantage commercial procuré par le contrat comme seul critère d'exigibilité de la redevance indépendamment de la jouissance du brevet (B).

A - À la recherche du contenu de l'accord

Le contrat prévoyait plusieurs redevances dont la redevance unique et la redevance annuelle qui furent payées par Genentech, cette dernière n'ayant jamais versé la redevance courante. Le paiement de cette redevance courante était prévu au titre des « produits finis » définis par l'accord comme « des marchandises commercialement négociables incorporant un produit sous licence, vendues sous une forme permettant d'être administrée aux patients pour un usage thérapeutique ou utilisée dans le cadre d'une procédure de diagnostic et qui ne visent pas ni ne sont commercialisées en vue d'une nouvelle formulation, d'un traitement, d'un emballage ou ré-étiquetage avant leur utilisation ». Les produits sous licence visés étaient également définis par le contrat comme étant « les matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l'utilisation ou la vente contreferaient, en l'absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».

Pour réfuter son obligation au paiement, Genentech arguait de la violation par l'accord de licence de l'article 101 TFUE : l'accord lui imposait de payer des redevances sur les ventes d'un produit, alors que la technologie brevetée n'était pas contrefaite et cette obligation lui imposait des dépenses injustifiées en contravention avec le droit de la concurrence.

Mais l'arbitre a retenu l'obligation du licencié au paiement des redevances, y compris en cas d'annulation ou d'absence de contrefaçon, ce qui fut suivi par la Commission, par l'avocat général et confirmé par la suite par la CJUE. Pour fonder sa solution, la CJUE se réfère beaucoup à l'arrêt *Ottung* (8) qu'elle a rendu en 1989. En substance, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) avait considéré que l'exigence du paiement d'une redevance pour l'utilisation exclusive d'une technologie qui n'est plus couverte par un brevet qui a pris fin n'est pas contraire à

l'article 101, § 1, du TFUE dès lors que le licencié peut librement résilier ce contrat. La CJCE avait relevé, « dans le contexte d'un accord de licence exclusif, que l'obligation de payer une redevance, y compris après l'expiration de la durée de validité du brevet sous licence, peut procéder d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence, en particulier lorsque cette obligation est contenue dans un accord de licence conclu avant l'octroi dudit brevet ». Une distinction apparaît alors entre l'utilisation d'une technologie protégée par des brevets et les autres avantages procurés par l'accord qui peuvent fonder l'obligation au paiement du licencié indépendamment du brevet.

B - L'autonomie de l'avantage commercial à l'égard de la jouissance du brevet

La Cour de justice considère qu'une scission est à opérer entre l'avantage commercial que retire le licencié du contrat et la jouissance de droits de propriété industrielle : la CJUE va conférer un traitement autonome de l'avantage commercial à l'égard du brevet. Parce que l'avantage commercial procuré par le contrat ne réside pas dans la seule jouissance du droit de propriété industrielle, l'avantage excédant la jouissance des technologies brevetées pour le licencié permet d'expliquer pourquoi les obligations du licencié ne sont pas directement et exclusivement liées au titre de propriété industrielle, nonobstant sa validité, sa durée ou encore son utilisation.

Dans l'arrêt *Ottung* auquel l'arrêt commenté se réfère, il était déjà admis qu'une clause de redevance d'un accord de licence peut avoir une autre origine que le brevet, car « une telle clause peut en effet procéder plutôt d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence » (9). Mais en quoi consiste la contrepartie du contrat au-delà du bénéfice de droits sur le brevet ? La contrepartie du paiement des redevances ne résiderait pas uniquement dans le droit d'utiliser l'invention brevetée mais aussi dans l'assurance, pour le licencié, d'exploiter la technologie brevetée sans que le concédant puisse exercer une action en contrefaçon à son encontre.

Si cette justification pourrait être fondée sur l'existence d'informations complémentaires au brevet, notamment en matière de savoir-faire, force est de constater l'absence de tout autre avantage

procuré par le contrat : il semble, en effet, que la contrepartie retenue par la CJUE résiderait dans la seule utilisation des droits protégés par brevet et dans l'assurance corrélative de l'absence de poursuites judiciaires en contrefaçon. Mais ces deux éléments sont intrinsèquement liés à la nature du contrat et ne constituent pas des avantages distincts. En outre, le brevet ayant été révoqué en l'espèce, la technologie brevetée est désormais libre de droit et a rejoint le domaine public, permettant ainsi à toute personne intéressée de l'utiliser librement et gratuitement sans que le titulaire du brevet originel puisse revendiquer un quelconque droit au soutien d'une action en contrefaçon. On peut donc s'interroger sur la compatibilité de cette clause avec le droit européen de la concurrence car le maintien de l'obligation au paiement du licencié n'est plus commandé par la jouissance de l'invention brevetée. Pourtant, la CJUE poursuit son analyse de l'accord litigieux en écartant l'existence de restriction de concurrence en présence d'un avantage commercial procuré par le contrat.

II - Le bénéfice de l'avantage commercial, condition de l'absence de restriction de concurrence

Pour admettre la validité des clauses de redevances, la CJUE conclut à l'absence de restriction de concurrence dès que le licencié demeure libre de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable (A), et écarte toute prise en compte de la situation du brevet (B).

A - L'exigence de la faculté d'une rapide résiliation offerte au licencié

Pour la Cour de justice, le droit européen de la concurrence ne s'oppose pas à l'exigence d'une redevance contractuelle pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet, à condition que le licencié ait pu librement résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable (10).

C'est donc la seule possibilité de résiliation de la licence qui permet d'écartier tout risque de restriction de concurrence au détriment du licencié : cette possibilité de mettre fin au contrat écarte toute restriction de la liberté d'action du licencié ou tout effet de verrouillage de marché. Ce que la CJUE précise notamment lorsqu'elle relève que « (...) des circonstances de cette nature, en

particulier celle selon laquelle le contrat de licence peut être librement résilié par le licencié, permettent d'exclure que le paiement d'une redevance porte atteinte à la concurrence en restreignant la liberté d'action du licencié ou en entraînant des effets de verrouillage du marché » (11).

La possibilité de résilier la licence permet de justifier le paiement de la redevance au regard du droit de la concurrence de l'Union européenne. Le vieil arrêt *Ottung* exigeait déjà cette faculté de libre résiliation de l'accord de licence moyennant un préavis raisonnable, et il précisait également qu'aucune interdiction d'exploitation de l'invention ne devait découler de la résiliation après l'expiration du brevet. Or la condition d'une résiliation libre du contrat par le licencié est bien remplie en l'espèce, en raison du court délai de préavis de deux mois imposé en cas de résiliation du contrat. Durant sa durée, le contrat a conféré au licencié l'assurance qu'il ne serait pas poursuivi en justice sur le fondement des droits de propriété industrielle, et il pouvait librement mettre fin au contrat, ce qui écarte tout risque de restriction de concurrence pour la CJUE. Restée libre de résilier l'accord à tout moment, Genentech était donc tenue de payer la redevance au cours de l'exécution de l'accord, et cette obligation ne constitue pas une restriction de la concurrence au sens de l'article 101, § 1, du TFUE. L'obligation au paiement des redevances du licencié est détachée de la jouissance du monopole du breveté. La situation du brevet est finalement indifférente à l'analyse du contrat au regard du droit de la concurrence.

B - La mise en oeuvre du contrat à tout prix : l'indifférence du brevet

Selon la Cour, le paiement de la redevance n'est pas conditionné par la validité du titre de propriété industrielle, ni par l'utilisation effective de la technologie brevetée par le licencié.

La prévalence excessive du droit de la concurrence dans l'analyse du contrat de licence rend pour la CJUE indifférente la disparition du titre : l'annulation du brevet ne permet pas d'interdire le paiement des redevances. Le brevet européen a précisément fait l'objet d'une révocation dont les effets sont identiques à ceux d'une annulation. Or, avec l'annulation du brevet, l'invention est réputée ne jamais avoir été protégée par le droit de la propriété intellectuelle : en conséquence, le

contrat de licence n'a plus de justification, et plus encore le versement de redevances. Pourtant, cette annulation rétroactive n'a pas d'incidence sur l'exigence du paiement de la redevance : cette dernière représente la contrepartie de la jouissance de la technologie brevetée dont le licencié a profité durant le contrat postérieurement annulé, jouissance qualifiée d'avantage commercial.

Cette révocation du brevet doit être distinguée de l'absence d'exploitation de l'invention couverte par le brevet. Alors que la question préjudicielle ne visait que le cas d'annulation des brevets, la Cour y a ajouté le cas de la non-contrefaçon des brevets visés par l'accord de licence. La société Genentech a commercialisé des produits dans lesquels l'activateur protégé par le brevet n'était pas utilisé, ce qui conduit à considérer que le licencié n'a pas contrefait les brevets protégeant la technologie ; c'est ce qui a été qualifié de cas de non-contrefaçon. Cependant, la clause litigieuse obligeait Genentech à payer des redevances, y compris si les produits finis ne contrefaisaient pas les brevets de Hoechst pour la période antérieure à la résiliation de la licence. Selon la décision, cette disposition contractuelle est valable car l'absence de contrefaçon n'a pas d'incidence sur l'objet commercial que les parties ont assigné à l'accord, à savoir garantir que l'usage de la technologie brevetée n'emportera aucune action en contrefaçon de la part du concédant de la licence.

En conséquence, en présence d'un brevet annulé, expiré ou non utilisé, la clause contraignant le licencié au paiement des redevances dans l'accord de licence est valable, conformément à la décision *Ottung*. Pourtant, l'utilisation de cette décision peut sembler contestable car les faits étaient différents ; plusieurs brevets de diverses durées étaient en cause au sein d'un accord imposant le paiement de redevances de manière illimitée, y compris après l'expiration du dernier brevet. Or la CJUE applique cette solution à deux cas différents que sont le cas d'annulation et le cas de non-contrefaçon des brevets. Le raisonnement *a fortiori* de la Cour consiste à retenir l'exigence du paiement de la redevance avant l'expiration des droits sur le brevet puisqu'une telle obligation est retenue après l'expiration des droits : « si, au cours de la période d'effectivité d'un accord de licence, le paiement de la redevance reste dû y compris après l'expiration des droits de propriété industrielle, il en va de même, à plus forte raison, avant l'expiration des droits ». Ce raisonnement *a fortiori* surprend en raison de la différence essentielle résidant entre les diverses

hypothèses. L'absence d'exploitation induit le non-paiement de la redevance courante calculée sur la base des ventes de produits incorporant l'invention brevetée ou fabriqués moyennant sa mise en oeuvre. Aussi, l'extension de la solution *Ottung* à l'espèce ne nous paraît pas convaincante et conduit à dénaturer l'essence même du contrat de licence qui reste de conférer des utilités procurées par le brevet au licencié : le droit de la concurrence lui impose une charge dont on peine à comprendre la justification, y compris au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

(1) V. not., J. Passa, Propr. ind. 2016. Étude 19 ; J. Raynard, Propr. ind. 2016. Étude 24 ; L. Idot, Europe 2016. Comm. 354 ; G. Decocq, CCC 2016. Comm. 220 ; F. Macrez (ss la dir.° de), Un an de jurisprudence européenne en propriété industrielle, Propr. ind. 2016. Chron. 9.

(2) C'est à l'origine la société Behringwerke qui a contracté la licence, cette société ayant été ensuite reprise par la société allemande Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst.

(3) Précisément, le brevet européen n° EP 0173 177 53 fut délivré le 22 avril 1992 et révoqué par l'Office européen des brevets le 12 janvier 1999, et les deux brevets US 522 et US 140 furent délivrés aux États-Unis respectivement le 15 décembre 1998 et le 17 avril 2001.

(4) La première décision de rejet des actions jointes a été prononcée par l'United States District Court for the Northern District of California le 11 mars 2011, et elle a été définitivement confirmée le 22 mars 2012 par l'United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

(5) Le montant de la condamnation s'élève à 108 322 850 € à titre de dommages-intérêts, auxquels s'ajoutent les frais d'arbitrage et d'importants frais de représentation.

(6) Un pourvoi en cassation avait été introduit par Hoechst et Sanofi-Aventis contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 sept. 2014 : par ordonnance du 18 nov. 2015, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi.

(7) Les difficultés procédurales posées par cette affaire ne seront pas développées ici, la CJUE ayant écarté toute difficulté. En effet, on a pu s'interroger sur la discordance entre la question préjudicielle et les faits de l'espèce, la cour d'appel de Paris se référant aux brevets, y compris les brevets délivrés aux États-Unis et non au seul brevet européen révoqué. Plus largement, c'est la portée du contrôle du juge concernant la sentence arbitrale et sa compatibilité avec l'ordre public du droit de l'Union européenne qui interroge, ainsi que les pouvoirs du juge concernant l'annulation de la sentence.

(8) CJCE 12 mai 1989, aff. 320/87, *Ottung*, Rec. CJCE 1989. 1177 ; RTD eur. 1990. 726, obs. G. Bonet ; V. aussi C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, Litec, 2009, n° 133 s.

(9) Pt 11 de la décision.

(10) Pts 42 et 43 de la décision.

(11) Pt 40.