



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 27 mars 2015
sj.e(2015)1396555-AD/FIC/BM-■

**À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES
DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE**

OBSERVATIONS ECRITES

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par la

Commission européenne, représentée par MM. Anthony Dawes, Bernard Mongin et M^{me} Flor Castilla Contreras, membres de son service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M^{me} Merete Clausen, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, consentant à la signification de tous les actes de la procédure via e-Curia,

dans l'affaire

C-567/14

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de l'article 267 TFUE sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la Cour d'appel de Paris (France) et portant sur l'interprétation à donner à l'article 101 TFUE sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le litige opposant

Société GENENTECH INC.

- partie demanderesse -

à

société HOECHST GMBH

société COMPANY SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

- parties défenderesses -

Sommaire

1.	Introduction	3
2.	Cadre juridique	4
2.1.	Droit de l'Union	4
2.2.	Convention sur le brevet européen	11
2.3.	Droit national.....	12
3.	Litige au principal et question préjudicielle	13
4.	Contexte de la question préjudicielle	20
4.1.	La jurisprudence de la Cour	20
4.2.	Le cadre législatif et réglementaire en droit de l'UE	25
5.	Appréciation	26
5.1.	Recevabilité.....	26
5.2.	Portée de la question posée	27
5.3.	La circonstance que le brevet européen a été révoqué permet-elle au donneur de licence d'exiger le paiement des redevances sans violer l'article 101 TFUE ?	28
5.3.1.	Le paiement des redevances jusqu'à la révocation du brevet	28
5.3.2.	Le paiement des redevances après la révocation du brevet	29
5.3.3.	Application au cas d'espèce.....	32
6.	CONCLUSION	33

La Commission a l'honneur de présenter les observations suivantes dans la présente procédure préjudicielle.

1. INTRODUCTION

1. La Cour d'appel de Paris interroge la Cour à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») s'opposent à une obligation pour le preneur d'un accord de licence de brevets de payer des redevances pendant toute la durée de l'accord jusqu'à sa résiliation, en dépit de la révocation (qui a un effet rétroactif) d'un brevet sur lequel l'accord se fonde.
2. Cette question est posée dans le cadre d'une procédure en annulation d'une sentence arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») dans un litige opposant les sociétés Hoechst GmbH (« Hoechst »), le donneur, et Genentech Inc (« Genentech »), le preneur.
3. La sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation par Genentech devant la Cour d'appel de Paris. Genentech fait valoir que l'exécution de la sentence arbitrale serait contraire à l'article 101 TFUE en ce qu'elle donne à l'accord de licence un objet et/ou un effet anticoncurrentiel. C'est dans le cadre de ce recours en annulation que la Cour d'appel de Paris invite la Cour à se prononcer sur la question suivante : « *Les dispositions de l'article 81 du Traité devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 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* ».
4. Les faits du litige au principal sont exposés plus en détail infra. En bref, le litige porte sur un accord de licence de brevets qui avait été conclu par Behringwerke AG (aujourd'hui Hoechst) et Genentech le 6 août 1992 couvrant une technologie utilisée dans le domaine pharmaceutique (ci-après « l'accord de licence » ou « l'accord »). Ladite technologie est utilisée pour la fabrication de médicaments, notamment le rituximab, qui est le composé actif d'un médicament commercialisé dans l'UE sous le nom Mabthera®.¹ La

¹ Le dossier fait surtout référence au rituximab sous la marque commerciale Rituxan® qui semble être celle utilisée aux Etats-Unis, alors que la marque commerciale MabThera® semble être la seule utilisée dans l'UE.

technologie a donné lieu à la délivrance d'un brevet européen par l'Office européen des brevets (délivré avant la conclusion de l'accord), et à deux brevets américains (délivrés après la conclusion de l'accord).

5. Suite à la conclusion de l'accord, le brevet européen a été révoqué par l'Office européen des brevets en 1999 pour défaut de nouveauté. En ce qui concerne les deux brevets américains, une juridiction fédérale américaine a confirmé manière irrévocable en 2012 que les produits fabriqués par Genentech ne contrefaisaient pas ces brevets, sans toutefois se prononcer sur leur validité.
6. L'accord obligeait Genentech, jusqu'à la résiliation de l'accord, à payer des redevances courantes jusqu'à l'expiration des derniers droits attachés aux brevets sous licence dans chaque pays couvert par l'accord. La portée géographique de l'accord de licence était mondiale et incluait donc toute l'UE. En vertu de cette obligation, régie par le droit civil allemand, un arbitre a estimé que Genentech était tenu de payer des redevances courantes pour l'usage de la technologie concernée par l'accord jusqu'à la date de résiliation par Genentech, malgré l'effet rétroactif de la révocation du brevet européen faisant l'objet de l'accord.
7. Pour les raisons expliquées ci-dessous, la Commission considère que dans de telles circonstances, les dispositions de l'article 101 TFUE ne s'opposent pas à ce qu'il soit donné effet à une obligation de payer de telles redevances.

2. CADRE JURIDIQUE

2.1. Droit de l'Union

8. L'article 101 TFUE dispose :

« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations 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 intérieur, 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,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

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,

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

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,

— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. »

9. Les articles 2, 4, paragraphe 1, points a) et d), et 5, paragraphe 1, point b) du Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, TFUE sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie (« Règlement d'Exemption »)² disposent ce qui suit :

« Article 2 : Exemption

² JO L 93, 28.3.2014, p. 17–23.

1. Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords de transfert de technologie.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique dans la mesure où les accords de transfert de technologie contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 101, paragraphe 1. L'exemption s'applique tant que les droits sur technologie concédés n'ont pas expiré, ne sont pas devenus caducs ou n'ont pas été invalidés

(...)

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux clauses des accords de transfert de technologie relatives à l'achat de produits par le preneur de licence ou à la concession ou à la cession d'autres droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire au preneur de licence si et dans la mesure où ces clauses sont directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels. »

(...)

« Article 4 : Restrictions caractérisées

1. Lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entreprises concurrentes, l'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d'autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l'une ou l'autre forme de restriction suivante :

a) la restriction de la capacité d'une partie à l'accord de déterminer ses prix de vente à des tiers;

(...)

d) la restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie ou la restriction de la capacité de l'une des parties à l'accord à effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers. »

« Article 5 : Restrictions exclues

« 1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de transfert de technologie

(...)

b) toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que l'autre partie détient dans l'Union, sans préjudice de la possibilité, dans le cas d'une licence exclusive, de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur de licence met en cause la validité de l'un des droits sur technologie concédés, quel qu'il soit. »

10. Les points 99-102, 116, 118, 133-135, 156, 184-185 et 212 des lignes directrices concernant l'application de l'article 101 TFUE sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie (« Lignes Directrices »)³ exposent ce qui suit :

« 99. La restriction caractérisée figurant à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement d'exemption par catégorie concerne les accords entre concurrents qui ont pour objet la fixation des prix des produits vendus à des tiers, y compris des produits comportant la technologie concédée. La fixation des prix entre concurrents constitue une restriction de la concurrence de par son objet même. Elle peut se faire sous forme d'un accord direct sur les prix exacts à facturer ou sur un barème de prix avec certains rabais maximaux autorisés. Il est indifférent que l'accord porte sur des prix fixes, minimaux, maximaux ou recommandés. La fixation de prix peut également se pratiquer de façon indirecte, en incitant les entreprises à ne pas s'écarter du niveau de prix convenu, par exemple en prévoyant que le montant de la redevance augmentera si les prix des produits passent en dessous d'un niveau donné. Une obligation imposée au preneur de payer une redevance minimale déterminée n'équivaut cependant pas en soi à une fixation de prix.

100. Lorsque les redevances sont calculées sur la base des ventes individuelles, le montant de la redevance a une incidence directe sur le coût marginal du produit, et par là même sur son prix. Des concurrents peuvent donc utiliser des accords de licences croisées prévoyant des redevances courantes réciproques pour coordonner et/ou augmenter les prix sur les marchés de produits en aval. Toutefois, la

³ JO C 89 du 28.3.2014, p. 3–50.

Commission ne traitera un accord de licences croisées prévoyant des redevances courantes réciproques comme un accord de fixation des prix que s'il n'a aucun objet proconcurrentiel et ne constitue donc pas un accord de licence de bonne foi. Un accord qui ne crée aucune valeur et est donc dénué de toute justification commerciale valable est un accord fictif équivalant à une entente.

101. La restriction caractérisée mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement d'exemption par catégorie couvre également les accords dans lesquels les redevances sont calculées sur la base de l'ensemble des ventes des produits en cause, que la technologie concédée ait ou non été utilisée. De tels accords entrent également dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point d), selon lequel la capacité du preneur à utiliser ses propres droits sur technologie ne doit pas être restreinte [voir le point (116) des présentes lignes directrices]. Ces accords restreignent généralement la concurrence, dans la mesure où ils augmentent, pour le preneur, le coût d'utilisation de ses propres droits sur technologie concurrents et où ils restreignent la concurrence qui existerait en l'absence de l'accord. Cela vaut pour les accords tant réciproques que non réciproques.

102. Toutefois, un accord dans lequel les redevances sont calculées sur la base de l'ensemble des ventes peut exceptionnellement remplir les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, lorsqu'il est possible de conclure, sur la base de facteurs objectifs, que la restriction est indispensable pour que la concession de licence soit favorable à la concurrence. Cela peut être le cas si, en l'absence de la restriction concernée, il était impossible, ou excessivement difficile, de calculer et de contrôler la redevance due par le preneur, par exemple parce que la technologie du donneur ne laisse aucune trace visible sur le produit final et qu'il n'existe pas d'autres méthodes de contrôle viables. »

(...)

« 116. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), le preneur doit également pouvoir utiliser librement ses propres droits sur technologie concurrents, à condition qu'il n'utilise pas, ce faisant, les droits sur technologie concédés par le donneur. En ce qui concerne ses propres droits sur technologie, il ne doit être soumis à aucune limitation quant à l'endroit où il produit ou vend, aux domaines techniques d'utilisation ou aux marchés de produits sur lesquels il produit, aux quantités qu'il produit ou vend ou aux prix auxquels il vend. Il ne doit pas non plus être contraint de

verser des redevances sur des produits fabriqués à partir de ses propres droits sur technologie [voir le point (101)] (...) »

(...)

« 133. La restriction exclue mentionnée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement d'exemption par catégorie concerne les clauses de non-contestation, c'est-à-dire l'obligation directe ou indirecte de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par le donneur, sans préjudice de la possibilité offerte au donneur, dans le cas d'une licence exclusive, de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur met en cause la validité de l'un des droits sur technologie concédés, quel qu'il soit.

134. La raison pour laquelle ces clauses ont été exclues du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie est que les preneurs sont normalement les mieux placés pour déterminer si un droit de propriété intellectuelle est valable ou non. Pour éviter toute distorsion de la concurrence et conformément aux principes qui sous-tendent la protection de la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle non valables devraient être éliminés, parce qu'ils paralysent l'innovation au lieu de la favoriser. L'article 101, paragraphe 1, du traité est susceptible de s'appliquer à des clauses de non-contestation lorsque la technologie concédée possède une certaine valeur et défavorise donc, sur le plan de la concurrence, les entreprises qui ne peuvent pas l'utiliser ou qui ne peuvent le faire que moyennant le versement de redevances. Dans ce cas, il est peu probable que les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, soient remplies. Toutefois, si la technologie concédée est liée à un processus techniquement obsolète que le preneur n'utilise pas, ou si la licence est accordée à titre gratuit, il n'y a aucune restriction de concurrence. En ce qui concerne les clauses de non-contestation dans le cadre d'accords de règlement, voir les points (242) et (243).

135. En règle générale, une clause obligeant le preneur à ne pas contester la propriété des droits sur technologie ne constitue pas une restriction de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1. Que le donneur soit ou non propriétaire des droits sur la technologie, l'utilisation de cette dernière par le preneur et toute autre partie dépend de l'obtention d'une licence en tout état de cause et la concurrence ne serait donc généralement pas affectée. »

(...)

« 156. Les accords ne pouvant pas bénéficier d'une exemption par catégorie, par exemple parce que les seuils de parts de marché sont dépassés ou parce que l'accord a été conclu entre plus de deux parties, doivent être appréciés individuellement. Les accords qui soit ne restreignent pas la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, du traité soit remplissent les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, sont valides et applicables. Rappelons qu'il n'existe aucune présomption d'illégalité pour les accords n'entrant pas dans le champ d'application du règlement d'exemption par catégorie, pour autant qu'ils ne contiennent pas de restrictions caractérisées de la concurrence. Il n'existe en particulier aucune présomption d'application de l'article 101, paragraphe 1, du simple fait que les seuils de parts de marché sont dépassés. Une appréciation individuelle fondée sur les principes énoncés dans les présentes lignes directrices est toujours requise.

(...)

184. Les parties à un accord de licence peuvent normalement, sans que cet accord n'entre dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, déterminer librement les redevances payables par le preneur ainsi que leur mode de règlement. Ce principe s'applique tant aux accords entre concurrents qu'aux accords entre non-concurrents. Le versement de redevances peut par exemple se faire sous forme du versement de sommes forfaitaires, d'un pourcentage sur le prix de vente ou d'un montant fixe pour chaque produit comportant la technologie concédée. Lorsque la technologie concédée concerne un facteur de production intégré ensuite à un produit final, le fait que les redevances soient calculées sur la base du prix du produit final n'entraîne généralement pas de restrictions de la concurrence, à condition que ce produit comporte la technologie concédée.

185. Dans le cas d'accords de licence entre concurrents, il convient de garder à l'esprit [voir les points (100) à (101) et (116) ci-dessus] que dans un nombre limité de situations, des obligations de versement de redevances peuvent équivaloir à un accord de fixation des prix, qui est considérée comme une restriction caractérisée [voir l'article 4, paragraphe 1, point a)]. Il y a restriction caractérisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), si des concurrents prévoient des redevances courantes réciproques lorsque la licence est fictive en ce que son objet n'est pas de permettre une intégration de technologies complémentaires ni d'atteindre un autre but

pro-concurrentiel. Il y a également restriction caractérisée au sens de cette disposition ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, point d), si les redevances s'étendent à des produits fabriqués exclusivement à partir des propres droits sur technologie du preneur. »

(...)

« 212. Les limitations du domaine d'utilisation peuvent avoir des effets favorables à la concurrence en encourageant le donneur à concéder sa technologie sous licence pour des applications ne relevant pas de son domaine d'activité principal. Si le donneur ne pouvait pas empêcher les preneurs d'opérer dans les domaines où il exploite lui-même sa technologie ou dans ceux où la valeur de la technologie n'est pas encore bien établie, il n'aurait probablement plus aucun intérêt à concéder des licences ou serait amené à réclamer des redevances plus élevées. Il convient également de tenir compte du fait que, dans certains secteurs, des licences sont souvent concédées pour garantir la liberté de conception en évitant les recours pour violation des droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre de la licence, le preneur peut développer sa propre technologie sans craindre que le donneur n'introduise de tels recours. »

2.2. Convention sur le brevet européen

11. L'article 68 de la Convention sur le brevet européen (« Convention ») est libellé comme suit : *« Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen: La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité. »*

12. L'article 105ter de la Convention est libellé comme suit :

« Limitation ou révocation du brevet européen : (1) L'Office européen des brevets examine s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen. (2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen satisfait à ces exigences, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête. (3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats

contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets ».

2.3. Droit national

13. Les articles 1518 à 1520 du code de procédure civile française (« code de procédure civile français ») sont libellés comme suit :

« La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.

Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. »

14. L'article 242 du code civil allemand tel qu'il a été publié le 2 janvier 2002 (BGBI. I, p. 42, 2909; 2003 I, p. 738), et modifié par l'article 4 de la loi du 26 juin 2013 (BGBI. I, p. 1805) (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le « BGB »), dispose comme suit :

« Exécution selon la bonne foi

Le débiteur est tenu de fournir la prestation comme l'exige la bonne foi eu égard aux usages admis en affaires. »

3. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTION PREJUDICIELLE

15. Les brevets visés par l'accord concernent l'utilisation d'un activateur (« *enhancer* ») du *Human Cytomegalovirus* (« HCMV » ou « CMV »).⁴ En bref, un activateur est un segment d'ADN qui permet d'accroître l'efficacité du processus cellulaire pour la fabrication de protéines, tels que les anticorps monoclonaux, et de rendre commercialement viable la fabrication à large échelle de médicaments biologiques.⁵
16. Le 16 août 1985, Behringwerke Aktiengesellschaft⁶ a déposé une demande pour le brevet EP 0 173 177 (le « brevet '177 »).⁷ Au même temps, Genentech a montré un intérêt pour l'activateur HCMV Fleckenstein et, suite à une correspondance, le 6 avril 1990 Behringwerke a envoyé à Genentech un projet d'accord de licence.⁸ Le 19 septembre 1990, Genentech a accepté de conclure l'accord de licence pour l'utilisation de l'activateur HCMV Fleckenstein.⁹ Le 6 août 1992, Behringwerke et Genentech ont conclu cet accord de licence non exclusive mondiale, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 1991. Entretemps, le brevet '177 avait été octroyé le 22 avril 1992.¹⁰
17. L'accord (article 1.5) définissait les droits sous licence (« Licensed patent rights ») de la manière suivante : « *Licensed patent rights means European patent Publication number 0 173 177, titled "Enhancer for Eucaryotic Expression Systems", and any foreign patent applications corresponding thereto [...] and any patents which may issue therefrom and reissue or extension thereof* » [« droits de brevet sous licence veut dire brevet européen numéro de publication 0 173 177, nommé « activateur des systèmes d'expression chez les eucaryotes » et toute demande de brevet à l'étranger correspondante [...] et tous brevets qui pourraient en résulter et toute nouvelle délivrance ou extension de ces brevets »].

⁴ Aussi appelé activateur « HCMV Fleckenstein ». Voir troisième sentence partielle, §§15-16.

⁵ Voir troisième sentence partielle, §§7-9, et conclusions aux fins d'annulation de Genentech du 27 mars 2014, §12.

⁶ Behringwerke a par la suite cédé ses droits comme donneur de licence à la société Hoechst, qui fait maintenant partie du groupe Sanofi-Aventis.

⁷ Voir troisième sentence partielle, §20.

⁸ Voir troisième sentence partielle, §22.

⁹ Voir troisième sentence partielle, §25.

¹⁰ Voir troisième sentence partielle, §§26-28.

18. Selon l'article 1.6 de l'accord : « *Licensed products means material (including organisms), the manufacture, use or sale of which would, in the absence of this Agreement, infringe one or more unexpired issued claims of the Licensed patent rights* » [*« produits sous Licence désigne matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l'utilisation ou la vente contrefait, en l'absence du présent contrat, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence »*].
19. En vertu de l'article 3.1 de l'accord, Genentech s'était engagée à payer : (i) une redevance forfaitaire unique de 20.000 DM correspondant aux frais de délivrance de la licence ; et (ii) une redevance annuelle minimale fixe de 20.000 DM pour les activités de recherche. Ce paiement initial et cette redevance annuelle pour activité de recherche ont été acquittés et ne sont pas discutés dans le cadre de la présente affaire.
20. L'accord autorisait aussi Genentech « *to make, use and sell Licensed Products identified by LICENSEE prior to its manufacture in commercial quantities* » [*« fabriquer, utiliser, et vendre les produits sous Licence, identifiés par le licencié avant leur fabrication, en quantités commerciales. »*] En contrepartie, Genentech s'était aussi engagée, en vertu de l'article 3.1 de l'accord, à payer des redevances courantes à hauteur de 0,5% des ventes nettes de ses produits finis « *par le licencié, et ses sociétés affiliées et sous-licenciés* ». Selon l'article 1.3 de l'accord, les produits finis étaient définis comme étant « *commercially marketable goods incorporating a Licensed Product whose goods are sold in a form to be administered to patients for therapeutic use or utilized as part of a diagnostic procedure and are not intended or marketed for further formulation, processing, repackaging or relabelling prior to such use* » [*« des marchandises commercialement négociables incorporant un produit sous licence, vendues sous une forme permettant d'être administrée aux patients pour une usage thérapeutique ou utilisé 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 remballage ou ré-étiquetage avant leur utilisation* » [soulignement ajouté].
21. L'article 8.3 de l'accord prévoyait que « *licensee may terminate this agreement and the licenses granted pursuant thereto by giving Behringwerke two (2) months notice to that effect if licensee determines to cease utilizing all license rights granted hereunder* » [*« Le preneur peut mettre fin à l'accord et aux licences concédées en vertu de celui-ci en*

donnant à Behringwerke un préavis de 2 (deux) mois à cet effet si preneur décide de cesser l'utilisation des droits de licences concédés »].

22. La loi applicable à l'accord était la loi allemande (article 10). Une clause compromissoire permettait aux parties de soumettre toute controverse relative à la licence à l'arbitrage (article 11).
23. Après la conclusion de l'accord, la technologie visée par l'accord de licence a donné lieu à la délivrance de deux brevets aux Etats-Unis (n° 5,849,522 délivré le 15 décembre 1998 et n° 6,218,140 délivré le 17 avril 2001).
24. Le brevet européen a été révoqué par l'Office européen des brevets le 12 janvier 1999 pour défaut de nouveauté.
25. Le 2 juin 1998, Genentech a obtenu, suite à une évaluation positive de l'Agence Européenne des Médicaments, une Autorisation de Mise sur le Marché (« AMM ») de la Commission européenne pour un médicament dont le composant actif est le rituximab (contenant des anticorps monoclonaux), sous la marque commerciale MabThera®.¹¹ Ce médicament est commercialisé principalement en Allemagne, France, et Italie.¹² Il est indiqué pour le traitement de divers types de cancer et pour l'arthrite rhumatoïde.
26. Le 30 juin 2008, Hoechst a envoyé une lettre d'avertissement à Genentech aux termes de laquelle « [à] partir des informations disponibles publiquement sur la recherche et le développement menés par Genentech, Sanofi-Aventis est fondée à croire que les produits commerciaux fabriqués, commercialisés et/ou vendus par Genentech pourraient être fabriqués en utilisant des matériaux et des procédés en contrefaçon d'une ou plusieurs revendications des brevets visés par la licence. Si oui, ces produits sont soumis à des redevances en vertu du § 3.1 c) de l'accord... »
27. Le 27 août 2008, Genentech a notifié à Hoechst la résiliation de la licence en application de l'article 8.3 précité.
28. Le 24 octobre 2008, Hoechst a initié la procédure d'arbitrage en vue de faire exécuter les obligations de Genentech au titre de l'accord. Hoechst demandait le paiement des

¹¹ AMM EU/1/98/067/001-002 au nom de Roche Registrations Ltd., Genentech faisant maintenant partie de ce groupe, voir <http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h067.htm>

¹² Voir conclusions en annulation de Genentech du 10 mai 2013, §91 et renvoi, p.5.

« redevances courantes » pour un nombre de médicaments fabriqués par Genentech. Dans une deuxième sentence arbitrale, l'arbitre unique a néanmoins rejeté la demande de Hoechst concernant des médicaments autres que le Rituxan® (et MabThera®).¹³ Ces médicaments génèrent un chiffre d'affaires important de plus d'un milliard d'euros qui permet de les considérer comme des « blockbusters ».¹⁴

29. Le 27 octobre 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a déposé auprès d'une juridiction fédérale des Etats-Unis une plainte contre Genentech au motif que le Rituxan® contrefaisait les deux brevets américains sous licence. Parallèlement, Genentech a engagé une action en justice auprès d'une autre juridiction fédérale aux Etats-Unis¹⁵ pour faire juger que le produit de Genentech ne contrefaisait pas les deux brevets américains.¹⁶ Les deux affaires ont été jointes, et le 7 mars 2011, la Cour du district nord de la Californie (*District Court for the Northern District of California*) a rendu un arrêt selon lequel les produits de Genentech ne contrefaisaient pas les deux brevets américains, sans se prononcer sur la validité desdits brevets.¹⁷ Le 22 mars 2012, la Cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral (*Court of Appeal for the Federal Circuit*) a confirmé de manière irrévocable que les produits de Genentech ne contrefaisaient pas ces deux brevets.¹⁸ La Commission observe que bien que la troisième sentence partielle semble indiquer que les deux brevets américains ont été invalidés,¹⁹ les juridictions américaines ne se sont pas prononcées sur la validité de ces brevets. Néanmoins, vu que l'arbitre arrive à la conclusion que la validité (ou l'invalidité) des brevets américains ne peut pas altérer l'interprétation de l'accord, qui est régi par la loi allemande, une possible erreur sur la question de la validité des brevets américains n'aurait pas été de nature à changer l'issue de la procédure arbitrale.²⁰

¹³ Voir troisième sentence partielle, §97: « *Rituxan® irrespective of which tradename is used for each specific products e.g., MabThera® instead of Rituxan®* ». Voir aussi §§98-99 et §§40, 114.

¹⁴ Voir conclusions en annulation de Hoechst du 7 février 2014, §7.

¹⁵ Voir troisième sentence partielle, §47.

¹⁶ Voir troisième sentence partielle, §48.

¹⁷ Voir *Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Genentech, Inc. and Biogen IDEC Inc.* Nos. C 08-4909 SI, C 09-4919 SI, 2011 U.S. Dist. LEXIS 28334, 2011 WL 839411 (N.D. Cal. Mar. 7, 2011), jointe en **annexe 1**.

¹⁸ Voir *Affaire 2011-1397 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v Genentech Inc. and Biogen Idec Inc.*, arrêt du 22 mars 2012, jointe en **annexe 2**. Voir troisième sentence partielle, §54.

¹⁹ Voir troisième sentence partielle, §294.

²⁰ Voir troisième sentence partielle, §§292 et 312.

30. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral, l'arbitre a rendu le 5 septembre 2012 une troisième sentence partielle sur la responsabilité de Genentech pour le paiement des redevances concernant le médicament Rituxan® (et MabThera®).
31. Genentech avait fait valoir plusieurs arguments concernant l'interprétation de l'accord, le droit applicable à celui-ci et la nécessité de se prononcer sur la non-contrefaçon des brevets américains. Genentech avait considéré que, compte tenu de la définition de produits sous licence, elle n'était redevable d'aucune redevance courante puisque les juridictions américaines avaient confirmé que les brevets américains ne sont pas contrefaits et que ses produits finis n'incorporent pas les produits sous licence. Selon Genentech, la définition de produits sous licence signifiait que si les brevets couvrant le Rituxan® s'avèrent invalides, les redevances ne seraient pas dues et des redevances déjà payées devraient être remboursées.²¹
32. L'arbitre a rejeté les interprétations de l'accord de Genentech comme étant « *trop littérales et extrêmes compte tenu des circonstances* » et a écarté l'application de la loi américaine, l'accord étant régi par la loi allemande.²²
33. L'arbitre a interprété l'accord dans son ensemble au vu de sa structure et de son contexte, en particulier les négociations préalables entre Behringwerke et Genentech (voir supra, §17) et de son objectif commercial.²³ L'arbitre a ainsi conclu que :
- (i) l'objectif de l'accord était de permettre à Genentech de faire une « *utilisation commerciale* » de l'invention objet du brevet européen ;²⁴
 - (ii) l'interprétation du brevet américain '552 faite par les juridictions fédérales américaines et l'absence de contrefaçon (voir invalidité) n'était pas pertinente ou ne pouvait pas altérer l'interprétation de l'accord ni son sens commercial, vu que selon la loi allemande, qui régit l'accord, seul le sens de l'accord à la date de sa conclusion est pertinent, et cette interprétation ne peut pas être altérée par des événements

²¹ Voir troisième sentence partielle, §296.

²² Voir troisième sentence partielle, §§297 et 317.

²³ Voir troisième sentence partielle, §254.

²⁴ Voir troisième sentence partielle, §258.

subséquents (la première demande de brevet américain ayant été déposée trois ans après la conclusion de l'accord) ;²⁵

(iii) une interprétation d'ensemble ne permettait pas de conclure que les redevances courantes ne seraient pas dues ou seraient remboursables si les brevets n'étaient pas valides.²⁶ Selon l'arbitre, les parties ont voulu se lier par un accord selon lequel les redevances seraient dues par Genentech pour l'utilisation de la technologie concernée (l'activateur HCMV Fleckenstein) si cette technologie donnait lieu à la délivrance d'un ou plusieurs brevets, même si ces brevets s'avéraient par la suite invalides ou même si les produits de Genentech s'avéraient non contrefaisants en raison des revendications étroites des brevets.²⁷ En outre, la loi allemande, applicable à l'accord, prévoit la possibilité de demander des redevances dans un accord de licence, même dans le cas où des brevets objet de l'accord sont invalidés ;²⁸

(iv) le but de l'accord était aussi de protéger les intérêts de Genentech qui pouvait ainsi se prémunir contre un recours en contrefaçon ;²⁹ et

(v) la définition de produits finis incluait le Rituxan® (et MabThera®) même si l'activateur HCMV Fleckenstein n'est pas incorporé dans les médicaments finis mis sur le marché (il est utilisé dans la fabrication de protéines, qui sont à leur tour incorporées dans le composant actif, le rituximab qui se retrouve dans les produits finis).³⁰ L'arbitre est donc arrivé à la conclusion que l'objectif de la licence, « *lu dans son sens commercial* » était « *l'utilisation de l'activateur CMV dans l'expression de*

²⁵ Voir troisième sentence partielle, §§285-288 en relation avec §§33-34..

²⁶ Voir troisième sentence partielle, §§301 et 314.

²⁷ Voir troisième sentence partielle, §§309-310.

²⁸ Voir troisième sentence partielle, §292. En droit allemand, la révocation ou l'annulation d'un brevet, même si elle produit des effets rétroactifs, n'affecte pas rétroactivement la validité de l'accord de licence. Cet accord devra être ajusté pour le futur. Un tel ajustement ne peut pas en principe être exigé pour la période allant jusqu'à la révocation ou la déclaration de nullité du brevet. Les redevances payées pendant cette période ne sont donc en principe pas remboursables. Cette jurisprudence est fondée sur la considération que la licence de brevet est un contrat « risqué » et que le risque de révocation ou d'annulation doit être supporté par le preneur. Voir Bundesgerichtshof, arrêt du 23 mars 1982 (affaire X ZR 76/80), Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1982, 2861 (concernant le cas d'une licence portant sur une demande de brevet qui n'a finalement pas été délivré) ; et Landgericht Düsseldorf, arrêt du 12 août 2008 (affaire 4b O 17/08), consultable sur <https://openjur.de/u/131854.print> (concernant la révocation d'un brevet après la conclusion de l'accord de licence). Voir en général Benkard, Patentgesetz, §22, para. 89.

²⁹ Voir troisième sentence partielle, §299.

³⁰ Voir troisième sentence partielle, section N, §§251-316.

protéines recombinantes », tel que décrit dans la correspondance entre Behringwerke et Genentech, avant la conclusion de l'accord (voir supra, §16).³¹

34. L'arbitre a donc tiré les conséquences de cette interprétation de l'accord et a conclu que Genentech était tenu de payer des redevances courantes entre le 15 décembre 1998 (date de délivrance du premier brevet américain) et le 27 octobre 2008 (date de résiliation de l'accord).³²
35. Dans une sentence finale rendue le 25 février 2013, Genentech a été condamné à verser à Hoechst plus de 169 millions d'EUR.³³ Dans cette sentence, l'arbitre a aussi rejeté l'argument de Genentech fondé sur l'article 101 TFUE selon lequel un accord de licence qui permettrait de réclamer des redevances courantes sur des produits qui ne portent pas atteinte aux brevets visés par un accord constitue une restriction de concurrence.³⁴
36. Genentech demande à la Cour d'appel de Paris de prononcer l'annulation de la troisième sentence partielle.³⁵ Au soutien de sa demande d'annulation, Genentech fait valoir, entre autres moyens, que la solution adoptée par l'arbitre serait contraire à l'article 101 TFUE, en ce que l'arbitre a retenu la responsabilité de Genentech alors que les produits de Genentech ne contrefont aucun des brevets sous licence (le brevet européen ayant été ultérieurement révoqué et les brevets américains ayant été ultérieurement déclarés comme non-contrefaits par les produits de Genentech).³⁶ Autrement dit, Genentech considère que l'arbitre ne pouvait pas, sans violer l'article 101 TFUE, mettre à la charge de Genentech l'obligation de payer des redevances en vertu de l'accord : (i) pour un produit qui est fabriqué sans contrefaire les brevets en cause; et (ii) sur des ventes dans un territoire où la technologie n'est pas brevetée.³⁷

³¹ Voir troisième sentence partielle, §§317 et 328.

³² Voir troisième sentence partielle, §§ 33 et 312 et conclusions en annulation de Genentech du 27 mars 2014, §180.

³³ Voir conclusions en annulation de Genentech du 10 mai 2013, §28.

³⁴ *Ibidem*, faisant référence à la sentence arbitrale finale telle qu'annexée. La sentence arbitrale finale n'est pas au dossier mis à la disposition de la Commission.

³⁵ *Ibidem*, §1. Par ailleurs, Genentech a formé un autre recours contre la sentence arbitrale finale et contre l'addendum rendu le 22 mai 2013 corrigeant des erreurs matérielles dans la sentence finale, et a demandé à la Cour d'Appel de joindre ces recours.

³⁶ Voir conclusions en annulation de Genentech du 27 mars 2014, §138.

³⁷ *Ibidem*, §149.

37. La Cour d'appel a relevé que l'arbitre a considéré que durant la période de validité de l'accord, Genentech était tenu au paiement des redevances courantes alors même que l'annulation des brevets a un effet rétroactif. La Cour d'appel se pose la question si un tel accord est contraire à l'article 101 TFUE. Elle invite donc la Cour à se prononcer sur la question suivante :

« Les dispositions de l'article 81 du Traité devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 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 ».

4. CONTEXTE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE

4.1. La jurisprudence de la Cour

38. Il est utile de rappeler la jurisprudence de la Cour sur les restrictions de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier en ce qui concerne des accords de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle ou industrielle.
39. Le fait que la législation sur la propriété intellectuelle ou industrielle accorde des droits d'exploitation exclusifs ne signifie pas que ces droits échappent à l'application de l'article 101 TFUE. La jurisprudence montre que les détenteurs de droits de propriété intellectuelle ou industrielle, y compris les droits de brevet, ne sont pas exemptés de l'application du droit de la concurrence. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, sont interdits comme incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'altérer le jeu de la concurrence, la Cour de Justice souligne depuis longtemps que : *« si les droits reconnus par la législation d'un Etat membre en matière de propriété industrielle ne sont pas affectés dans leur existence par l'article 85 [101] du traité, les conditions de leur exercice peuvent cependant relever des interdictions édictées par cet article. [T]el peut être le cas chaque fois que l'exercice*

d'un tel droit apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente ».³⁸

40. La jurisprudence de la Cour a dans un deuxième temps, fait référence à « *l'objet spécifique du brevet* »³⁹, celui-ci est défini comme étant « *d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon* ».⁴⁰
41. C'est ainsi qu'un accord portant sur des droits de propriété intellectuelle ou industrielle peut relever de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE chaque fois que l'exercice d'un tel droit, eu égard à son contexte économique et juridique, apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'un accord qui restreint la concurrence.⁴¹
42. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le critère juridique essentiel pour déterminer si une coordination entre entreprises comporte une restriction de concurrence par objet aux termes de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, réside dans la constatation qu'une telle coordination « *présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence* ».⁴² Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (p.e., la fixation horizontale des prix, le partage des marchés et le cloisonnement des marchés nationaux). A cet égard, il ressort de la jurisprudence que lorsqu'il s'agit d'une restriction de concurrence par objet l'examen de ses effets anticoncurrentiels n'est pas nécessaire.⁴³

³⁸ Voir affaire 15/74 *Centrafarm/Sterling Drug*, EU:C:1974:114, §§39- 40. Voir aussi affaire 24/67 *Parke, Davis et Co/Probel e.a.*, EU:C:1968:11, ECR p.109 ; affaire 40/70 *Sirena/Eda*, EU:C:1971:18, §§5 et 9 ; et affaire 78/70 *Deutsche Grammophon*, EU:C:1971:59, §6.

³⁹ Voir affaire 193/83 *Windsurfing International/Commission*, EU:C:1986:75, §§45 et 92.

⁴⁰ Voir affaire 15/74 *Centrafarm/Sterling Drug*, EU:C:1974:114, §9.

⁴¹ Voir affaire 15/74 *Centrafarm/Sterling Drug*, EU:C:1974:114, §40. Voir aussi affaire 24/67 *Parke, Davis et Co/Probel e.a.*, EU:C:1968:11, ECR, p.110.

⁴² Voir affaire C-67/13 P *Groupement des Cartes Bancaires/Commission*, EU:C:2014:2204, §57.

⁴³ Voir affaire C-67/13 P *Groupement des Cartes Bancaires/Commission*, EU:C:2014:2204, §49. Voir aussi affaire C-286/13 P *Dole Food Company Inc. e.a./Commission*, EU:C:2015:184, §113.

43. Toujours selon la jurisprudence de la Cour, afin d'apprécier si un accord entre entreprises est une restriction de concurrence par objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il faut examiner : (i) la teneur de ses dispositions ; (ii) les objectifs qu'il vise à atteindre ; et (iii) le contexte économique et juridique dans lequel il s'insère. En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte.⁴⁴ Dans le cadre de l'appréciation du contexte économique et juridique de l'accord, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question.⁴⁵
44. En revanche, dans l'hypothèse où l'analyse d'un accord ne présente pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il convient d'examiner ses effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible.⁴⁶ La Cour a rappelé qu'il faut « *examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l'accord litigieux* ». ⁴⁷ À cet égard, la Cour a souligné la nécessité de prendre en considération « *le cadre concret dans lequel le dispositif de coordination en cause s'insère, notamment le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou des services affectés, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question* » ⁴⁸.
45. Suivant cette jurisprudence, la Cour a estimé que certaines obligations dans des accords de licence de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, voir les

⁴⁴ Voir affaire C-67/13 P *Groupement des Cartes Bancaires/Commission*, EU:C:2014:2204, §54 et la jurisprudence citée. Voir aussi, C-286/13 P *Dole Food Company Inc. e.a./Commission*, EU:C:2015:184, §118.

⁴⁵ Voir affaire C-67/13 P *Groupement des Cartes Bancaires/Commission*, EU:C:2014:2204, §53 et la jurisprudence citée. Voir aussi l'affaire C-286/13 P *Dole Food Company Inc. e.a./Commission*, EU:C:2015:184, §117.

⁴⁶ Voir affaire C-67/13 P *Groupement des Cartes Bancaires/Commission*, EU:C:2014:2204, §52.

⁴⁷ Voir affaire C-382/12 P *MasterCard Inc. e.a. v. Commission e.a.*, EU:C:2014:2201 §§161 et jurisprudence citée.

⁴⁸ Voir affaire C-382/12 P *MasterCard Inc. e.a. v. Commission e.a.*, EU:C:2014:2201 §§165 et jurisprudence citée.

accords dans leur ensemble, relèvent du champ de l'interdiction édictée par l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

46. La Cour a par exemple jugé dans son arrêt *Football Association Premier League* que si l'octroi de licences exclusives pour diffuser des objets protégés n'est pas en lui-même contestable, elles sont réputées avoir pour objet de restreindre la concurrence lorsque les clauses ont pour but d'interdire ou de restreindre la fourniture transfrontalière de services de radiodiffusion et donc de cloisonner les marchés nationaux.⁴⁹
47. Dans son arrêt *Windsurfing*, la Cour a aussi estimé que diverses clauses d'un accord de licence d'un brevet dont la portée était limitée à un « *gréement de planche à voile* » étaient contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE. La Cour a en particulier conclu qu'une clause de non contestation interdisant d'engager des actions visant à contester la validité des brevets sous licence « *ne relève manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique, qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort* ». ⁵⁰ En effet, le preneur, par son utilisation de la technologie, pourra être l'entreprise la mieux placée (voir la seule) pour juger de l'invalidité du brevet.⁵¹
48. La Commission considère qu'un accord de licence portant sur un brevet qui réduit, voir élimine les incitations du preneur à contester la validité du brevet et à se livrer à la concurrence peut aussi, compte tenu du contexte économique et juridique dans lequel il s'insère, relever de l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, même s'il ne contient pas une clause de non-contestation explicite. Il sera bien sûr important d'examiner toutes les circonstances particulières de l'accord, telles que p.e., l'existence de clauses de non-concurrence qui puissent empêcher ou retarder la commercialisation de produits concurrents du preneur, ou l'existence d'un paiement du donneur en échange de l'engagement du preneur de ne pas contester la validité du brevet. Il sera important aussi d'examiner l'objectif recherché par l'accord dans son ensemble.⁵²

⁴⁹ Affaires jointes C-403/08 et C-429/08, *Football Association Premier League Ltd. e.a./QC Leisure e.a.*, EU:C:2011:631, §§138 à 142. S'agissant des brevets, voir la référence au §139 de cet arrêt aux arrêts dans les affaires C-467/06 à C-478/06, *Sot. Lélos kai Sia e.a.*, EU:C:2008:504, §65, et C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, *GlaxoSmithKline Services e.a./Commission*, EU:C:2009:610, §§59 et 61.

⁵⁰ Affaire 193/83, *Windsurfing International/Commission*, EU:C:1986:75, §92.

⁵¹ Voir Lignes Directrices, point 134.

⁵² *Ibidem*, voir la référence au point 133 des Lignes Directrices à des clauses « indirectes ». La Cour a néanmoins conclu dans l'arrêt *Bayer/Süßlöhfer* (arrêt du 27 septembre 1988 dans l'affaire 65/86, EU:C:1988:448, §§17-18)

49. En ce qui concerne le calcul de redevances, la Cour a conclu dans son arrêt *Windsurfing*, qu'une clause portant sur l'obligation du preneur de payer pour la vente de composants des redevances calculées sur la base du prix de vente d'une planche à voile complète, n'était pas conforme à l'article 101, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la vente de flotteurs qui n'étaient pas protégés par le brevet (celui-ci étant limité au gréement). Ce type de calcul n'était pas justifié dans les circonstances de l'affaire, vu que le gréement n'était pas incorporé dans le flotteur et qu'il y avait un marché pour la vente des composants isolés (gréements et flotteurs).⁵³ La Commission avait soumis que ce type de calcul pourrait être justifié dans certains hypothèses, lorsque « *les unités produites ou utilisées, vu leur valeur, sont difficiles à saisir séparément dans le cadre d'un processus de production complexe, ou qu'il n'existe pas pour l'objet breveté lui-même une demande que le preneur de licence serait empêché de satisfaire en raison de ce mode de calcul* ». Néanmoins, ces hypothèses n'étaient pas remplies dans les circonstances de l'affaire. En revanche, pour les redevances sur la vente de gréements isolés, la Cour a conclu qu'elles n'étaient pas contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, vu que les redevances calculés sur la base du prix d'une planche à voile complète n'étaient pas plus élevées que celles prévues pour la vente de gréements isolés dans certains des accords de licence en cause.⁵⁴
50. Enfin, dans son arrêt *Kai Ottung*, la Cour a conclu à propos d'un accord qui prévoyait le versement de redevances après l'expiration des brevets sous licence, qu'une telle obligation peut restreindre la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque l'accord ne confère pas au preneur le droit de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, soit tente de restreindre la liberté d'action du preneur après la résiliation.⁵⁵ Cependant, lorsque le preneur peut librement résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable et ainsi retrouver sa liberté d'action après la résiliation, une telle obligation n'est pas contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, il ne peut être

qu'il n'y avait pas de restriction de concurrence dans les circonstances particulières du cas d'espèce, qui incluaient des licences croisées entre les parties engagées dans un litige et qui mettait un terme au litige. La Cour s'est fondée sur le fait que l'une des licences était gratuite tandis que l'autre avait été accordée en échange du paiement de redevances mais relative à un procédé que le preneur n'utilisait pas. Dans une telle situation une clause de non-contestation contenue dans la licence accordée en échange de redevances n'avait pas un caractère restrictif de concurrence parce que la licence portait sur un procédé techniquement dépassé que le preneur n'utilisait pas.

⁵³ Arrêt du 25 février 1986 dans l'affaire 193/83 *Windsurfing International/Commission*, EU:C:1986:75, §§19 et 67.

⁵⁴ *Ibidem*, §66.

⁵⁵ Voir affaire 320/87 *Kai Ottung/Klee & Weilbach*, EU:C:1989:195, §§13-15.

exclu qu'une telle obligation puisse avoir une autre origine que les brevets. Une telle obligation peut procéder plutôt d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence.⁵⁶ Il en va d'autant plus ainsi lorsque cette obligation est contenue dans un accord de licence de brevets conclu avant l'octroi des brevets.⁵⁷

51. La Commission estime que, dans la ligne de *Kai Ottung*, la même conclusion s'impose dans une situation où les parties se sont mises d'accord sur la conclusion d'un accord de licence avant la délivrance du brevet et ce brevet a été par la suite révoqué. Dans un tel cas, il ne peut pas être exclu que l'obligation de payer les redevances procède plutôt d'un jugement d'ordre commercial comme dans *Kai Ottung*, et l'article 101 TFUE n'est pas enfreint pourvu qu'il y ait aussi une clause de résiliation permettant au preneur de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable.

4.2. Le cadre législatif et réglementaire en droit de l'UE

52. Si les accords de licence peuvent tomber dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, les Lignes Directrices rappellent que la plupart des accords de licence ne restreignent pas la concurrence et entraînent des gains d'efficacité favorables à la concurrence.
53. La concession de licence est en soi favorable à la concurrence parce qu'elle conduit à la diffusion de la technologie et encourage l'innovation de la part du donneur et du preneur de licence. C'est la raison pour laquelle la Commission a adopté le Règlement d'Exemption. Ce règlement exempte les accords de licence entre concurrents et non concurrents à la condition que certains seuils de parts de marché ne soient pas dépassés et que les accords ne contiennent pas de clauses telles que celles spécifiées à l'article 4 du Règlement d'Exemption. Il découle de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du Règlement d'Exemption que, lorsqu'un accord de transfert de technologie contient une de ces restrictions caractérisées de la concurrence, l'accord dans son ensemble est exclu du champ d'application de l'exemption par catégorie. En outre, et sous certaines conditions, l'article 5 du Règlement d'Exemption exclut certaines restrictions de concurrence, telles que les clauses de non concurrence, du champ d'application de l'exemption, mais cette exclusion ne s'applique qu'à ces restrictions.

⁵⁶ *Ibidem*, §11.

⁵⁷ *Ibidem*, §12.

54. Les Lignes Directrices fournissent des indications pour l'analyse de différents types de clauses qui sont communément incluses dans les accords de licence. L'obligation au paiement de redevances est traitée à la section 4.2.1 ainsi qu'aux points 99-102, 116 et 118 des Lignes Directrices.

5. APPRECIATION

5.1. Recevabilité

55. La Commission considère que la question préjudicielle est recevable.

56. L'article 1520 du code de procédure civile français dispose qu'un recours en annulation n'est ouvert contre une sentence arbitrale rendue en France que dans un nombre limité de cas et notamment lorsque la reconnaissance ou l'exécution de celle-ci est contraire à l'ordre public international.

57. La présente question préjudicielle n'est donc utile au juge national et recevable que si l'éventuelle incompatibilité de la sentence arbitrale avec l'article 101 TFUE peut être considérée comme « *contraire à l'ordre public international* ».

58. Dans l'affaire *Eco-Swiss*,⁵⁸ la Cour a été saisie d'une question similaire. L'article 1065 du code de procédure civile néerlandais prévoyait que le recours judiciaire contre une sentence arbitrale n'était possible que dans un nombre restreint de cas, notamment lorsque la sentence était contraire à l'ordre public. Saisie de la question de savoir si une sentence contraire à l'article 101 TFUE devait être considérée comme contraire à l'ordre public au sens de cette disposition, la Cour a répondu sans équivoque que « *...dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon ses règles de procédures internes, faire droit à une demande en annulation d'une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d'ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité* ».

59. La Commission considère que tel est *a fortiori* le cas lorsque la sentence arbitrale peut être annulée pour infraction aux règles de l'ordre public international, comme le prévoit

⁵⁸ Affaire C-126/97 *Eco Swiss China Time Ltd/Benetton International N V*, EU:C:1999:269, §§35-41. Voir aussi affaire C-168/05 *Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL*, EU:C:2006:675, §§34-35.

le code de procédure civil français⁵⁹. La Commission est donc d'avis que la question posée est recevable.

5.2. Portée de la question posée

60. Premièrement, la question préjudicielle se réfère à « *l'annulation des brevets* ». Or, seul un brevet, le brevet européen, a été révoqué. Les juridictions américaines ont seulement conclu que les produits de Genentech ne contrefaisaient pas les deux brevets américains sous licence. La question préjudicielle ne porte donc pas sur les effets d'une éventuelle contrefaçon des deux brevets américains – ou de l'absence de contrefaçon de ces brevets – sur le paiement des redevances courantes. La Commission comprend, par conséquent, que la question posée par le juge de renvoi porte sur les effets de la révocation du brevet européen sur l'exécution de l'accord de licence (et donc l'obligation du preneur de payer des redevances courantes en dépit de cette révocation) sachant que le caractère rétroactif de la révocation du brevet a pour conséquence que l'utilisation de la technologie en cause n'était pas brevetée dans l'UE.
61. Deuxièmement, la question préjudicielle fait référence à la commercialisation dans trois Etats membres du produit Rituxan®. Cette référence pourrait être erronée en ce qu'elle semble être la marque commerciale du médicament contenant le rituximab commercialisé aux Etats-Unis. Bien que la lecture de la troisième sentence partielle et les conclusions en annulation des parties montre que Genentech est tenu de payer des redevances courantes aussi pour MabThera® (celle-ci étant la marque commerciale du même médicament commercialisé dans l'UE contenant le rituximab), il incombe au juge de renvoi de vérifier ce point, dans le cadre de l'analyse de l'applicabilité du droit de concurrence de l'UE à l'accord de licence.
62. Troisièmement, la question préjudicielle n'explique pas si le commerce entre Etats membres est susceptible d'être affecté. Quelques éléments suggèrent néanmoins que

⁵⁹ La Commission constate que la Cour d'appel de Paris a déjà annulé des sentences arbitrales sur base de l'article 1520 du code de procédure civile français, au motif que la sentence était contraire à l'article 101 TFUE. Voir par exemple l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mars 2006 dans l'affaire *SNF SAS/Cytec Industries BV*, affaires n° 04/19673 et 04/19710, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation 1^{re} civ du 4 juin 2008, pourvoi n°06-15320.

l'accord pourrait avoir des effets sur le commerce entre Etats membres, ce qui est à vérifier par le juge de renvoi.⁶⁰

63. Quatrièmement, le juge de renvoi n'a pas interrogé la Cour sur la question de savoir si l'article 102 TFUE pourrait faire obstacle à l'obligation faite au preneur de payer des redevances courantes dans des circonstances similaires.⁶¹ La Commission limitera donc ses observations à la question formulée au sujet de la notion de restriction de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

5.3. La circonstance que le brevet européen a été révoqué permet-elle au donneur de licence d'exiger le paiement des redevances sans violer l'article 101 TFUE ?

64. La Commission comprend que la question concerne l'obligation de payer des redevances pour l'utilisation du brevet européen faisant l'objet de la licence après que le brevet a été révoqué avec effet rétroactif. La Commission observe néanmoins, que selon les conclusions de la troisième sentence partielle, la délivrance des brevets américains était aussi pertinente pour l'accord, même si leur validité ou contrefaçon n'étaient pas pertinentes, selon l'arbitre, pour répondre à la question de savoir si Genentech se doit de payer des redevances courantes.
65. La Commission considère qu'une distinction doit être faite entre la période qui précède la révocation du brevet européen et celle qui lui fait suite.

5.3.1. Le paiement des redevances jusqu'à la révocation du brevet

66. La Commission considère qu'un accord de licence qui impose le paiement d'une redevance pour l'utilisation de la technologie jusqu'à la révocation d'un brevet ne sera généralement pas contraire à l'article 101 TFUE.
67. Les accords de licence de technologie sont courants dans l'industrie pharmaceutique. Lors du développement initial d'un produit, un laboratoire pharmaceutique peut être

⁶⁰ Le médicament MabThera® a reçu une AMM de la Commission qui donne la possibilité d'être commercialisée dans toute l'UE. Selon le renvoi et les conclusions de Genentech, il est commercialisé surtout en Allemagne, Italie et France (voir, renvoi, p.5 et conclusions en annulation de Genentech du 10 mai 2013, §91).

⁶¹ Une entreprise en position dominante exploite de façon abusive une telle position lorsqu'elle exige une redevance pour un service qu'elle ne rend pas. Voir affaire 27/76 United Brands/Commission, EU:C:1978:22, §250, et affaire C-385/07 P *Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commission*, EU:C:2009:456, §§141-147.

incité à conclure un accord de licence avec le détenteur d'un ou plusieurs brevets dont le laboratoire pourrait avoir besoin pour le développement de son produit et ainsi éviter tout litige concernant la contrefaçon de ces brevets. En échange de la licence, le détenteur des droits reçoit un paiement sous forme d'une redevance qui peut prendre diverses formes.

68. Un accord de licence qui permet au preneur d'utiliser un brevet du donneur de licence protège le preneur contre d'éventuelles actions en contrefaçon par le détenteur jusqu'à la révocation. Cette protection a une valeur et, en contrepartie, le preneur paye des redevances pour l'usage de la technologie objet de la licence.
69. La révocation d'un brevet couvrant la technologie objet de la licence, même appliquée rétroactivement (*ex tunc*), ne rend pas la protection dont a bénéficié le preneur jusqu'à cette date moins profitable ou moins efficace. Jusqu'à la révocation du brevet, les concurrents du preneur ne bénéficient pas de la même protection contre les actions en contrefaçon (à moins d'entrer dans des accords de licence similaires). A l'inverse, les autres concurrents (non titulaires de licence similaire) sont dissuadés d'entrer sur le marché parce qu'ils seraient normalement poursuivis pour contrefaçon, et, à l'occasion, actionnés en dommages et intérêts.
70. C'est pourquoi la Commission ne considère pas que le paiement de redevances pour l'utilisation d'une technologie protégée par un brevet jusqu'à la révocation de celui-ci soit généralement constitutive d'une infraction à l'article 101 TFUE. Le paiement des redevances ne met pas le preneur dans une situation désavantageuse par rapport à ses concurrents qui ne bénéficient pas de la même protection pendant la période de validité du brevet. Cette protection ne perd pas sa valeur par la révocation du brevet.

5.3.2. *Le paiement des redevances après la révocation du brevet*

71. Une obligation de payer des redevances pour l'utilisation de la technologie sous licence qui se prolongerait au-delà de la révocation d'un brevet pourrait être incompatible avec l'article 101, paragraphe 1, TFUE sous certaines conditions.
72. Dans la décision *AOIP/Beyrard*, la Commission a conclu que l'obligation de payer des redevances après l'expiration d'un brevet constituait une infraction à l'article 101 TFUE parce que le preneur n'avait pas le droit de mettre fin à l'accord en dépit de cette révocation.

73. La Cour a adopté le même raisonnement dans l'affaire *Kai Ottung* où elle a jugé que « *il convient de relever que, en tant que telle, une obligation de continuer de payer des redevances après l'expiration du brevet peut seulement résulter de l'accord de licence lorsque celui-ci soit ne confère pas au licencié le droit de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, soit tente de restreindre la liberté d'action du licencié après la résiliation. Si tel devait être le cas, l'accord pourrait, compte tenu de son contexte économique et juridique, restreindre la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1. Lorsque toutefois le licencié peut librement résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, une obligation de payer des redevances pendant toute la durée de validité de l'accord ne saurait relever du champ d'application de l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1* ». ⁶²
74. Dans le cas d'un brevet expiré, une obligation de paiement qui s'étendrait au-delà de la période de protection du brevet peut s'expliquer par des modalités du paiement et constituer la rémunération des efforts du preneur. Selon le point 187 des Lignes Directrices, l'obligation de paiement de redevances peut être étendue au-delà de la période de validité des droits de propriété intellectuelle ou industrielle concédés sans enfreindre l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Les parties peuvent décider de retarder le paiement des redevances ou de répartir le paiement dans le temps, ne serait-ce que pour offrir des facilités de paiement au preneur.
75. La situation pourrait être différente lorsque, comme dans les circonstances de l'affaire au principal, c'est la révocation d'un brevet et non son expiration qui est en cause.
76. D'une part, dans un accord qui ne conférerait pas au preneur la possibilité de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, l'obligation de verser des redevances pour des produits après la révocation du brevet pourrait, compte tenu du contexte, restreindre la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. ⁶³ La jurisprudence *Kai Ottung* vise l'exigibilité des redevances après l'expiration du brevet. Si l'exigibilité des redevances après l'expiration du brevet peut apparaître déraisonnable et potentiellement restrictive de concurrence, tel est *a fortiori* le cas en cas de révocation du brevet que les parties n'ont pas pu anticiper ou prévoir avec la même certitude que l'expiration, et dont

⁶² Voir également la décision *Preflex/Lipski* où la Commission a estimé que « *l'obligation pour un licencié ou preneur de continuer de payer des redevances après l'expiration d'un brevet constituait une restriction de concurrence au sens de l'article 85 (1) en ce que le licencié ou preneur était désavantagé car ses coûts de fabrication comprenaient une charge injustifiée du fait du paiement d'une redevance en continu* ».

⁶³ Affaire 320/87 *Kai Ottung/Klee & Weilbach*, EU:C:1989:195, §13. Voir aussi l'article 4(1)(d) du Règlement.

elles n'ont pas tenu compte dans le calcul de la redevance. Ainsi, une obligation de continuer de payer des redevances, sans possibilité de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, grèverait les coûts de fabrication du preneur sans justification économique et aurait pour effet de réduire la concurrence sur les marchés de produits et de technologies existants et de décourager le preneur d'investir dans le développement et l'amélioration de sa technologie.⁶⁴

77. D'autre part, dans un accord qui conférerait au preneur la possibilité de résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, une obligation de payer des redevances après la révocation du brevet peut ne pas relever du champ d'application de l'interdiction édictée par l'article 101, paragraphe 1, TFUE, selon son contexte économique et juridique.⁶⁵
78. Une telle clause a normalement pour effet de diminuer ou éliminer les effets anticoncurrentiels de l'obligation au paiement des redevances pour l'utilisation de la technologie sous licence qui est applicable après la révocation du brevet en question. Le preneur aura normalement encore l'incitation de contester le brevet en cause sachant qu'il sera en mesure de mettre fin à l'accord en cas de révocation du brevet et économisera les redevances pour le futur.
79. Cependant, une telle clause peut s'accompagner d'obligations distinctes mises à la charge du preneur alors que l'accord est terminé. Une telle clause doit donc être analysée dans son contexte car elle peut avoir comme effet de dissuader le preneur de faire application de la clause de résiliation et ainsi, indirectement, de contester les autres brevets faisant l'objet de l'accord.⁶⁶ Cette évaluation doit tenir compte du fait que le preneur a pu vouloir continuer de payer des redevances pour l'utilisation de la technologie licenciée après révocation du brevet. Dans un tel cas, l'obligation au paiement de redevances telles que décrites ci-dessus doit être analysée conformément à la jurisprudence, les articles 4(1) (a), 4(1) (d), et 5(2) du Règlement d'Exemption et les points 100-102, 116, 118, 141-143 des Lignes Directrices.

⁶⁴ Lignes Directrices, points 101 et 116.

⁶⁵ Affaire 320/87 *Kai Ottung/Klee & Weilbach*, EU:C:1989:195, §14.

⁶⁶ Affaire 320/87 *Kai Ottung/Klee & Weilbach*, EU:C:1989:195, §§17-20.

5.3.3. Application au cas d'espèce

80. L'arbitre a conclu, suivant une interprétation globale de l'accord de licence et du contexte des négociations préalables, que le but commercial de l'accord était de permettre à Genentech de faire usage d'une technologie (l'activateur HMCV) qui à la signature de l'accord était protégée par le brevet européen. L'arbitre a considéré qu'il ne pouvait pas en déduire pourtant que l'obligation de Genentech de payer des redevances n'existerait que si le brevet européen s'avérait valide par la suite.
81. Dans l'arrêt *Kai Ottung*, la Cour a considéré qu' « il ne peut pas être exclu qu'une telle obligation [de payer des redevances] peut procéder plutôt d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence. Il en va d'autant plus ainsi lorsque cette obligation est contenue dans un accord de licence de brevets conclu avant l'octroi des brevets. » Il appartiendra au juge *a quo* de vérifier si tel n'est pas le cas dans la présente affaire également. Même si l'accord a été signé après la délivrance du brevet européen, comme l'a relevé l'arbitre, les parties se sont mises d'accord sur sa conclusion deux ans plus tôt, alors que la technologie faisait l'objet seulement d'une demande de brevet (voir, §16, *supra*). L'accord était d'ailleurs rétroactif à compter de janvier 1991, c'est-à-dire, avant la date de délivrance du brevet européen. A cette date les brevets américains n'avaient même pas été demandés, la première demande de brevet ayant été introduite trois ans après la conclusion de l'accord.
82. En outre, l'arbitre a conclu, suivant une interprétation du contenu et du contexte de l'accord, que celui-ci avait pour objectif de permettre à Genentech de se protéger contre des actions en contrefaçon des brevets américains étant donné qu'il s'agissait de la même technologie. C'est ainsi que l'arbitre a conclu que l'invalidité ou non-contrefaçon de ces brevets ne pourrait pas changer l'interprétation de l'accord.
83. Ceci étant, l'accord n'empêchait Genentech de contester la validité des brevets visés par l'accord, Genentech étant libre de résilier l'accord moyennant un préavis, ce qu'elle a fait en octobre 2008, et de saisir les juridictions américaines sur l'absence de contrefaçon et/ou l'invalidité des brevets américains. Ceci dit, il appartiendra à la juridiction de

renvoi d'établir si, dans le cas d'espèce, l'accord permet à Genentech de résilier librement l'accord.⁶⁷

84. En ce qui concerne le fait que les redevances courantes sont calculées sur la base des ventes des produits finis, une telle méthode de calcul peut être justifiée dans une situation comme celle de l'affaire au principal, dans laquelle l'arbitre a constaté que les produits finis n'incorporent pas l'activateur HMCV mais sont produits avec l'aide de cet activateur. L'absence de contrefaçon des brevets américains s'explique, selon la troisième sentence partielle, par les revendications de ces brevets, ce qui ne veut pas dire que la technologie en cause (l'activateur HMCV) n'a pas été « utilisée » pour la fabrication de produits finis. Comme l'arbitre l'a aussi observé, l'interprétation de l'accord faite par Genentech a pour effet que les redevances ne seraient jamais exigibles puisque les produits finis n'incorporent pas les produits sous licence.
85. En outre, il ne semble pas que dans les circonstances de l'affaire au principal, Genentech se voit, après la résiliation de l'accord, restreint dans sa capacité de mettre sur le marché des produits finis fabriqués faisant usage de l'activateur HMCV (ou sur les prix de ces produits) que, suite à la révocation du brevet européen, n'est désormais pas breveté dans l'UE, même si Genentech est tenu de payer des redevances jusqu'à la date de résiliation.
86. Enfin, la Commission observe que rien d'autre dans l'accord, tel qu'interprété par l'arbitre, ou dans son contexte, ne semble montrer que son objet ou son effet serait de restreindre la concurrence p.e., par un quelconque accord de fixation de prix, ou partage des marchés, ou par d'autres conditions qui empêcheraient ou restreindraient la capacité de Genentech de commercialiser les médicaments finis dans l'UE. Il appartient au juge de renvoi de vérifier ce constat.

6. CONCLUSION

87. La Commission invite la Cour à dire pour droit que,

1) l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'oppose pas à un accord de licence qui impose le paiement de redevances pour l'utilisation d'une

⁶⁷ Il ressort du dossier de procédure que cela semble être le cas (voir conclusions en réponse n°2 déposées le 29 avril 2014 par Hoechst, point 152 : « la clause 8.3 de l'Accord de Licence permettait à Genentech de mettre fin à l'accord de licence avec un préavis de deux mois, ce qu'elle a d'ailleurs fait lorsque Hoechst l'a questionné sur l'utilisation des technologies licenciées »).

technologie protégée par un brevet jusqu'à la révocation du brevet en cause ;

2) L'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'oppose pas un accord de licence qui impose le paiement de redevances pour l'utilisation de la technologie objet de la licence au-delà de la révocation du brevet en cause et jusqu'à la résiliation de l'accord, dans des circonstances comme celles de l'affaire au principal dans lequel :

(a) l'accord prévoit une clause de résiliation que le preneur peut faire valoir à tout moment, moyennant un préavis raisonnable ;

(b) l'accord été conclu après la délivrance du brevet avec néanmoins un effet rétroactif à une date antérieure à cette délivrance, et les parties se sont mis d'accord sur le principe même de la conclusion d'un accord de licence avant la délivrance du brevet ;

(c) le but commercial était de tirer profit de la technologie en cause par un usage commercial de la technologie en cause et afin de protéger le preneur d'éventuelles actions en contrefaçon de brevets qui peuvent être délivrés dans le futur ;

(d) l'accord a une portée géographique mondiale et d'autres brevets ont été délivrés pour la même technologie ;

(e) l'accord ne prévoit pas de clauses restreignant directement ou indirectement la capacité ou les incitations du preneur à contester la validité des brevets qui font l'objet de l'accord ; et

(f) l'accord ne contient pas d'autres clauses restreignant la capacité du preneur de commercialiser ses produits, ni sa liberté de déterminer les prix des produits finis.

Anthony DAWES

Bernard MONGIN

Flor CASTILLA CONTRERAS

Agents de la Commission