

Les limites qu'impose le droit de la concurrence aux contrats de licence de droits de propriété intellectuelle: étude comparative du droit canadien, américain et européen

Christophe Masse*

1. Introduction	397
2. Les pratiques visant la prise de contrôle d'un marché . . .	405
2.1 La liberté d'accorder ou de refuser d'accorder une licence.	406
2.1.1 Les limites de la liberté d'accorder ou non des licences.	408
2.1.2 La notion d'élément essentiel	424
2.2 Les contrats et les accords d'exclusivité	427
2.3 Les accords de répartition des marchés	435
3. Les pratiques visant à étendre le contrôle d'un marché . .	446
3.1 La rétrocession des améliorations ou «Grant-back» . .	446

© Christophe Masse, 2002.

* Avocat. L'auteur tient à remercier la professeure Ysolde Gendreau pour ses commentaires pertinents lors de la préparation de cet article. Cet article a remporté le *Prix des Cahiers de propriété intellectuelle 2001-2002* et a aussi été primé par le *Prix commémoratif James H. Bocking* remis par la section du droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien.

3.2	La mise en commun de droits et les licences croisées	449
3.3	Les licences liées et la vente liée	458
4.	Conclusion.	469

1. INTRODUCTION

Au moment de la colonisation de nouveaux territoires, les monopoles étaient des pratiques courantes et nécessaires pour inciter des entreprises à participer au développement de ces territoires. Ainsi, comme ce fut le cas au moment de la colonisation du territoire canadien, les gouvernements ou les monarchies prenant le contrôle des colonies nouvellement formées accordaient à une ou à un petit nombre d'entreprises le monopole du commerce sur le territoire de ces colonies¹. Par la suite, des abus ont amené un renversement de l'opinion publique qui est devenue plutôt méfiante face à de tels monopoles en raison de l'immense pouvoir économique qu'ils permettaient. C'est ainsi que le droit de la concurrence, visant à protéger les consommateurs contre de tels abus, a pris naissance. Au Canada, c'est en 1889 que fut mise en œuvre la première loi visant à interdire les coalitions². Cette loi, qui fut introduite dans le Code criminel en 1892, criminalisait les ententes et les coalitions entre concurrents qui visaient à réduire indûment la concurrence. C'est en 1960 que les dispositions touchant le droit de la concurrence furent introduites dans la *Loi sur les enquêtes et les coalitions*³. Cette loi, qui couvre maintenant une multitude de pratiques pouvant avoir des effets sur la concurrence⁴, fit l'objet de plusieurs modifications législatives et porte maintenant le nom de *Loi sur la concurrence*⁵.

Parallèlement, les droits de propriété intellectuelle se sont aussi développés pour venir encourager le développement des connaissances tout en tentant de maintenir un équilibre entre

1. À titre d'exemple, nous pouvons citer la Compagnie des Indes occidentales, la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnie des cent associés.
2. *Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coalitions formées pour gêner le commerce*, S.C. 1889, c. 41.
3. 8-9, Eliz. II, S.C. 1960.
4. Pour une étude plus détaillée de l'historique législatif de la Loi sur la concurrence, voir: R.J. ROBERTS, *Roberts on Competition/Antitrust: Canada and the United States*, Toronto, Butterworths, 1992, p. 3-36; C.J.M. FLAVELL, C.J. KENT, *The Canadian Competition Law Handbook*, Scarborough, Carswell, 1997, p. 3-11.
5. L.R.C. (1985), c. C-34.

cette promotion du progrès technologique et le maintien de la libre concurrence⁶. Ces droits de propriété intellectuelle sont ainsi venus prendre une place de plus en plus importante dans le développement de l'économie des pays industrialisés. Ce développement, qui permettait la mise en place d'une forme de monopole légal, a été perçu par certains comme allant à l'encontre des principes du droit de la concurrence. Les relations entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ont ainsi été qualifiées de conflictuelles par différents auteurs⁷.

Les conflits entre ces deux secteurs s'expliquent par le fait que ces droits reposent sur des politiques qui, à la base, sont conflictuelles. D'un côté, les lois de propriété intellectuelle optent pour une approche qui cherche à mettre à l'abri de la concurrence les innovateurs par l'instauration de monopoles. En effet, ces lois visent à protéger les droits de propriété intellectuelle en empêchant la contrefaçon de nouvelles inventions et de travaux créateurs dans le but de sauvegarder les bénéfices qui peuvent être tirés de ses activités. Par le fait même, les droits de propriété intellectuelle limitent donc la concurrence⁸.

De l'autre côté, le droit de la concurrence, bien que visant le même objectif de favoriser le progrès économique, tente de favoriser la concurrence libre et ouverte en optimisant l'utilisation des ressources. Il cherche à prévenir les pratiques commerciales restrictives qui compromettent la production et la diffusion efficiente des produits et des technologies⁹. En fait, le droit de la concurrence repose

-
6. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1994, p. 134.
 7. L. KAPLOW, «The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal», (1984) *Harvard L. Rev.* 1813; E.W. KITCH, «Patents: Monopolies or Property Rights?», dans L. PALMER et R.O. ZERBE, *The Economics of Patents and Copyrights*, coll. «8 Research in Law and Economics», Greenwich, Jai Press, 1986, p. 31; ORGANISATION MONDIALE DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, *Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle*, Paris, OCDE, 1989; *Atari Games Corp. c. Nintendo of America Inc.*, 897 F.2d 1572 (1990).
 8. Voir: W. BAXTER, «Legal Restrictions on the Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis», (1966) 76 *Yale L.J.* 267; W. NORDHAUS, *Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Review*, Cambridge, M.I.T. Press, 1969; R. MERGES et R. NELSON, «On the Complex Economics of Patent Scope», (1990) 90 *Columbia L. Rev.* 839.
 9. R.D. ANDERSON et Nancy T. GALLINI, «Politique de concurrence, droits de propriété intellectuelle et efficience: aperçu des enjeux», dans Robert D.

sur le principe selon lequel le bien-être des consommateurs est mieux servi en supprimant des obstacles à la concurrence.

Ainsi, chacun à leur manière, le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle sont devenus essentiels au développement économique d'un pays. En effet, ces droits favorisent l'innovation et la diffusion des nouveaux produits et des nouvelles techniques et ils sont particulièrement importants dans le domaine des nouvelles technologies¹⁰.

L'opposition entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle n'est toutefois pas absolue. En effet, cette vision du conflit entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui reposait sur l'atteinte d'objectifs à court terme, a maintenant laissé place à une vision à plus long terme fondée sur la reconnaissance que le progrès technologique contribue efficacement au bien-être du consommateur. Cette nouvelle approche, proposée au début des années 1980¹¹, mise sur la complémentarité entre ces deux domaines du droit. Elle prévoit qu'il peut être avantageux de restreindre la concurrence actuelle dans le but d'encourager la concurrence future, en favorisant l'introduction de nouveaux produits ou procédés technologiques, et d'ainsi viser la «maximisation du bien-être social par la production de biens de consommation aux prix les plus bas»¹².

Les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont maintenant vus comme des moyens complémentaires d'atteindre le progrès économique et l'utilisation maximale des ressources¹³. De plus, avec l'apparition de droits de propriété intellec-

ANDERSON et Nancy T. GALLINI (dir.), *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 1-15, à la page 1.

10. J. MANLEY, «Préface», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *ibid.*, p. xi-xii, à la page xi.
11. W.T. STANBURY, «On the Relationship Between Competition Policy and the Copyright Act in Canada», texte présenté lors du Colloque du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal sur les institutions administratives de droit d'auteur, Montréal, 11 et 12 octobre 2001, p. 2; voir aussi S. ANTHONY, «Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners», (2000) 28(1) *AIPLA Quarterly Journal* 1.
12. U.S. Department of Justice, Antitrust Division, *Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations*, Washington (D.C.), 1988, par. 3.6; voir aussi: H. DEMSETZ, «Barriers to Entry», (1982) 72 *Am. Ec. Rev.* 47.
13. Sur cette question voir: R. MERGES et R. NELSON, «On the Complex Economics of Patent Scope», *loc. cit.*, note 8, 836; W. NORDHAUS, *op. cit.*, note 8.

tuelle plus larges¹⁴, le rôle du droit de la concurrence et des droits de propriété intellectuelle ne se limite plus à établir un équilibre entre l'intérêt des consommateurs de vivre dans un marché régi par une libre concurrence entre les fournisseurs de différents produits et le besoin pour les consommateurs que soient mis en place des incitatifs au développement technologique. En effet, ces deux secteurs du droit doivent aussi établir un équilibre entre les incitatifs qui encouragent le développement à court terme et les incitatifs visant le progrès à long terme qui repose sur la concurrence entre différents producteurs de produits interchangeables remplissant les mêmes fonctions¹⁵.

Les cas de conflits entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle ont été marqués par des périodes où chacun des deux secteurs dominait l'autre en alternance. Cette alternance est plus marquée aux États-Unis où le droit de la concurrence a pris plusieurs années avant de s'imposer sur le droit de propriété intellectuelle. En effet, même si l'entrée en vigueur du *Sherman Act* remonte à l'année 1890, ce n'est que beaucoup plus tard que les tribunaux ont accepté d'opposer le droit de la concurrence aux droits de propriété intellectuelle. En présence de litiges opposant le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, les tribunaux préféraient favoriser l'exercice libre de toute contrainte des droits de propriété intellectuelle¹⁶. Cette volonté de favoriser les titulaires de droits de propriété intellectuelle se reflétait également au moment d'analyser les restrictions se retrouvant dans les contrats de licence. Devant de telles contestations, les tribunaux préféraient s'appuyer sur la doctrine de la liberté contractuelle¹⁷.

Il a ainsi fallu attendre les causes *Bathtub*¹⁸ en 1912 et *Motion Picture Patents*¹⁹ en 1917 pour que la Cour suprême des États-Unis

14. Sur la question des brevets larges sur l'ADN, les protéines et les enzymes, voir: R. EISENBERG, «Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research», (1987) 97 *Yale L.J.* 177, 178.

15. J.H. BARTON, «Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation», (1997) 65 *Antitrust Law Journal* 449, 450.

16. *Eaton-Peninsular Button-Fastener Co. c. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288 (1896); *National Folding-Box & Paper Co. c. Robertson et al.*, 99 F. 985 (1900); *E. Bement & Sons c. National Harrow Co.*, 186 U.S. 70 (1902); *Henry c. A. B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912).

17. Voir, par exemple: H. HOVENKAMP, «The Political Economy of Substantive Due Process», (1988) 40 *Stanford Law Rev.* 379; E.T. SULLIVAN, *The Political Economy of the Sherman Act: The First One Hundred Years*, New York, Oxford University Press, 1991.

18. *United States c. Standard Sanitary Mfg. Co.*, 226 U.S. 20 (1912).

19. *Motion Picture Patents Co. c. Universal Film Mfg.*, 243 U.S. 502 (1917).

reconnaisse expressément que les droits de propriété intellectuelle étaient assujettis aux règles de droit généralement applicables²⁰ et notamment aux règles du *Sherman Act*²¹. Par la suite, l'interaction entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence fut régie par une certaine forme de tension qui a fait apparaître deux nouveaux concepts juridiques. Le premier prenait la forme d'une présomption selon laquelle un droit de propriété intellectuelle plaçait son titulaire dans une position de monopole légal²² et qu'il était impossible de contester ce monopole puisqu'il s'agissait de l'objectif visé par la législation sur la propriété intellectuelle²³. Le deuxième concept prévoyait que le droit antitrust et les droits de propriété intellectuelle devaient être analysés comme des sphères distinctes du droit. Cette théorie prévoyait qu'un droit de propriété intellectuelle accordait un monopole légal à son titulaire²⁴, mais que ce monopole était limité, dans le cas du brevet, par la description technique des revendications qui avaient été faites²⁵. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle était donc libre d'agir à sa guise dans les limites de son droit, mais risquait d'être réprimandé s'il outrepassait ces limites²⁶.

Dans une étude réalisée en 1973, le professeur Bowman résumait les conflits entre le droit des brevets et la législation antitrust américaine en affirmant que:

[Traduction] La législation antitrust et la législation sur les brevets sont souvent considérées comme étant diamétralement opposées. Comment peut-il y avoir compatibilité entre la législation antitrust, qui vise à promouvoir la concurrence, et la législation sur les brevets, qui favorise le monopole? Du point de vue des objectifs économiques recherchés, l'opposition présumée entre ces législations disparaît. Tant la législation antitrust que la législation sur les brevets ont le même objectif

20. *Ibid.*, 513.

21. *United States c. Standard Sanitary Mfg. Co.*, précité, note 18, 49.

22. Voir, par exemple: *Continental Paper Bag Co. c. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908); *Crown Dye & Tool Co. c. Nye Tool & Mach. Works*, 261 U.S. 24 (1923); *United States c. Dubiher Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1933); *Zenith Radio Corp. c. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100 (1969).

23. *E. Bement & Sons c. National Harrow Co.*, précité, note 16.

24. *Ethyl Gasoline Corp. c. United States*, 309 U.S. 436 (1940); *United States c. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 250 (1942); *Glen Mfg., Inc. c. Perfect Fit Indus., Inc.*, 324 F.Supp. 1133 (1971); *Int'l Wood Processors c. Power Dry, Inc.*, 792 F.2d 416, 426 (1986).

25. *Motion Picture Patents c. Universal Film Mfg*, précité, note 19, 510; *T.C. Weygant c. Van Emden*, 40 F.2d 938, 939 (1930).

26. *E. Bement & Sons c. National Harrow Co.*, précité, note 16.

économique fondamental: maximiser la richesse en produisant ce que les consommateurs veulent au moindre coût.²⁷

Cette analyse a d'ailleurs pavé le chemin à l'ouverture des tribunaux à accepter une plus grande complémentarité entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans les années 1980 et 1990²⁸ et est reprise dans les *Lignes directrices américaines sur la propriété intellectuelle*²⁹.

Le droit canadien a aussi été marqué par ce type de renversement dans le pouvoir relatif des deux secteurs du droit. Par ailleurs, plusieurs dispositions, tant dans la *Loi sur la concurrence* que dans les lois de propriété intellectuelle, prévoient des moyens pour prévenir ou résoudre les conflits et pour sanctionner les abus. À ces règles législatives sont aussi venues s'ajouter des règles jurisprudentielles qui, dans certains cas, ne font que clarifier les lois, mais, dans d'autres cas, ajoutent des concepts nouveaux et différents.

De plus, dans le domaine des nouvelles technologies, l'application des règles restreignant la concurrence a tendance à changer. En effet, la complexité des technologies utilisées et la mondialisation des échanges commerciaux ont forcé les entreprises à accroître la compatibilité de leurs produits et de leurs stratégies commerciales. Dans une étude portant sur la convergence entre les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence au Canada, les professeurs Gallini et Trebilcock précisent cette idée en affirmant:

Les progrès modernes de la technologie ont fait apparaître des catégories de produits et de procédés qui présentent de nouveaux défis pour les autorités responsables des brevets et de la concurrence. En outre, les marchés ont eux-mêmes changé. Avec la suppression de nombreuses barrières au commerce, la survie sur des marchés mondiaux hautement concurrentiels dépend du développement ou de l'adoption de technologies de pointe.³⁰

27. W.S. BOWMAN Jr., *Patent & Antitrust Law: A Legal & Economic Appraisal*, Chicago, University of Chicago Press, 1973, p. 167, citée dans W.K. TOM et J.A. NEWBERG, «Stratégies d'application de la loi à l'interface de la politique de concurrence et de la propriété intellectuelle aux États-Unis», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, p. 411, à la page 414.

28. Voir notamment *Atari Games Corp. c. Nintendo of America Inc.*, précité, note 7.

29. W.S. BOWMAN, Jr., *op. cit.*, note 27, p. 414.

30. N.T. GALLINI, M.J. TREBILCOCK, «Droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence: cadre d'analyse des questions économiques et juridiques», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, p. 19-75, à la page 19.

Aussi, dans ce domaine hautement concurrentiel, les revirements de situations peuvent être très rapides et la position dominante d'un produit ou d'une entreprise peut être rapidement perdue au profit d'un concept innovateur³¹. Un produit détenant un monopole peut rapidement devenir dépassé et pratiquement sans valeur³². Cette autorégulation du secteur oblige les organismes de réglementation de la concurrence à agir de manière plus sélective, surtout dans les cas impliquant des droits de propriété intellectuelle. Ces renversements rapides forcent également les titulaires de droits de propriété intellectuelle à agir rapidement pour tirer un maximum de revenus de leurs créations et maximiser l'utilisation que fait le marché de celles-ci³³. C'est pour faciliter l'atteinte de cet objectif que plusieurs titulaires de droits décident d'accorder des licences sur leurs inventions plutôt que de les exploiter eux-mêmes³⁴. Les contrats de licence favorisent également l'échange d'information entre les entreprises impliquées dans des domaines de recherche de pointe³⁵. Ils sont devenus une des pratiques les plus utilisées de la part des titulaires de droits de propriété intellectuelle. En effet, ce type de contrat permet d'augmenter la visibilité et l'utilisation des inventions et d'ainsi augmenter les revenus que l'inventeur peut tirer de sa création³⁶. À première vue, un contrat de licence qui permet à plusieurs personnes d'utiliser, de fabriquer ou de vendre un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle semble favoriser la concurrence en ajoutant des concurrents sur le marché. Il s'agit en fait d'une manière de réduire la force du monopole qu'accordent les droits de propriété intellectuelle en augmentant le nombre de fournisseurs d'un produit en encourageant l'avancée technologique. Par contre, certaines clauses insérées dans les contrats de licence ou certaines pratiques utilisées par les titulaires de droit de propriété intellectuelle peuvent, dans des circonstances particulières, avoir des effets anticoncurrentiels sur un marché.

31. J.E. BROWN, «The Protection of High Technology Intellectual Property», (1991) 11 *Computer/Law Journal* 29.

32. T.M. JORDE et T.J. TEECE, «Innovation and Cooperation: Implications for Competition and Antitrust», dans E.M. FOX et J.T. HALVERSON, *Collaborations among Competitors*, Chicago, American Bar Association, 1991, p. 905.

33. William DUFFEY, «The Marvelous Gifts of Biotech: Will They Be Nourished or Stifled by our International Patent Laws?», dans WIPO, *Symposium on the Protection of Biotechnological Inventions*, Geneva, WIPO Publication, 1987, p. 27, à la page 32.

34. Wendy GORDON, «On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse», (1992) 78 *Virginia L. Rev.* 149.

35. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, op. cit., note 6, p. 140-142.

36. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 9.

Dans ses Lignes directrices sur la propriété intellectuelle, le Bureau présente les quatre principes de base régissant ses décisions lors de l'application de la *Loi sur la concurrence* dans le cadre de l'exercice de droits de propriété intellectuelle. Ces principes précisent que:

Les circonstances où le Bureau peut appliquer la *Loi sur la concurrence* à des comportements touchant la [propriété intellectuelle] ou les droits de [propriété intellectuelle] entrent dans deux grandes catégories: celles qui supposent plus que le simple exercice d'un droit de [propriété intellectuelle] et celles qui supposent le simple exercice d'un tel droit, sans plus. Le Bureau utilisera les dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* pour traiter des premières et l'article 32 (recours spéciaux) dans le second cas; [...].

Le Bureau ne présume pas que le comportement lui-même est anticoncurrentiel, qu'il est contraire aux dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* ou qu'il devrait faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 32; [...].

Le cadre analytique que le Bureau emploie pour déterminer la présence d'effets anticoncurrentiels ayant pour cause l'exercice de droits à l'égard d'autres formes de biens est assez souple pour s'appliquer à des pratiques touchant la [propriété intellectuelle], même si cette dernière présente d'importantes caractéristiques qui la distinguent des autres formes de biens [...].

Lorsqu'un comportement touchant un droit de [propriété intellectuelle] justifie un recours spécial en vertu de l'article 32, le Bureau n'interviendra que dans de très rares occasions décrites dans le présent document et seulement quand d'autres recours ne sont pas possibles en vertu de la loi pertinente en matière de [propriété intellectuelle].³⁷

Ainsi, le Bureau de la concurrence contestera tout comportement ou toute pratique qui va au-delà des droits statutaires et du droit commun attachés à la propriété intellectuelle et qui réduit indûment ou sensiblement la concurrence sur un marché.

En ayant ces principes en tête, cette étude permettra de voir comment peuvent apparaître les conflits entre les objectifs visés par

37. *Ibid.*

les lois de propriété intellectuelle et ceux visés par la *Loi sur la concurrence* au moment d'accorder une licence sur un droit de propriété intellectuelle. Pour ce faire, cette étude sera divisée entre l'analyse des pratiques par lesquelles le titulaire de droits de propriété intellectuelle vise à prendre le contrôle d'un marché et celles qui permettent plutôt de maintenir ou d'étendre une position dominante sur un marché. La jurisprudence et la doctrine canadiennes étant plutôt restreintes sur cette question, nous regarderons aussi comment les tribunaux américains et européens ont appliqué des dispositions qui, dans bien des cas, sont très semblables aux dispositions des lois canadiennes. Cette analyse des droits américain et européen a d'autant plus de légitimité du fait que les *Lignes directrices*³⁸ publiées par le *Bureau de la concurrence* sont elles-mêmes inspirées des lignes directrices américaines³⁹ et de pratiques européennes dans le domaine⁴⁰.

2. LES PRATIQUES VISANT LA PRISE DE CONTRÔLE D'UN MARCHÉ

Parmi les différentes pratiques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour maximiser la valeur de leurs droits, certaines ont comme objectif de permettre au titulaire des droits non seulement de prendre une part de marché, mais de prendre le contrôle du marché au détriment des concurrents. Pour ce faire, les détenteurs de droits sur un produit ou un procédé innovateur et parfois essentiel au marché vont tenter d'utiliser ceux-ci pour exclure les autres fournisseurs du secteur économique où ils comptent exploiter leurs droits.

Dans la section qui suit, nous analyserons le principe de base prévoyant la liberté pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'accorder ou de refuser d'accorder une licence. Ensuite, nous étudierons le cas des contrats et des accords d'exclusivité qui obligent une personne à s'approvisionner exclusivement auprès d'un fournisseur ou d'un regroupement de fournisseurs d'un produit.

38. Canada, Commissaire de la concurrence, *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, Ottawa, Industrie Canada, 2000.

39. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, Washington (D.C.), Government Printing Office, 6 avril 1995, disponibles à l'adresse suivante: <<http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>>.

40. *Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission*, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 (maintenant 81) paragraphe 3 du Traité de Rome à des catégories d'accords de transfert de technologie.

Nous verrons finalement les différentes formes que peuvent prendre des accords de répartition des marchés.

2.1 La liberté d'accorder ou de refuser d'accorder une licence

Le principe de base prévoit que les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont libres d'accorder des licences pour permettre à d'autres personnes d'utiliser ou de fabriquer leurs produits⁴¹. C'est en fait bien souvent le seul moyen utilisé pour commercialiser un droit de propriété intellectuelle. Cette accessibilité accrue de l'innovation permet également au titulaire des droits d'augmenter sa part de marché et du même coup ses revenus. Le droit de la propriété intellectuelle favorise l'utilisation de telles licences⁴², puisqu'il s'agit d'une bonne forme d'incitatif à l'innovation. De son côté, le droit de la concurrence voit aussi d'un bon œil le fait d'accorder des licences, d'autant plus que cette pratique favorise habituellement la concurrence en augmentant le nombre de personnes susceptibles de se concurrencer sur le marché. Ainsi, cette pratique sera généralement considérée comme pro-concurrentielle et ne sera jugée anticoncurrentielle que si elle a pour effet de réduire la concurrence à un niveau inférieur à celui qui aurait existé sans l'octroi de licences⁴³.

Il faut toutefois noter que la *Loi sur la concurrence* peut fixer des limites quant aux personnes à qui le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut octroyer des licences ou céder ses droits. Ainsi, si le titulaire cède ses droits à une entreprise ou à un groupe d'entreprises qui, à l'origine, sont pour lui des concurrents réels ou potentiels et que cet arrangement a pour effet de créer, de favoriser ou de maintenir une puissance commerciale, il sera possible de faire annuler la licence ou la cession en raison de l'atteinte portée à la concurrence⁴⁴.

À l'inverse, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est aussi libre de refuser d'octroyer une licence à une personne ou à une

41. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *Le droit de la concurrence au Canada*, Scarborough, Carswell, 1999, p. 233; J. ORDOVER et W. BAUMOL, «Antitrust Policy and High-Technology Industries», dans E.M. FOX et J.T. HALVERSON, *op. cit.*, note 32, p. 962.

42. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, *op. cit.*, note 6, p. 154-155.

43. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 10.

44. *Loi sur la concurrence*, art. 32.

entreprise et ce, même si la position monopolistique que lui confère son droit de propriété intellectuelle le place dans une position dominante. Plusieurs décisions des tribunaux tant canadiens qu'étrangers, que nous analyserons plus loin, sont d'ailleurs venues confirmer cette liberté. Le refus d'accorder une licence peut prendre plusieurs formes. Il peut être simplement le fruit de la volonté de l'inventeur ou du créateur qui préfère exploiter lui-même son innovation ou qui choisit de supprimer celle-ci pour empêcher un concurrent de développer un concept identique par rétro-ingénierie ou autrement⁴⁵. Le refus peut aussi provenir d'une concertation entre l'inventeur et certains de ses concurrents directs ou indirects, de ses clients ou de ses fournisseurs. Selon que ce refus soit unilatéral et pris sans influence extérieure ou qu'il ait été inspiré par des pressions de compétiteurs ou de clients, le traitement que lui réserve le droit de la concurrence diffère.

Généralement, le refus unilatéral d'un titulaire de droits de propriété intellectuelle d'accorder une licence qui aurait permis à d'autres d'utiliser ou de commercialiser son invention ou sa création ne pose pas de problème ni face au droit de la concurrence, ni face aux droits de propriété intellectuelle⁴⁶. En effet, les différentes lois de propriété intellectuelle accordent ce pouvoir⁴⁷ et rien dans la *Loi sur la concurrence* ne vient directement interdire une telle pratique. En fait, cette liberté est tellement importante pour l'atteinte des objectifs visés par les lois de propriété intellectuelle que même si une personne est dans une position dominante sur le marché, son refus d'accorder une licence ne sera pas jugé comme anticoncurrentiel⁴⁸. Cette conclusion s'inscrit dans la volonté d'atteindre l'objectif principal recherché par le droit de la propriété intellectuelle qui est d'encourager l'innovation, et confirme que l'atteinte de cet objectif passe par une certaine flexibilité face au comportement des inventeurs.

De plus, dans le domaine des brevets, même si un titulaire de brevet refusait de commercialiser ou d'accorder des licences pour la commercialisation de son invention, cette dernière deviendrait

45. *Continental Paper Bag Co. c. Eastern Paper Bag*, précité, note 22.

46. M. LEMLEY, «Will the Internet Remake Antitrust Law», dans K. HILL, E. EUKUMOTO, T. TAKEWAKA et D. VAN WINKLE (dir.), *Globalization of Intellectual Property in the 21st Century*, Seattle, University of Washington School of Law – CASRIP, 1998, p. 292.

47. *Loi sur les marques de commerce*, art. 19; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 3; *Loi sur les brevets*, art. 42; *Loi sur les obtentions végétales*, art. 5(1).

48. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 10-11.

accessible à tous vingt ans après le dépôt de la demande de brevet⁴⁹. Cette caractéristique remplit ainsi l'objectif des lois de propriété intellectuelle de favoriser l'avancement technologique. S'il n'était pas possible pour un titulaire de brevet de refuser, pendant la durée de celui-ci, d'accorder des licences, l'inventeur qui ne désirerait pas que son invention soit commercialisée se verrait obligé de cacher celle-ci au public. Cette pratique aurait alors un effet néfaste sur le progrès technologique puisqu'une invention potentiellement utile pourrait ne jamais voir le jour. À ce processus de divulgation de l'invention s'ajoute le mécanisme des licences obligatoires prévu à l'article 65 de la *Loi sur les brevets*. Ce mécanisme permet, dans un cas d'abus de droit de la part du détenteur d'un brevet, de lui imposer le devoir d'accorder des licences obligatoires pour garantir la présence sur le marché du produit visé par le brevet⁵⁰.

Nous verrons maintenant les limites qui peuvent être imposées à un titulaire de droit de propriété intellectuelle au moment d'accorder ou de refuser d'accorder une licence sur une de ses inventions. Nous verrons aussi comment un produit considéré comme un élément essentiel peut imposer des obligations additionnelles à celui qui détient un droit de propriété intellectuelle sur celui-ci.

2.1.1 Les limites de la liberté d'accorder ou non des licences

Bien que le principe de la liberté de contracter semble essentiel au droit canadien, certaines limites peuvent venir restreindre cette liberté. Cette section permettra de voir que certaines dispositions de la *Loi sur la concurrence* peuvent trouver application dans les cas de refus d'accorder des licences. Ainsi, en plus d'analyser deux dispositions visant expressément le refus de vendre ou de fournir, cette section étudiera également comment les dispositions traitant de l'abus de position dominante et du complot, tout comme l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* visant expressément les droits de propriété intellectuelle pourront trouver application. Nous verrons finalement comment les droits américain et européen limitent cette liberté des titulaires de droits de propriété intellectuelle d'accorder ou non des licences.

Le refus d'accorder des licences peut être assimilé au refus de vendre qui est sanctionné par deux dispositions. Premièrement, le paragraphe 61(1)b) interdit à toute personne de refuser de vendre ou

49. *Loi sur les brevets*, art. 44.

50. Voir notamment: *Puckhandler Inc. c. BADS Industries, Inc.*, 81 C.P.R. (3d) 261.

de fournir un produit à un client parce qu'il applique une politique de bas prix. Cette disposition permet d'imposer des sanctions pénales à un fournisseur qui utiliserait une telle pratique soit en refusant directement de fournir, soit en imposant des conditions défavorables et injustifiées en raison de la politique de bas prix d'un commerçant⁵¹. Cette disposition ne vise que le refus de vendre envers une personne exploitant une entreprise et non envers un consommateur puisqu'il est nécessaire que le refus soit une réponse à une politique de vente à bas prix⁵².

Deuxièmement, l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* permet, dans des circonstances particulières, à une personne qui s'est vu refuser la fourniture d'un produit ou d'un service de demander au Tribunal de la concurrence, par l'intermédiaire du Commissaire de la concurrence, qu'une ordonnance soit rendue pour que le fournisseur du produit en question soit forcé de l'accepter comme client. Le paragraphe 75(1) de la Loi énumère les conditions pour que l'ordonnance de fournir un produit dans les conditions normales du marché puisse être imposée⁵³.

Cet article est unique au droit canadien et n'existe ni en droit américain ni en droit européen. Cette situation peut s'expliquer par le fait que le marché canadien, en raison de sa taille réduite en comparaison à ces autres marchés, contient un nombre limité de concu-

51. *R. c. 41813 Alberta Ltd.*, [1993] A.J. No. 654; *R. c. Royal Lepage Real Estate Services Ltd.*, [1994] A.J. No. 823.

52. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 41, p. 207.

53. *Loi sur la concurrence*, art. 75(1):

75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire, le Tribunal conclut:

a) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;

b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;

c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante, le Tribunal peut ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article en quantité suffisante au Canada.

rents⁵⁴. Une entreprise qui se verrait refuser la fourniture d'un produit par un commerçant pourrait ainsi avoir de la difficulté à se le procurer d'un autre fournisseur, ce qui nuirait considérablement à ladite entreprise. Il faut toutefois noter que l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* n'a été utilisé que dans trois causes portant sur le refus de fournir et impliquant des droits de propriété intellectuelle. Dans les deux premières, le refus de fournir portait sur des pièces de rechange protégées par des droits de propriété intellectuelle tandis que dans la dernière, c'est directement un refus d'accorder une licence sur des droits d'auteur qui était en cause.

Dans la première, la cause *Chrysler*⁵⁵, le plaignant achetait au Canada des pièces de rechange de véhicules de marque Chrysler et les revendait à l'extérieur du Canada, notamment aux États-Unis. Dans le but de faire cesser ce commerce, Chrysler arrêta de lui fournir des pièces. Dans cette affaire, Chrysler voulait que le tribunal élargisse la définition donnée au mot «produit» pour qu'elle puisse englober des pièces de rechange de marques différentes remplissant les mêmes fonctions. Cet élargissement aurait réduit la force de Chrysler sur le marché et aurait empêché que cette dernière ne soit considérée comme le seul fournisseur des pièces en question. Le Tribunal refusa d'appliquer cette définition étendue puisque le produit devait plutôt être défini en fonction des besoins du client et que, dans le cas des pièces de véhicules, le choix des clients reposait plus sur la nature et la qualité des pièces produites par Chrysler que sur la simple marque elle-même⁵⁶. Chrysler se fit donc imposer de cesser sa pratique et se vit forcé de fournir à son client les pièces demandées, réduisant ainsi sa liberté de refuser de contracter.

Dans la deuxième affaire reposant sur l'article 75, la cause *Xerox*⁵⁷, le plaignant vendait des photocopieurs Xerox usagés qu'il remettait en état et achetait des pièces de rechange à Xerox pour en assurer l'entretien. Voulant mettre fin à ce procédé, Xerox changea sa politique pour limiter la vente de ses pièces de rechange exclusivement aux utilisateurs de ses photocopieurs de marque Xerox. Encore une fois, le Tribunal a conclu que la définition du produit en cause

54. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 41, p. 234.

55. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Chrysler Canada ltée*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 1, conf. par (1991) 38 C.P.R. (3d) 25, 129 N.R. 77 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, (1992) 41 C.P.R. (3d) v (note), 138 N.R. 319 (note).

56. *Ibid.*, p. 10.

57. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Xerox Canada Inc.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 83.

devait se faire en fonction des demandes des clients et non pas de la situation du fournisseur⁵⁸. Il fut ainsi décidé d'accorder l'ordonnance demandée et de forcer Xerox à continuer de fournir les pièces de réparation nécessaires au commerce du demandeur.

Dans la cause *Warner Music Canada*⁵⁹, le Bureau de la concurrence, en vertu de l'article 75 de la *Loi sur la concurrence*, contestait le refus d'accorder une licence de droits d'auteur sur des œuvres musicales. Dans cette affaire, Warner Music Canada, qui détenait des droits exclusifs sur des œuvres musicales pour le territoire canadien, refusait d'accorder des licences sur ces œuvres à un concurrent, BMG Direct. Le Bureau présenta une demande d'ordonnance au Tribunal de la concurrence visant à forcer Warner à fournir à BMG des licences l'autorisant à produire et à commercialiser des enregistrements à partir des originaux sur lesquels Warner détenait les droits. Cette ordonnance devait permettre à BMG de concurrencer Warner dans le marché canadien des clubs de disques de musique. Le Tribunal de la concurrence, à la suite d'une requête de Warner, a rejeté la demande du Bureau de la concurrence en concluant que l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* ne donnait pas la juridiction nécessaire au Tribunal de la concurrence pour forcer Warner à fournir des licences sur des œuvres musicales. Cette décision repose sur le point technique de la définition du terme «produit» utilisé à l'article 75 de la *Loi sur la concurrence*. Il a été jugé que ce terme, tel qu'employé à l'article 75, ne pouvait pas s'appliquer à un droit de propriété intellectuelle puisque la notion d'être «disponible en quantité amplement suffisante»⁶⁰ était irréconciliable avec la notion de droits de propriété intellectuelle qui sont, par leur nature, exclusifs à leur titulaire⁶¹.

58. *Ibid.*, p. 112.

59. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Warner Music Canada Ltd.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 321.

60. *Loi sur la concurrence*, art. 75(1)d).

61. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Warner Music Canada Ltd.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 321, p. 333:

Having considered the submissions discussed here and the additional points in the parties' memoranda, the Tribunal has concluded that on the facts of this case the licences are not a product as that term is used in section 75 of the Act, because on a sensible reading section 75 does not apply to the facts of this case. Although a copyright licence can be a product under the Act, it is clear that the word "product" is not used in isolation in section 75, but must be read in context. The requirements in section 75 that there be an "ample supply" of a "product" and usual trade terms for a product show that the exclusive legal rights over intellectual property cannot be a "product" – there cannot be an "ample supply" of legal rights over intellectual property which are exclusive by their very nature and there cannot be usual trade terms when licences may be withheld.

Certains auteurs ont critiqué cette décision principalement parce que le Tribunal, après avoir énoncé que le terme «produit» pouvait s'appliquer à des droits d'auteur et à des licences sur des droits d'auteur en vertu de certaines dispositions de la *Loi sur la concurrence*, a conclu que ce même terme, tel qu'utilisé à l'article 75, ne pouvait pas inclure une licence sur un droit d'auteur⁶². Une telle affirmation serait contraire au paragraphe 15(1) de la *Loi d'interprétation*⁶³ qui prévoit que tout mot utilisé dans une loi du Parlement canadien doit conserver la même définition, quelle que soit la disposition où il se retrouve. De plus, dans la décision *Grange*⁶⁴ la Cour de comté de la Colombie-Britannique, après avoir analysé la définition du mot «produit» que fournit l'article 2 de la *Loi sur la concurrence*, avait conclu que, puisque aucune définition précise et explicite n'est fournie, il faut donner au mot son sens ordinaire. MM. Cameron et Scott, interprétant cette conclusion, ajoutent que la propriété intellectuelle devrait entrer dans cette définition de «produit»⁶⁵. Ils s'interrogent toutefois sur le point de savoir si le concept de licence de droits de propriété intellectuelle, qu'ils assimilent à une simple entente contractuelle par laquelle le titulaire de propriété intellectuelle abandonne son droit de poursuivre, devrait être inclus dans la définition de produit. Les auteurs conviennent de la nature théorique de cette interrogation puisque, dans la majorité des cas, la licence ne fera qu'accompagner un véritable produit que sont les droits de propriété intellectuelle⁶⁶.

Il sera intéressant de voir comment la décision *Warner* sera analysée ultérieurement dans des causes portant sur d'autres articles de la *Loi sur la concurrence* lorsque des droits de propriété intellectuelle seront impliqués. Les tribunaux pourraient décider d'étendre l'application de la définition restrictive donnée au mot «produit» ou préférer limiter la portée de la décision à des cas semblables à celui de *Warner* et ne reposant que sur l'article 75 de la Loi.

Par ailleurs, un abus de droit de propriété intellectuelle pourrait aussi être sanctionné par l'application des articles 78 et 79 de la

62. R.F.D. CORLEY, «IP and Competition Law: Enforcement Challenges of the Information Economy», dans G.F. LESLIE (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000, p. 325, à la page 351.

63. L.R.C. (1985), c. I-12.

64. *R. c. Grange*, [1978] 5 W.W.R. 39, 40 C.P.R. (2d) 214.

65. D.M. CAMERON et I.C. SCOTT, «Intellectual Property and Competition Law: When Worlds Collide», dans J.B. MUSGROVE (dir.), *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998, p. 301.

66. *Ibid.*, p. 322.

Loi sur la concurrence qui régissent les cas d'abus de position dominante. Pour permettre l'application de ces dispositions, le Directeur de la concurrence devra préalablement établir que le titulaire des droits de propriété intellectuelle détient une position dominante sur le marché. Dans cette évaluation, il devra tenir compte des produits de remplacement qui peuvent faire concurrence avec celui du titulaire des droits de propriété intellectuelle. De plus, le paragraphe 5 de l'article 79 prévoit expressément une limitation à l'application de ces dispositions dans les cas de simple exercice de droits de propriété intellectuelle. Le Directeur devra donc établir que l'abus de position dominante du titulaire des droits ne provient pas simplement de l'existence de droits intellectuels, mais également d'autres comportements abusifs.

Ainsi, selon les *Lignes directrices*:

Si une entreprise acquiert une puissance commerciale en achetant systématiquement une collection déterminante de droits de propriété et qu'elle refuse alors l'octroi de licences à d'autres personnes, empêchant ou réduisant ainsi sensiblement la concurrence sur les marchés relatifs aux droits de [propriété intellectuelle], le Bureau pourrait considérer l'acquisition de tels droits comme une pratique anticoncurrentielle et examiner la question en vertu de l'article 79 (abus de position dominante) ou de l'article 92 (fusionnements) de la *Loi sur la concurrence*.⁶⁷

La décision *Télé-Direct*⁶⁸ donne un exemple d'application de l'article 79 dans les cas impliquant des droits de propriété intellectuelle. Dans cette cause, il était reproché à Télé-Direct, l'éditeur d'un répertoire téléphonique publicitaire commercial, d'avoir agi de manière anticoncurrentielle en ayant abusé de sa position dominante sur le marché. En fait, on lui reprochait, entre autres choses, d'avoir refusé d'accorder des licences sur ses marques de commerce «Pages jaunes» et «Yellow Pages» et sur son logo à certains des éditeurs concurrents d'annuaires téléphoniques publicitaires. Dans cette décision, le Tribunal devait mettre en parallèle l'article 79 de la *Loi sur la concurrence*, qui sanctionne l'abus de position dominante, et l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui réserve au titulaire d'une marque de commerce le droit exclusif d'utiliser sa marque distinctive.

67. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 11.

68. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Télé-Direct (Publications) inc.*, (1997) 73 C.P.R. (3d) 1.

Le Tribunal conclut que la *Loi sur les marques de commerce* permettait au titulaire d'une marque de commerce de choisir à qui il désirait accorder une licence et à quelles conditions il désirait le faire⁶⁹. Le Tribunal appliqua donc l'exception prévue au paragraphe 79(5) de la *Loi sur la concurrence* et accepta le comportement de Télé-Direct puisque cette dernière n'avait pas outrepassé la limite du simple exercice de ses droits que lui conférait la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, selon M. Richard Corley, bien que le texte de la décision ne l'édicte pas expressément, le tribunal aurait conclu qu'en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, Télé-Direct, en tant que titulaire des marques en question, avait l'obligation de maintenir un contrôle direct et indirect sur l'utilisation qui était faite de ses marques de commerce⁷⁰. Cette obligation vise à maintenir un niveau de qualité pour tous les produits utilisant la marque et à garantir aux consommateurs une certaine régularité entre ces produits.

Toutefois, bien qu'ayant décidé en faveur du titulaire des marques dans ce cas de refus d'accorder des licences, le Tribunal reconnaît que rien dans la *Loi sur les marques de commerce* ou dans la *Loi sur la concurrence* n'autorise l'usage abusif d'une marque de commerce au-delà de ce qui est permis dans la loi⁷¹.

Malheureusement, le Tribunal ne fournit aucune précision sur les critères qui pourront servir à déterminer si un comportement va au-delà du simple exercice d'un droit de propriété intellectuelle. Il se contente d'affirmer que le refus d'accorder des licences sur une marque de commerce, même motivé par des considérations concurrentielles, ne constitue pas un abus de position dominante ni un acte anticoncurrentiel⁷² et que:

[Tele-Direct's] refusal to license trade-marks falls squarely within [its] prerogative. Inherent in the very nature of the right

69. *Ibid.*, p. 33.

70. R.F.D. CORLEY, «IP and Competition Law: Enforcement Challenges of the Information Economy», dans G.F. LESLIE (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000, p. 325, à la page 347.

71. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Télé-Direct (Publications) inc.*, précité, note 68, p. 32: «The Tribunal is in agreement with the Director that there may be instances where a trade-mark may be misused. However, in the Tribunal's view, something more than the mere exercise of statutory rights, even if exclusionary in effect, must be present before there can be a finding of misuse of a trade-mark. Subsection 79(5) expressly recognizes this.»

72. *Ibid.*, p. 30.

to licence a trade-mark is the right for the owner of the trade-mark to determine whether or not, and to whom, to grant a license; selectivity in licensing is fundamental to the rationale behind protecting trade-marks.⁷³

Deux autres cas de refus de fournir se sont réglés à la suite d'ordonnances obtenues par consentement. Dans la cause *Interac*⁷⁴, les membres d'un réseau bancaire électronique étaient accusés d'avoir participé à une série d'actes anticoncurrentiels dans le but de restreindre l'accès à leur réseau par des concurrents et de maintenir le contrôle sur le marché des services financiers électroniques. Cette cause fut réglée à la suite d'une ordonnance obtenue par consentement qui prévoyait, entre autres, que les membres devaient fournir «a commercially reasonable trademark license without charge upon request to any member participating in the shared services that use the trademarks»⁷⁵.

Dans la cause *AGT Directory*⁷⁶, l'ordonnance de consentement forçait le défendeur à accorder une licence sur sa marque de commerce «Yellow Pages» à certaines compagnies. Ces compagnies se voyaient ainsi accorder la possibilité de l'utiliser en relation avec la vente de publicité dans des annuaires téléphoniques publicitaires, à condition que les compagnies bénéficiant des licences maintiennent des standards commercialement raisonnables dans l'utilisation de la marque.

Le refus d'accorder des licences a aussi été analysé en vertu de l'article 45 portant sur les complots. La cause *Eli Lilly c. Novopharm*⁷⁷, un recours civil en vertu des articles 36 et 45 de la *Loi sur la concurrence*, impliquait deux compagnies pharmaceutiques; c'est un exemple d'une entreprise poursuivie pour avoir refusé d'octroyer des licences sur sa marque de commerce. Dans cette affaire, Novopharm se plaignait que la compagnie Eli Lilly, qui détenait une marque de commerce sur l'apparence de son comprimé Prozac, refusait de lui accorder une licence pour la commercialisation d'un antidépresseur utilisant cette marque distinctive alors qu'elle avait, au préalable,

73. *Ibid.*, p. 32.

74. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Banque de Montréal*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 409.

75. R.F.D. CORLEY, *loc. cit.*, note 62, 223, 348.

76. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. AGT Directory Limited, et al.*, [1974] C.C.T.D. No. 24, Trib. Dec. No. CT 9402/19, Clause 3(e).

77. *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, (1996) 68 C.P.R. (3d) 254.

accordé une licence pour cette marque de commerce à une autre entreprise. Novopharm prétendait que ce refus d'Eli Lilly de lui accorder une licence sur sa marque de commerce la plaçait dans une position concurrentielle désavantageuse. La Cour rejeta les prétentions de Novopharm au motif que ce refus d'octroyer une licence représentait un simple exercice d'un droit de propriété intellectuelle ne pouvant aucunement constituer une violation du droit de la concurrence et ce, même si cette décision avait pour conséquence de réduire la concurrence pour ce produit⁷⁸.

Finalement, l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*, que nous avons analysé plus haut, pourrait, selon les *Lignes directrices*, trouver application dans les cas de refus d'octroyer des licences. En effet, le Bureau de la concurrence précise que:

Si les facteurs i) et ii) [position dominante sur le marché et intrant essentiel] se présentent, alors la [propriété intellectuelle] est à l'origine de la situation de position dominante sur le marché pertinent et d'autres concurrents ne peuvent évoluer sur ce marché que s'ils ont accès à cette [propriété intellectuelle]. Si le refus met un frein à l'innovation, le Bureau conclura que ce refus a porté préjudice aux incitatifs à l'investissement en recherche et développement et qu'un recours spécial permettrait d'aligner de nouveau ces incitatifs sur l'intérêt public pour une plus grande concurrence.⁷⁹

Rappelons qu'aucun tribunal canadien n'a eu à se prononcer sur l'application et l'interprétation de l'article 32.

Il serait important de constater que parmi les décisions impliquant le refus d'accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle, seules les affaires s'étant réglées par des ordonnances de consentement ont donné ouverture à l'obtention de licences. En effet, à l'exception des causes *Chrysler* et *Xerox* qui reposaient sur un refus de vendre plutôt que sur un véritable refus d'accorder des licences, dans les causes ayant fait l'objet d'un procès, les droits des détenteurs de propriété intellectuelle et leur liberté de refuser d'accorder des licences ont primé sur les droits des concurrents d'avoir accès au produit.

78. *Ibid.*, p. 258; une décision semblable a été rendue dans la cause *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 493.

79. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 12.

Avant 1984, en plus des recours prévus dans la *Loi sur la concurrence*, il était possible au Canada, en vertu des alinéas 65(2)a) et b) de la *Loi sur les brevets*, de forcer le titulaire d'un brevet à accorder une licence sur son invention à d'autres personnes. Cette licence obligatoire pouvait être demandée lorsque le titulaire d'un brevet, sans raison valable, n'exploitait pas son invention à une échelle commerciale et qu'il refusait d'accorder des licences pour que d'autres puissent en faire la commercialisation. Les tribunaux avaient ainsi le pouvoir de forcer l'inventeur à accorder des licences à un prix raisonnable pour assurer la présence de l'invention sur le marché. Entre les années 1935 et 1970, 53 demandes de licences ont été présentées sur la base de l'article 65 de la Loi. De ces demandes, onze ont entraîné l'octroi d'une licence obligatoire, neuf ont été refusées et les autres ont été retirées⁸⁰. Depuis 1970, l'article 65 a été à l'origine de 43 demandes dont six ont donné lieu à des licences obligatoires⁸¹. Cette disposition a toutefois dû être abolie en 1993⁸² pour assurer la conformité de la *Loi sur les brevets* au texte de l'*Accord de libre échange nord-américain* qui était, sur ce point, fondé sur le droit américain.

La *Loi sur les brevets* actuelle permet, par son article 66, de sanctionner les cas d'abus de droit de la part d'un titulaire de brevet. Les quatre cas qui pourront être considérés comme des abus se retrouvent aux paragraphes toujours en vigueur du paragraphe 65(2). Ainsi, on pourra considérer qu'il y a eu abus s'il n'est pas satisfait à la demande, au Canada, de l'article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables⁸³; si, par défaut de la part du breveté d'accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l'industrie du Canada, ou le commerce d'une personne ou d'une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l'établissement d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et qu'il est d'intérêt public qu'une ou des licences soient accordées⁸⁴; si les conditions que le breveté fixe à l'achat, à la location ou à l'utilisation de l'article breveté, ou à la licence qu'il pourrait accorder à l'égard de cet article breveté, ou à l'exploitation ou à la mise en œuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada,

80. Selon une étude du Conseil économique du Canada (1971), p. 68.

81. D.G. McFETRIDGE, «Propriété intellectuelle, diffusion de la technologie et croissance dans l'économie canadienne», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, à la page 93.

82. L.C. 1993, c. 44, art. 196(1).

83. *Loi sur les brevets*, art. 65(2)c).

84. *Ibid.*, art. 65(2)d).

ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie⁸⁵; ou s'il est démontré que l'existence du brevet, dans le cas d'un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l'usage de matières non protégées par le brevet, ou d'un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l'utilisation ou à la vente de l'une de ces matières⁸⁶. De tels agissements pourraient entraîner, en vertu de l'article 66 de la *Loi sur les brevets*, l'imposition de licences obligatoires ou l'annulation du brevet.

Par ailleurs, les tribunaux canadiens ont déjà jugé que des «redevances étaient «excessives» en vertu de la *Loi sur les brevets* si elles étaient si élevées que le brevet ne pouvait être exploité»⁸⁷ et que de tels agissements devaient être interprétés comme un refus d'accorder une licence. Une telle pratique peut, encore une fois, entraîner l'imposition d'une licence obligatoire⁸⁸ ou même la révocation du brevet lui-même. Il est à noter qu'en vertu de la *Loi sur les brevets* il n'est pas nécessaire de démontrer les effets néfastes d'une pratique sur la concurrence pour établir un abus de la part du titulaire d'un brevet. Dans tous ces cas, une licence obligatoire pourra être imposée si la Cour juge qu'il en va de l'intérêt public que cette sanction soit appliquée. Il faut noter que de telles licences obligatoires n'ont pas pour effet de retirer leurs droits aux titulaires de droits de propriété intellectuelle puisque les conditions de la licence devront être définies pour respecter les conditions du marché notamment quant au montant des redevances que recevra le titulaire des droits.

Le manque d'intérêt pour le mécanisme des licences obligatoires s'expliquerait par le fait que les titulaires de droits de propriété intellectuelle étant de plus en plus informés des débouchés possibles pour leur invention, seules les inventions qui n'ont que peu de chances de devenir rentables sont cachées du marché. Ne pouvant être rentables pour l'inventeur lui-même, il y a peu de chances qu'elles le

85. *Ibid.*, 65(2)e).

86. *Ibid.*, 65(2)f); pour une analyse exhaustive de l'article 65, voir: D.M. CAMERON et I.C. SCOTT, «Intellectual Property and Competition Law: When Worlds Collide», dans J.B. MUSGROVE (dir.), *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998, p. 301, 307-309.

87. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, «Droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence: cadre d'analyse des questions économiques et juridiques», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, p. 19-75, à la page 34.

88. *International Cone Co. Ltd. c. Consolidated Wafer Co.*, (1926) 2 D.L.R. 1015.

soient pour un simple détenteur de licence. Cependant, l'article 65 de la *Loi sur les brevets*, même s'il n'a donné ouverture qu'à un faible nombre de licences obligatoires, est souvent utilisé comme menace par les entreprises désirant utiliser un produit breveté dans leurs négociations avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Cet article demeure donc d'une importance majeure, car il permet d'augmenter la diffusion des nouveautés technologiques.

En droit américain, bien que l'octroi de licence obligatoire ait été utilisé pour corriger des cas d'abus de droit, la liberté du titulaire de droits de propriété intellectuelle de refuser d'accorder des licences est pratiquement absolue. Ainsi, l'article 271(d)(4) de la *Loi sur les brevets*⁸⁹ prévoit, qu'en lui seul, le fait de refuser l'octroi d'une licence ne constitue pas un acte de «*patent misuse*». C'est d'ailleurs en ce sens que se sont prononcés les auteurs de doctrine⁹⁰ et les tribunaux américains aux prises avec des entreprises qui refusaient d'accorder des licences sur un de leurs produits. Les affaires *Continental Paper Bag*⁹¹ et plus récemment *Data General c. Grumman System Support*⁹² en sont des exemples d'application.

Dans la première décision, *Continental Paper Bag*, un fabricant de sacs de papier, avait mis au point une nouvelle technologie qui permettait d'améliorer le processus de fabrication et la qualité des sacs de papier. Ne voulant pas engager de dépenses pour adapter ses usines au nouveau processus de fabrication mais voulant s'assurer qu'aucun concurrent ne puisse utiliser le nouveau procédé, *Continental Paper Bag* demanda un brevet couvrant son invention, mais refusa de l'utiliser ou d'accorder des licences pour permettre l'utilisation du procédé. Se trouvant lésé par cette pratique, un de ses concurrents, *Eastern Paper Bag*, demanda à la Cour de déclarer anticoncurrentiel ce refus d'accorder des licences. La Cour décida finalement qu'il appartenait au détenteur du brevet de choisir d'exploiter ou non son invention et du même coup d'accepter ou de refuser d'accorder des licences⁹³.

89. *Patent Act*, 35 U.S.C.

90. M. LAO, «Unilateral Refusals to Sell or Licence Intellectual Property and the Antitrust Duty to Deal», (1999) 9 *CNLJLPP* 193.

91. *Continental Paper Bag Co. c. Eastern Paper Bag Co.*, précité, note 22.

92. *Data General Corp. c. Grumman Systems Support Corp.*, (1994) 36 F. 3d 1147(1st Cir. 1994), 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991) (ci-après *Data General*).

93. *Continental Paper Bag Co. c. Eastern Paper Bag*, précité, note 22, 429: «As to the suggestion that competitors were excluded from the use of the new patent, we answer that such exclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to use and not use it, without question of motive.»

Cette décision a, par la suite, servi de précédent dans plusieurs cas semblables, comme l'indiquait M. David H. Marks en affirmant que:

Since the decision in *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, a patent owner has not been required to use its patent or license others to use it absent some broader illegal conduct.⁹⁴

Dans l'affaire *Data General*, le défendeur Grumman prétendait que le refus de Data General d'accorder des licences sur son logiciel à des compagnies qui désiraient la concurrencer sur le marché des services de réparation informatique constituait une infraction en vertu de l'article 2 du *Sherman Act*. Le logiciel de Data General, permettant de faciliter les diagnostics médicaux, était protégé par un droit d'auteur. La Cour a refusé de forcer Data General à fournir des licences ou de fournir à Grumman les informations techniques pour lui permettre de créer un produit équivalent. La Cour a ajouté:

If manufacturers of complex and innovative systems were required to share with competitors the development of accessories because they had an absolute advantage through producing the system, the incentives of copyright and patent law would be severely undermined.⁹⁵

La Cour a finalement décidé qu'elle devait présumer qu'en présence d'un droit de propriété intellectuelle, la décision unilatérale de refuser l'octroi de licences était motivée par des justifications commerciales raisonnables et ce, même pour une entreprise en position dominante sur le marché⁹⁶.

Cette présomption a toutefois été adoucie dans l'affaire *Image Technical Services c. Kodak*⁹⁷. En effet, dans cette affaire, la Cour reprit les propos de la cause *Data General* en affirmant que:

[...] while exclusionary conduct can include a monopolist's unilateral refusal to license a [patent or] copyright, or to sell its patented or copyrighted work, a monopolist's desire to exclude

94. D.H. MARKS, «Patent Licensing and Antitrust in the United States and the European Economic Community», (1986) 35 *Am. U.L. Rev.* 963, 976.

95. *Data General*, 761 F. Supp. 185, 192.

96. *Ibid.*, 36 F.3d 1147, p. 1187.

97. *Image Technical Services c. Eastern Kodak Co.*, 125 F.3d 1195 (1997).

others from its [protected] work is a presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers.⁹⁸

La Cour conclut finalement que le jury avait pris une décision conforme à la loi en présumant que la décision de Kodak de profiter de ses droits de propriété intellectuelle pour refuser de fournir les produits demandés par Image Technical Services était motivée par des justifications pro-concurrentielles⁹⁹. La Cour ajouta toutefois que cette présomption de validité pouvait être repoussée par des indices prouvant que la décision de Kodak de refuser de fournir les produits n'était pas réellement fondée sur une volonté de protéger ses droits de propriété intellectuelle.

De plus, dans une décision impliquant le fabricant de photocopieurs Xerox¹⁰⁰, la Cour, bien que rappelant le principe voulant que tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle puissent refuser d'accorder des licences, a proposé, en *obiter*, une brèche à cette règle. En effet, la Cour a admis la possibilité que le titulaire d'un brevet détenant une position dominante dans son marché puisse agir en violation des dispositions anti-monopoles de l'article 2 du *Sherman Act* lorsque la principale raison qui motivait ses demandes de brevets était d'empêcher l'émergence d'un marché pour les produits concurrents¹⁰¹.

Ajoutons que, contrairement au droit canadien, le droit américain permet au donneur de licence de demander un montant de redevance très élevé sans que ce geste constitue un abus de droit pouvant donner ouverture à l'imposition d'une licence obligatoire¹⁰².

Au moment d'accorder des licences, cet ensemble de libertés dont profitent les titulaires de droits de propriété intellectuelle aux États-Unis peut toutefois être limité dans les cas de brevets couvrant un large champ de développement technologique. En effet, certains auteurs, dont le professeur Barton¹⁰³, prétendent que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce s'est trompé en permettant l'enregistrement de brevets ayant une très large portée

98. *Ibid.*, p. 1218.

99. *Ibid.*, p. 1219.

100. *SCM Corp. c. Xerox Corp.*, 463 F.Supp. 983 (1978), confirmée: 645 F.2d 1195, pourvoi refusé, 455 U.S. 1016 (1982).

101. *Ibid.*, 1205.

102. *Bement & Sons c. National Harrow Co.*, précité, note 16.

103. J.H. BARTON, «Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation», *loc.cit.*, note 15.

sans tenir compte du critère de l'utilité. Selon M. Barton, cette situation permet au titulaire d'un brevet de contrôler un secteur complet de recherche et limite le progrès technologique en réduisant l'accès à la technologie de base. Pour remédier à ce problème, le professeur McFetridge propose l'utilisation de licences obligatoires et suggère que le refus d'accorder des licences soit considéré comme un abus de position dominante¹⁰⁴. Il faudra voir comment ces idées seront accueillies par les tribunaux américains.

En droit européen, l'affaire *Magill*¹⁰⁵ représente le meilleur exemple de refus d'accorder une licence. Cette cause implique le refus par les principaux télédiffuseurs, propriétaires des chaînes diffusant des émissions de télévision en Irlande et en Irlande du Nord, d'accorder à Magill une licence pour permettre à ce dernier de concevoir une version améliorée de leurs listes hebdomadaires d'émissions. En vertu de la législation sur le droit d'auteur en vigueur en Irlande et en Grande-Bretagne, ces listes étaient protégées par droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires et surtout, œuvres de compilation. Avant l'arrivée de Magill, chaque chaîne de télévision publiait indépendamment la liste de ses émissions soit par elle-même, soit en cédant ses droits à TV Times par l'entremise de licences exclusives. Il était donc nécessaire pour un consommateur de se procurer trois guides pour connaître la programmation des six chaînes de télévision disponibles. Au début, Magill respectait les conditions imposées par le diffuseur et se contentait de publier des listes hebdomadaires sommaires comme le permettaient les licences générales accordées par les télédiffuseurs. Par la suite, Magill outrepassa les limites prévues dans la licence et publia des listes détaillées des émissions sous la forme du *Magill TV Guide*. Pour faire interrompre cette publication, les principaux diffuseurs demandèrent une injonction en raison de la violation de leur droit d'auteur sur les listes. Après que la Haute cour d'Irlande ait accueilli l'injonction demandée, la Commission européenne infirma cette décision en concluant que le refus d'accorder une licence représentait un abus de position dominante de la part des quatre diffuseurs. La Commission ordonna que les listes soient mises à la disposition des tiers à des conditions non discriminatoires et raisonnables.

Les tribunaux européens ont donc jugé que le refus d'accorder une licence pour des œuvres protégées par un droit d'auteur constituait un abus de droit et que, dans les circonstances, l'imposition

104. D.G. McFETRIDGE, *loc. cit.*, note 81, 109.

105. *Radio Telefis Eirann (RTE) & Anor c. Commission de la Communauté européenne*, (1995) 165 RIDA 173.

d'une licence obligatoire s'avérait le seul recours disponible. Le refus d'accorder une licence à été jugé abusif parce qu'il bloquait l'entrée d'un nouveau produit utile sur le marché, dans ce cas les listes hebdomadaires détaillées des émissions, et qu'il maintenait le monopole détenu par les diffuseurs sur ces listes.

Cette décision a permis d'établir que le refus par une entreprise détenant une position dominante d'accorder une licence à l'égard d'un de ses droits de propriété intellectuelle pouvait, dans certaines circonstances, constituer un abus de position dominante en violation du droit de la concurrence en vigueur au sein de la Communauté européenne. Un tel abus de droit pouvait donner ouverture à l'imposition d'une licence obligatoire¹⁰⁶.

Cette décision a été critiquée par certains auteurs, notamment par le professeur McFetridge qui prétend que la Cour n'aurait pas dû ordonner l'imposition d'une licence obligatoire puisque dans ce cas, «[le] refus d'accorder une licence d'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ne réduit pas la concurrence sous le niveau qui aurait prévalu si l'innovation initiale (les programmations de télévision) n'avait pas été réalisée»¹⁰⁷. Ce raisonnement repose sur l'idée que, sans la création initiale des horaires individuels de télévision, aucun horaire de télévision hebdomadaire n'aurait pu être développé. Suivre ce raisonnement à la lettre nous amènerait à conclure que le refus d'accorder une licence sur un droit de propriété intellectuelle ne pourra jamais constituer un acte anticoncurrentiel, puisque aucune concurrence n'aurait existé avant le développement du produit faisant l'objet d'une protection de propriété intellectuelle.

La cause *Volvo / Weng*¹⁰⁸ représente un autre exemple de refus d'accorder une licence par un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Dans cette affaire issue du droit européen, comme dans les causes canadiennes *Chrysler* et *Xerox* que nous avons analysées plus haut, Volvo a refusé d'accorder une licence à la société Weng pour l'utilisation de pièces d'automobiles brevetées. La Cour de justice a conclu que le fait de forcer une entreprise à céder sous licence une de

106. Pour une description plus détaillée de la décision Magill, voir: I.S. FORRESTER, «Software Licensing in the Light of Current EC Competition Law Considerations», (1992) 13 *Europ. Comp. Rec.* 5; R. TRITELL et G. MATAKAS-MARENGHIDIS, «Intellectual Property Rights versus Antitrust: Lesson from Magill», (1995) 7 *Journal of Proprietary Rights* 1, 2-3; T.C. VINJE, «The Final Word on Magill», (1995) 6 *EIPR* 297.

107. D.G. McFETRIDGE, *loc. cit.*, note 81, 109.

108. *Volvo c. Weng*, [1988] R.J.C. 624.

ses inventions équivaldrait à lui retirer son droit exclusif sur son invention. La Cour a donc décidé que ce refus ne constituait pas un abus de position dominante de la part de Volvo. Elle a toutefois ajouté que l'exercice du droit exclusif pouvait être réglementé en vertu de l'article 86 (maintenant 82) du *Traité de Rome* si une entreprise placée dans une position dominante abusait de cette position en refusant, sans raison, de livrer des pièces de remplacement à certains réparateurs et que ce refus entraînait «un effet sur le commerce entre les membres de la Communauté européenne»¹⁰⁹. Le titulaire d'un brevet d'invention aurait ainsi le droit exclusif de produire le bien en question mais il n'aurait pas le droit exclusif d'utiliser celui-ci¹¹⁰.

Ces limites à la liberté des titulaires de droits de propriété intellectuelle de refuser d'accorder des licences s'expliquent compte tenu des effets que peut avoir la suppression d'une innovation ou d'une création. Une telle suppression peut retarder ou même empêcher l'apparition de nouvelles technologies ou de nouveaux produits qui pourraient être très utiles à la société. De plus, le fait de cacher une innovation ou une création en refusant de l'exploiter et en refusant d'accorder des licences pour que d'autres puissent l'exploiter, dans le seul but d'empêcher son utilisation, va à l'encontre des objectifs de la *Loi sur la concurrence* et des lois de propriété intellectuelle.

Cette section a permis de constater que, principalement en droit canadien et américain, un titulaire de droits de propriété intellectuelle sera généralement libre de refuser d'accorder des licences pour un produit sur lequel il détient des droits. Par contre, la section qui suit permettra de démontrer que, pour certains produits qualifiés d'éléments essentiels, cette liberté pourra être limitée en raison de ce caractère essentiel du produit.

2.1.2 La notion d'élément essentiel

Bien souvent, les tribunaux seront plus enclins à imposer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle des licences obligatoires dans les cas où les droits en question sont considérés comme des éléments essentiels à l'industrie ou des *essential facilities*. Cette théorie de la licence obligatoire d'éléments essentiels prévoit que le

109. *Ibid.*, p. 28.

110. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 45; voir aussi, pour des cas de refus d'accorder des licences, les décisions *Tiercé Ladbroke c. Commission*, [1997] E.C.R. II – 923; *Oscar Bronner c. Mediaprint*, [1998] E.C.R. I – 7791 et *IMS Health c. Commission*, Casse T-184/OIR (2001).

titulaire d'un brevet sera forcé de donner accès à une technologie protégée par un brevet, un droit d'auteur ou par un autre droit de propriété intellectuelle lorsque quatre conditions seront remplies:

- (1) l'élément jugé essentiel à la concurrence est détenu par une personne ayant un monopole;
- (2) aucun concurrent sur le marché n'est raisonnablement habilité à produire un substitut de cet élément essentiel;
- (3) l'accès à l'élément essentiel a été nié au concurrent; et
- (4) l'élément essentiel peut être réellement fourni.¹¹¹

Dans le domaine des nouvelles technologies, la décision américaine *Intergraph c. Intel*¹¹², lors de la requête en injonction interlocutoire, a donné une définition de ce qui constitue un élément essentiel. Dans cette affaire, Intel, le fabricant des processeurs Pentium, avait refusé de fournir à Intergraph la nouvelle version de ses processeurs en représailles à une poursuite en contrefaçon intentée par Intergraph. Intergraph se plaignait de cette pratique et demandait d'avoir accès à cette nouvelle technologie utilisée par la majorité de ses concurrents fabricants d'ordinateurs. En première instance, après avoir affirmé qu'un élément essentiel est un produit tellement nécessaire pour les concurrents d'une industrie qu'il doit leur être rendu disponible sur une base raisonnable et non discriminatoire, la Cour avait conclu que l'architecture des processeurs Pentium constituait un tel élément essentiel de l'industrie du point de vue de la concurrence. Elle ajoutait qu'en raison de ce caractère essentiel, Intel se devait de rendre cette architecture disponible à tous et ce, en dépit de la règle voulant que le titulaire de droits de propriété intellectuelle ait la liberté de refuser d'octroyer des licences sur ses droits.

Cette décision a toutefois été infirmée lors de l'audition au fond par la Cour d'appel fédérale¹¹³. En effet, la juge Nelson a plutôt conclu que le demandeur et le défendeur n'œuvraient pas dans le même domaine et que le refus d'Intel d'accorder des licences sur ses droits de propriété intellectuelle ne donnait pas ouverture à une action pour pratique anticoncurrentielle. De plus, elle rejeta l'argument

111. J. DANIEL, «Propriété intellectuelle – Concurrence – Multimédia, Voyage au cœur d'un kaléidoscope virtuel», (1997) 9 *C.P.I.* 347-380, 379.

112. *Intergraph Corp. c. Intel Corp.*, 3 F.Supp.2d 1255 (1998).

113. *Intergraph Corp. c. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346 (1999).

d'Intergraph selon lequel les processeurs d'Intel devaient être considérés comme un élément essentiel et ajouta que:

The district court erred in holding that Intel's superior micro-processor product and Intergraph's dependency thereon converted Intel's special customer benefits into an "essential facility" under the *Sherman Act*.¹¹⁴

La Cour, se rapportant à une série de décisions antérieures¹¹⁵, rappela ensuite le principe voulant que toute personne engagée dans une entreprise privée soit libre de choisir les entreprises avec lesquelles elle souhaite faire affaire¹¹⁶.

En Europe, la cause *Magill*, évoquée plus tôt, repose également sur la notion d'élément essentiel puisque les télédiffuseurs étaient les seuls à pouvoir fournir l'information nécessaire à l'élaboration des horaires de télévision et cette information protégée par un droit de propriété intellectuelle était essentielle à *Magill*.

En analysant les décisions qui ont été rendues tant au Canada et aux États-Unis qu'en Europe, il appert que les tribunaux préfèrent favoriser le libre exercice des droits de propriété intellectuelle et optent généralement en faveur de la liberté contractuelle. Les tribunaux sont en fait plutôt récalcitrants à l'idée d'imposer des licences obligatoires à un titulaire de droits de propriété intellectuelle, ils gardent toutefois la porte ouverte à l'imposition de telles sanctions dans des cas d'abus de droit, tout en précisant que les contrats de licences pouvant découler de tels abus devront respecter les conditions normales du marché. De plus, principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe grâce à la décision *Magill*, des balises ont été proposées pour limiter cette liberté notamment dans les situations faisant intervenir un produit qualifié d'*élément essentiel*. Ainsi, certaines restrictions ou obligations imposées par un titulaire de droit de propriété intellectuelle au moment d'accorder des licences peuvent ouvrir la voie à l'application du droit de la concurrence.

La prochaine section du texte permettra d'analyser une variante du refus d'accorder des licences, c'est-à-dire le cas des contrats et des accords d'exclusivité par lesquels les titulaires de droits

114. *Ibid.*, p. 1358.

115. *United States c. Colgate & Co.*, 250 U.S. 300, 307, 39 S.Ct. 465 (1919); *Associated Press c. United States*, 326 U.S. 1, 15 (1945); *Hanover Shoe, Inc. c. United Shoe Machinery Corp.*, 392 U.S. 481 (1968).

116. *Intergraph Corp. c. Intel Corp.*, précité, note 113, 1358.

de propriété intellectuelle, soit limitent les personnes à qui ils accordent des licences, soit imposent aux preneurs de licence l'obligation de s'approvisionner exclusivement chez eux.

2.2 Les contrats et les accords d'exclusivité

Comme il vient d'être écrit, le concept de l'exclusivité peut se présenter sous deux formes. Cette section du texte sera consacrée à une analyse de l'utilisation qui est faite de chacune de ces deux formes d'exclusivité et à une étude de la réaction des tribunaux face à de telles pratiques. Pour compléter cette analyse, la situation américaine et européenne sera également regardée.

La première forme que peut prendre l'exclusivité est le contrat d'exclusivité qui vise le transfert exclusif de droits de propriété intellectuelle à un seul bénéficiaire pour une période de temps définie. Cette pratique très répandue se distingue de la cession de droits par le fait que le donneur de licence conserve ses droits au terme de la période d'exclusivité. Elle interdit au donneur de licence d'accorder une licence pour le même produit à qui que ce soit et permet au licencié d'être protégé face à toute concurrence dans la vente et la distribution du produit visé par le contrat d'exclusivité. À première vue, un tel contrat d'exclusivité ne devrait pas poser de problème du point de vue du droit de la concurrence puisqu'il n'a pour effet que de transférer l'utilisation de droit de propriété intellectuelle vers un autre fournisseur. Ce type de contrat n'est d'ailleurs interdit ni par la *Loi sur la concurrence* ni par les différentes lois de propriété intellectuelle.

Ainsi, dans la cause *E.C. Walker and Sons, Ltd. c. Lever Bias Machine Corporation*¹¹⁷, le Commissaire des brevets a reconnu le droit du titulaire d'un brevet de refuser d'accorder une licence pour permettre la fabrication d'une machine servant à fabriquer des matériaux tubulaires alors qu'il avait auparavant consenti une licence exclusive sur une telle machine brevetée à une autre compagnie. Le requérant demandait au Commissaire des brevets de forcer Lever Bias à lui accorder une licence obligatoire pour lui permettre de fabriquer la machine brevetée. Au soutien de sa demande, Walker prétendait que le brevet n'était pas utilisé au Canada, que le défendeur ne répondait pas à la demande pour le produit au Canada

117. *E.C. Walker and Sons, Ltd. c. Lever Bias Machine Corporation*, (1953) 13 Fox Pat. C. 190 (Commr.).

et que le refus d'accorder une licence lui causait un préjudice. Dans sa décision, le Commissaire a conclu qu'une demande provenant d'une seule personne, ici Walker, ne suffisait pas pour dire qu'il y avait effectivement une demande au Canada et a rejeté cet argument de Walker. Le Commissaire a aussi rejeté l'argument voulant que le refus d'accorder une licence cause un préjudice à Walker, puisque ce dernier pouvait utiliser d'autres façons pour produire les produits tubulaires qu'il désirait vendre.

Malgré cette décision, les professeurs Gallini et Trebilcock prétendent que:

[...] puisque la *Loi sur les brevets* interdit la suppression des innovations, un contrat d'exclusivité, en particulier s'il vise un concurrent éventuel du donneur de licence, sera considéré suspect si le détenteur de la licence n'exploite pas l'invention, parce qu'une telle exclusivité pourrait supposer la cartellisation.¹¹⁸

Du point de vue de la *Loi sur la concurrence*, une telle pratique peut être analysée de la même façon que le simple refus d'accorder une licence. Ainsi, ce n'est pas la conclusion d'un contrat d'exclusivité qui porte atteinte au droit de la concurrence, mais plutôt le fait de limiter la circulation d'une invention ou d'une création dans le but de maintenir une position dominante. Encore une fois, c'est donc en vertu des articles 78 et 79 de la *Loi sur la concurrence* portant sur l'abus de position dominante qu'une telle pratique pourra être révisée.

La deuxième forme que peut prendre une entente d'exclusivité est l'accord d'exclusivité dans l'approvisionnement au bénéfice du donneur de licence. Régie par l'article 77 de la *Loi sur la concurrence*, cette pratique est très répandue dans le contexte des marques de commerce, mais aussi avec d'autres droits de propriété intellectuelle. De plus, cette pratique voulant qu'une compagnie fasse signer des accords d'exclusivité à ses clients ne constitue pas en soi un acte anti-concurrentiel. Toutefois, de telles ententes d'exclusivité pourront être révisées par le Tribunal de la concurrence si elles sont pratiquées «par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché»¹¹⁹, et qu'elles auront vraisemblablement:

118. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 35.

119. *Loi sur la concurrence*, art. 77(2).

a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur un marché; b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur un marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur un marché; c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure, et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance [...] ¹²⁰

Le Tribunal aura alors la possibilité de rendre une ordonnance visant à:

[...] interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence. ¹²¹

En effet, un accord d'exclusivité qui impose au preneur de licence d'utiliser seulement le produit ou le procédé du donneur de licence réduit le nombre des clients disponibles pour un concurrent de ce donneur de licence et rend plus ardue l'implantation de ce concurrent sur le marché visé par le contrat d'exclusivité. Cette situation aura évidemment un effet néfaste sur la concurrence puisqu'il existera moins de produits de remplacement sur le marché ou, du moins, ceux-ci seront moins répandus sur le marché.

Dans la seule affaire canadienne sur cette question, la cause *NutraSweet*¹²², le défendeur a été accusé d'avoir abusé de sa position dominante en ayant utilisé de manière abusive sa marque de commerce avec l'objectif d'empêcher la concurrence dans le marché canadien de l'aspartame en rendant très difficile l'entrée de nouveaux joueurs. NutraSweet avait, entre autres, comme pratique commerciale d'accorder des rabais substantiels à ses clients acceptant d'apposer le logo de sa marque de commerce sur leurs produits qui contenaient de l'aspartame et n'accordait ce droit d'apposer la marque qu'aux clients qui signaient des contrats d'exclusivité. Cette pratique était devenue nécessaire à la compagnie NutraSweet pour conserver sa position dominante puisque son brevet canadien était expiré. Ses contrats d'exclusivité lui permettaient donc de se servir

120. *Ibid.*, art. 77(2)a), b) et c).

121. *Ibid.*, art. 77(2) *in fine*.

122. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. NutraSweet Co.*, (1990) 32 C.P.R. (3d) 1.

de son brevet américain toujours en vigueur pour prolonger son contrôle du marché canadien. Dans son jugement, le Tribunal utilisa la notion d'incitation à l'exclusivité prévue à l'alinéa 77(1)b) de la *Loi sur la concurrence*¹²³ pour juger que les incitatifs économiques offerts par NutraSweet constituaient de la vente exclusive contraire au droit de la concurrence. Le Tribunal, reconnaissant les barrières à l'entrée créées par cette pratique, a rendu une ordonnance interdisant, entre autres, à NutraSweet de continuer à offrir des rabais à ses clients qui apposaient ladite marque de commerce sur leurs produits.

Par ailleurs, un donneur de licence pourrait aussi, comme l'avait fait NutraSweet, tenter d'inciter les acheteurs à s'approvisionner exclusivement chez lui en insérant, dans le contrat de licence, une clause de soutien de la concurrence. Par cette clause, le fournisseur assure aux acheteurs qu'il leur offrira ses produits au même prix que ses concurrents. Il pourrait aussi introduire une clause dite du client le plus favorisé qui assure à un acheteur qu'il pourra se procurer, en tout temps, le produit au prix le plus bas payé par tout autre client du donneur de licence¹²⁴. En fait, ces clauses additionnelles servent généralement d'incitatifs auprès des preneurs de licence pour qu'ils acceptent d'être liés par des accords d'exclusivité. Elles ont toutefois comme effet de rendre captifs les preneurs de licence et d'ainsi empêcher d'autres fournisseurs de s'installer sur le marché touché. De telles clauses pourraient donc faire l'objet d'une analyse en vertu de l'alinéa 77(1)b) de la *Loi sur la concurrence* régissant les incitatifs à l'exclusivité.

Un accord pourra aussi combiner les deux formes d'exclusivité. Ainsi, le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle pourrait accorder au preneur de licence le droit exclusif d'exploiter son invention alors que le preneur de licence acceptera, en retour, de s'approvisionner exclusivement auprès du donneur de licence ou alors refusera d'utiliser ou de vendre des produits semblables fabriqués par un concurrent du donneur de licence. Puisque ce type d'entente n'est que le regroupement des deux formes d'exclusivité acceptées

123. *Loi sur la concurrence*, art. 77(1)b): «b) toute pratique par laquelle le fournisseur d'un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables s'il convient de se conformer à une condition énoncée à l'un ou l'autre de ces sous-alinéas.»

124. B.P. LYERLA, J. KOWALSKI et T. RAGHAVAN, «Understanding the Intellectual Property License: Things to Think About when Drafting Patent Licenses», (2001) 672 *PLI/Pat* 353, 369.

par les tribunaux, il est permis de croire que les mêmes règles trouveront application et qu'une telle entente ne posera généralement pas de problème au point de vue de la concurrence pourvu qu'elle ne constitue pas un abus de position dominante.

Aux États-Unis, le contrat d'exclusivité par lequel un donneur de licence accorde à une entreprise un droit exclusif d'exploiter un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle est expressément autorisé dans le cas des brevets par l'article 261 du *Patent Act*¹²⁵. Il sera toutefois analysé différemment selon que le preneur de licence est un concurrent ou non du donneur de licence. Si la licence exclusive est accordée à une entreprise qui n'est pas un concurrent du donneur de licence, le contrat d'exclusivité n'affectera pas le niveau de concurrence présent sur le marché puisqu'il aura comme seul effet de transférer l'exploitation exclusive du produit visé à une autre entité. La licence exclusive permettra ainsi d'encourager le preneur de licence à investir les sommes nécessaires au développement d'un marché pour le produit en question. C'est d'ailleurs ce que prévoient les lignes directrices américaines concernant l'octroi de licences de propriété intellectuelle¹²⁶.

Par contre, un contrat de licence exclusive pourra, dans certaines circonstances, avoir des effets néfastes sur la concurrence. Ainsi, si le titulaire du droit de propriété intellectuelle accorde à un concurrent une licence exclusive par laquelle il s'empêche de poursuivre l'exploitation du produit visé, le contrat de licence aura comme effet de supprimer la concurrence future dans la distribution de ce produit. Le contrat sera alors considéré comme une vente d'un élément d'actif et analysé en vertu des lignes directrices sur les fusions¹²⁷.

125. *Patent Act*, 35 U.S.C.: «The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.»

126. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 2.3: «Licensing, cross-licensing, or otherwise transferring intellectual property can facilitate integration of the licensed property with complementary factors of production. This integration can lead to more efficient exploitation of the intellectual property, benefiting consumers through the reduction of costs and the introduction of new products. Such arrangements increase the value of intellectual property to consumers and to the developers of the technology. By potentially increasing the expected returns from intellectual property, licensing also can increase the incentive for its creation and thus promote greater investment in research and development.»

127. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Merger Guidelines*, Government Printing Office, Washington (D.C.), 1988, disponible à

Les lignes directrices américaines sur l'octroi de licences de propriété intellectuelle prévoient également des «zones de sécurité» qui permettent aux parties à un contrat de licence de propriété intellectuelle d'éviter toute poursuite si la restriction imposée par le contrat n'est pas ouvertement anticoncurrentielle et si le donneur ainsi que le preneur de licence ne détiennent collectivement pas plus de 20 % des marchés touchés par les restrictions¹²⁸. Encore une fois, le marché devra être déterminé en tenant compte de la nature particulière des droits de propriété intellectuelle et de la position de monopole qu'ils entraînent. Dans le cas des accords technologiques, les autorités américaines prévoient:

[Traduction] qu'elles ne contesteront pas une restriction si elle n'est pas ouvertement anticoncurrentielle et qu'il existe au moins quatre technologies ou innovateurs autonomes en plus des technologies contrôlées par les participants à l'accord de licence comportant des aspects restrictifs.¹²⁹

Comme il a été exprimé plus tôt dans le cas du refus d'accorder des licences, il est logique de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de choisir à qui ils souhaitent accorder des licences sur leurs inventions et la forme que prendront ces licences. C'est d'ailleurs ce qu'avait décidé la Cour suprême des États-Unis dans la cause américaine *Cataphote Corp. c. DeSoto Chemical Coatings*¹³⁰ au moment d'analyser les cas de refus d'accorder des licences. En effet, alors que les titulaires de droit de propriété intellectuelle se voient accorder le droit exclusif d'exploiter leur invention ou leur création, il serait inapproprié de leur interdire de transmettre de manière exclusive ce droit à une autre entité ne représentant pas un concurrent. Une telle obligation entraînerait une perte importante de la valeur d'un droit de propriété intellectuelle, une valeur qui repose en partie sur cette exclusivité. De plus, les accords d'exclusivité peuvent servir d'incitatif à l'investissement dans les infrastructures nécessaires à la fabrication ou à la fourniture des produits visés par l'exclusivité. En effet, tant pour le donneur que

l'adresse suivante: <www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm>; à titre d'illustration, voir aussi le document: *Justice Department Files First Antitrust Suit Against Foreign Company Since 1992 Policy Change*, 8858E, May 26th 1994, dans lequel on retrouve le compte rendu d'une enquête récente durant laquelle le Département de la Justice a prétendu qu'un contrat d'exclusivité intervenu entre les compagnies S.C. Johnson et Bayer avait eu pour effet de renforcer la position dominante de S.C. Johnson sur le marché américain.

128. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 4.3.

129. *Ibid.*, par. 3.2.3, exemple 4.

130. *Cataphote Corp. c. DeSoto Chem. Coatings, Inc.*, 385 U.S. 832 (1966).

pour le preneur de licence, le contrat d'exclusivité garantit que les investissements qu'ils feront en infrastructure ou en promotion pour faciliter la distribution du produit ne serviront pas à un concurrent d'une ou de l'autre des parties au contrat.

Par ailleurs, les accords d'exclusivité qui empêchent le preneur de licence d'utiliser ou de vendre des technologies ou des produits provenant de concurrents du donneur de licence pourront eux aussi être interdits dans certaines circonstances. Ainsi, les tribunaux américains se sont déjà prononcés pour interdire des accords d'exclusivité lorsque ceux-ci visaient un pourcentage significatif des acheteurs ou des vendeurs d'un produit ou lorsque les restrictions empêchaient d'autres fournisseurs d'avoir accès au marché, rendant ainsi difficile pour les consommateurs l'accès au produit visé par l'accord¹³¹. Ces pratiques ont été décrites dans la cause *National Lockwasher Co. c. George K. Garret Co.*¹³² comme une utilisation abusive des monopoles légaux que confèrent les brevets dans le but d'éliminer les fabricants et les distributeurs d'articles concurrents. Dans cette affaire, le titulaire d'un brevet sur des rondelles de sécurité interdisait aux fabricants avec qui il avait conclu des contrats de licence de fabriquer les modèles de rondelles de sécurité de ses concurrents. Aux prises avec une question de contrefaçon de brevet, le tribunal conclut que le brevet détenu par Lockwasher sur les rondelles était invalide en vertu de la doctrine américaine de l'usage abusif d'un brevet et refusa de faire respecter les clauses de la licence et, du même coup, le contrat d'exclusivité.

En Europe, l'analyse de ces pratiques est quelque peu différente. En effet, la jurisprudence européenne prévoit généralement que les contrats d'exclusivité constituent une restriction au commerce intracommunautaire puisque le preneur de licence est protégé de toute concurrence que pourraient lui livrer ses concurrents ou le donneur de licence lui-même. Cette manière d'analyser une telle pratique reflète la politique du Bureau européen de la concurrence qui vise à favoriser la libre circulation des produits sur tout le territoire de la Communauté, tout en reconnaissant la nécessité d'offrir aux entreprises des incitatifs suffisants pour les amener à investir en Europe¹³³. Les tribunaux ont donc jugé que de tels contrats

131. *Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2 c. Hyde*, 446 U.S. 2 (1984).

132. *National Lockwasher Co. c. George K. Garret Co.*, 137 F.2d 255 (1943).

133. ORGANISATION MONDIALE DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, *Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle*, Paris, OCDE, 1989, p. 61.

d'exclusivité enfreignaient le paragraphe 85(1), maintenant 81(1), du *Traité de Rome*¹³⁴.

Les tribunaux européens ont toutefois généralement conclu que ces contrats devaient être exemptés en vertu du paragraphe 85(3), maintenant 81(3)¹³⁵, puisqu'ils étaient jugés indispensables pour encourager le preneur de licence à investir dans les technologies visées par les droits de propriété intellectuelle. Cette conclusion est d'ailleurs conforme aux directives contenues dans le Règlement concernant l'application de l'article 85 (3) à des catégories d'accords de distribution exclusive¹³⁶.

Par contre, dans la cause *Nungesser*¹³⁷, le tribunal a modifié le raisonnement utilisé jusque-là et a conclu que les contrats d'exclusivité étaient permis, sauf lorsqu'ils avaient comme objectif de res-

134. L'article 81 du Traité de Rome prévoit que:

«1. Sont incompatibles avec le marché commun 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 commun, et notamment ceux qui consistent à:

- a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
- 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.»

135. *Ibid.*, art. 81(3):

«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.»

136. *Règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission* du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution exclusive, J.O. n° L 173 du 03-06-1983.

137. *Nungesser c. Commission*, cause n° L 5/13, 7 janvier 1987.

treindre le commerce au sein de la Communauté européenne. Ce raisonnement n'avait toutefois pas été retenu par la Commission européenne dans la cause *Bousois/Interpane*¹³⁸ rendue dans la même période que la décision *Nungesser*. En effet, dans la cause *Bousois/Interpane* il a été jugé que, comme dans les décisions ayant précédé *Nungesser*, le contrat d'exclusivité constituait une infraction au paragraphe 85(1), maintenant 81(1), mais qu'une exception sur la base du paragraphe 85(3), maintenant 81(3), devait être accordée en raison des avantages que retirait le marché communautaire de cette exclusivité.

Cette discordance entre ces deux dernières décisions peut paraître quelque peu théorique. En effet, bien que le raisonnement utilisé dans chaque affaire soit très différent, le résultat final demeure semblable puisque, dans les deux cas, l'exclusivité a été jugée légale et même nécessaire au développement d'un marché pour le produit. Il est toutefois intéressant de constater que le raisonnement suivi par la Commission européenne dans la cause *Nungesser*, qui semble du même coup s'écarter du texte du *Traité*, se rapproche beaucoup des raisonnements des tribunaux canadiens et américains. En effet, selon ces derniers, les contrats et les accords d'exclusivité doivent, à première vue, être considérés comme légaux, à moins qu'ils ne produisent des effets anticoncurrentiels ou qu'ils aient été mis en œuvre dans le but de nuire à la concurrence.

Le fait de reconnaître aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la possibilité de conclure des ententes d'exclusivité avec d'autres entreprises à la condition de respecter certaines obligations ne laisse toutefois pas le champ complètement libre aux donneurs de licences. En effet, comme il sera vu dans la section qui suit, l'imposition de restrictions sur les marchés de la revente peut, dans certaines circonstances, causer des problèmes face au droit de la concurrence.

2.3 Les accords de répartition des marchés

Pour faciliter le développement d'un marché pour un produit et pour augmenter la valeur des licences qu'ils accordent, les détenteurs de droits de propriété intellectuelle ont souvent recours à des clauses restreignant les marchés dans lesquels les licenciés pourront vendre ou produire leurs produits. Bien souvent, une limitation de marché imposée à un licencié est accompagnée d'une exclusivité

138. *Bousois c. Interpane*, [1986] 3 C.M.L.R. 222.

au profit de ce dernier sur le territoire donné ou dans le champ d'exploitation spécifié. Cette exclusivité impose une restriction au donneur de licence qui devra donc s'assurer d'avoir bien choisi les bénéficiaires des licences.

La présente section sera consacrée à l'analyse des principales restrictions d'utilisation qu'imposent les donneurs de licence à leurs licenciés. Nous verrons ainsi comment les droits canadien et américain mettent en parallèle le respect du monopole détenu par les titulaires de droits de propriété intellectuelle et le bénéfice que retire le public d'une certaine concurrence entre les fournisseurs présents sur un marché. La forme la plus répandue de limitation de marché est la restriction territoriale. Cette technique prévoit que le fournisseur du produit ou, dans notre cas, le donneur de licence, morcelle le territoire sur lequel il compte commercialiser le produit et accorde à un ou à quelques fournisseurs le droit exclusif de produire ou de revendre le produit à l'intérieur de la partie de territoire qui leur est réservée. Cette pratique, couverte par le paragraphe 77(3) de la *Loi sur la concurrence* visant les limitations de marché, est souvent utilisée dans le but d'assurer le bon fonctionnement des réseaux de distribution d'un produit. Elle peut prendre deux formes: la restriction territoriale «ouverte» qui accorde à un fournisseur le droit exclusif de produire un bien sur un territoire donné, mais qui n'empêche pas l'importation parallèle de biens en provenance d'autres territoires, et la restriction territoriale «fermée» qui permet au preneur de licence «d'obtenir le droit exclusif complet de desservir les clients sur le territoire en cause»¹³⁹. Dans ce dernier cas, le preneur de licence ne sera affecté ni par des concurrents locaux ni par des entreprises étrangères.

Le fait de segmenter le territoire entre différents preneurs de licence entraîne des avantages tant pour le donneur que pour les preneurs de licence. En effet, cette technique vise à protéger les preneurs de licence en évitant toute concurrence entre les fournisseurs d'un même produit. Ce type de concurrence, que l'on appelle souvent concurrence intra-marque, facilite la concurrence face aux produits concurrents c'est-à-dire la concurrence inter-marque. Ainsi, les preneurs de licence seront plus enclins à investir dans la promotion et dans la mise sur pied d'un réseau de distribution pour les produits visés par la licence puisqu'ils seront les seuls à pouvoir profiter de cette promotion. Par ailleurs, la limitation territoriale aide aussi le

139. P. REY et R.A. WINTER, «Restrictions axées sur l'exclusivité et propriété intellectuelle», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, p. 189-240, à la page 204.

fournisseur ou le titulaire des droits de propriété intellectuelle à s'implanter sur le marché face aux fournisseurs de produits concurrents et permet l'adaptation des produits aux marchés nationaux sur lesquels ils seront distribués¹⁴⁰.

En règle générale, la limitation territoriale qui efface la concurrence intra-marque n'a pas de conséquence importante sur le marché des produits de remplacement. En fait, selon Bériault, Renaud et Comtois, « la limitation de marché ne sera préjudiciable que si les fournisseurs concurrents sont de petite taille ou peu nombreux et que, par conséquent, les autres sources d'approvisionnement sont limitées »¹⁴¹. Ainsi, la possibilité qu'un véritable tort soit causé à la concurrence sur un marché est relativement minime si les consommateurs ont facilement accès à des produits de remplacement équivalents de marque concurrente¹⁴².

Avant que le Tribunal de la concurrence puisse arriver à la conclusion qu'il est en présence de restrictions territoriales illégales, certaines conditions devront être remplies. Premièrement, le comportement devra avoir atteint l'état de pratique, c'est-à-dire qu'il devra être couramment adopté par le donneur de licence¹⁴³. Deuxièmement, le respect de la restriction territoriale par les preneurs de licence devra être une condition à la fourniture du produit¹⁴⁴. Ainsi, la pratique ne pourra être interdite que si le licencié a l'obligation de respecter le territoire qui lui est attribué et qu'à défaut de la respecter, sa licence lui sera retirée ou encore le fournisseur refusera de l'approvisionner. Troisièmement, le paragraphe 77(3) de la *Loi sur la concurrence* prévoit que toute limitation de marché visant un produit ne sera interdite que si cette limitation « réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit »¹⁴⁵. C'est d'ailleurs ce dernier point qui sera généralement plus difficile à établir.

Les contraintes qu'impose l'article 77 de la *Loi sur la concurrence* aux ententes de limitation de marché doivent être mises en

140. Pour d'autres avantages des limitations de marché, voir J. TIROLE, *The Theory of Industrial Organisation*, Cambridge, MIT Press, 1990, ch. 4.

141. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 41, p. 273.

142. *Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1994*, Ottawa, Consommation et Corporation Canada, 1994, p. 28, dans une cause de restriction territoriale, la requête a été discontinuée vu l'existence d'un certain nombre de distributeurs concurrents sur le marché.

143. *Loi sur la concurrence*, art. 77(1).

144. *Ibid.*, art. 77(2).

145. *Ibid.*, art. 77(3).

parallèle avec la *Loi sur les brevets* qui permet au titulaire du brevet d'entreprendre des poursuites en contrefaçon dans le cas d'importations parallèles de biens fabriqués grâce à un procédé pour lequel il détient un droit de propriété intellectuelle¹⁴⁶. Le concept d'importation parallèle se présente lorsqu'une personne tente d'importer au Canada des produits fabriqués à l'étranger sans l'autorisation du détenteur des droits de propriété intellectuelle. Ce geste venant affecter les droits des détenteurs canadiens de propriétés intellectuelles, il est interdit soit directement, soit indirectement par les différentes lois de propriété intellectuelle¹⁴⁷.

Aucune cause canadienne n'est venue clarifier la notion d'importation parallèle dans les cas de brevets; mais, dans le domaine des marques de commerce, les tribunaux canadiens ont reconnu à quelques reprises que les titulaires de marques de commerce doivent être protégés contre l'importation parallèle de biens portant une marque de commerce légitime et dont ils n'avaient pas autorisé l'importation¹⁴⁸. De plus, comme la nature même d'un droit de propriété intellectuelle accorde à son détenteur une position de monopole dans la fourniture des produits utilisant le procédé protégé, il serait logique de permettre au détenteur d'accorder des licences prévoyant un territoire exclusif pour chacun des preneurs de licence, puisque cette pratique ne fait que disperser entre ces derniers le droit initialement détenu par une seule personne, le donneur de licence. L'entente prévoyant une restriction territoriale ne devrait toutefois pas servir de prétexte à la formation d'un complot entre les détenteurs de licences, complot qui serait contraire à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*.

Aux États-Unis, l'affrontement semble certain entre les règles antitrust contenues aux articles 1 et 2 du *Sherman Act* qui interdi-

146. Sur la question de l'équilibre entre la législation sur la concurrence et la législation sur les brevets en vue de restreindre les importations parallèles de produits intégrant de la propriété intellectuelle, voir R.D. ANDERSON, P.J. HUGHES, S.D. KHOSLA et M.F. RONAYNE, *Intellectual Property Rights and International Market Segmentation: Implications of the Exhaustion Principle*, document de travail, Hull, Bureau de la concurrence, Direction des affaires économiques et internationales, 1990.

147. *Loi sur les brevets*, art. 42; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 44.1; *Loi sur les marques de commerce*, art. 19.

148. *Remington Rand Ltd. c. Transworld Metal Co. Ltd.*, (1960) 32 C.P.R. 99; *Mattel Canada Inc. c. GTS Acquisitions and Nintendo of America Inc.*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 358; *H.J. Heinz of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 213; *Consumers Distributing Company Limited c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583; *Smith & Nephew et al. c. Glen Oak Inc. et al.*, (1996) 198 N.R. 302; *Coca-Cola Ltd. c. Pardhan*, (1999) 85 C.P.R. (3d) 489.

sent les monopolisations ainsi que les ententes qui restreignent indûment la concurrence et les dispositions des lois de propriété intellectuelle, tel l'article 261 du *Patent Code*, qui permettent explicitement la ratification d'ententes contenant des restrictions territoriales¹⁴⁹. En effet, bien qu'un donneur de licence n'ait pas l'obligation de créer un marché concurrentiel pour sa propre technologie, «l'attribution de territoires exclusifs pourra être contestée lorsque le détenteur de la licence est un concurrent ou un concurrent éventuel, que les marchés sont concentrés ou que les barrières à l'entrée sont élevées»¹⁵⁰. Cette directive particulière ne fait que rappeler la règle générale qui prévoit que le fait d'accorder une licence ne doit pas avoir comme conséquence de réduire la concurrence sur le marché à un niveau inférieur à celui qui existait avant que la licence ne soit accordée. Par contre, des restrictions territoriales seront jugées anti-concurrentielles si elles vont au-delà de ce qui est nécessaire pour exploiter les droits de propriété intellectuelle et si les restrictions prennent plutôt la forme d'ententes visant un partage à l'amiable entre les différents distributeurs d'un produit sans profiter directement au titulaire des droits de propriété intellectuelle¹⁵¹.

Ainsi, dans la cause *United States c. Arnold, Schwinn & Co.*¹⁵², une décision datant de 1967, la Cour de district avait jugé illégale la pratique développée par Schwinn d'attribuer des territoires exclusifs précis à chacun de ses distributeurs¹⁵³. Elle accepta toutefois que ceux-ci ne puissent vendre leurs produits qu'à des clients franchisés de Schwinn. La Cour suprême, appelée à se prononcer sur cette deuxième question, infirma la conclusion de la Cour de district et jugea que le fabricant n'avait pas le pouvoir d'imposer ces deux restrictions à ses distributeurs et que cette pratique constituait une coalition ou une entente contraire à l'article 1 du *Sherman Act*¹⁵⁴. Il est toutefois important de noter que cette décision ne faisait pas intervenir de droit de propriété intellectuelle. En effet, à cette époque, dans

149. *Dunlop Co. c. Kelsey-Hayes Co.*, 484 F.2d 407, 417 (6th Cir. 1973), cert. refusé: 415 U.S. 917 (1974); *Milner Institutform Inc. c. Institutform of North America Inc.*, 605 F. Supp. 1125 (1985), confirmée: 830 F.2d 606 (1987); *Timken Roller Bearing c. United States*, 341 U.S. 593, 598-599 (1951); voir L.I. REISER, «American Jurisprudence», (1987) 60 *Am. Jur. 2d Patents* § 1201, à jour en mai 2001.

150. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 41.

151. R.D. ANDERSON, P.M. FEUER, B.A. RIVARD et M.F. RONAYNE, «Droits de propriété intellectuelle et segmentation du marché international dans la zone de libre-échange nord-américain», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, p. 475, à la page 498.

152. *United States c. Arnold, Schwinn & Co.*, 388 U.S. 365 (1967).

153. *United States c. Arnold, Schwinn & Co.*, 237 F.Supp. 323 (1965).

154. *United States c. Arnold, Schwinn & Co.*, précité, note 152, 377.

les causes faisant intervenir des droits de propriété intellectuelle, les tribunaux américains ont généralement appliqué le modèle de l'«exception à l'égard de la législation antitrust» qui soustrait à l'application des règles antitrust les cas où des droits de propriété intellectuelle sont en cause¹⁵⁵.

Entre la fin des années 70 et le début des années 90, une série de décisions américaines et des modifications législatives¹⁵⁶ ont significativement diminué l'importance de la théorie des «sphères distinctes» voulant que les situations impliquant des droits de propriété intellectuelle permettent d'écarter les règles du droit de la concurrence. Cette nouvelle façon d'analyser les conflits entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est aussi présente dans les *Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995.

Parmi les décisions importantes ayant amené ce renversement, nous devons citer l'affaire *Sylvania*¹⁵⁷ dans laquelle la Cour suprême a examiné une plainte contestant une restriction territoriale imposée dans un contrat de franchise. La clause en question permettait à Continental, le franchisé, de vendre des produits de marque Sylvania à la condition qu'il limite ses ventes à un territoire précis défini par Sylvania, le franchiseur. Au moment où Continental a avisé Sylvania qu'il comptait distribuer le produit à l'extérieur du territoire qui lui était réservé, Sylvania lui retira sa franchise. Continental entreprit une action contre *Sylvania*, alléguant que la restriction territoriale qui lui était imposée constituait une infraction en soi (*per se*) à l'article 1 du *Sherman Act*.

Au moment de l'audition de cette cause, les principes énoncés dans la décision *Schwinn* constituaient le précédent pour ce type de pratique. En vertu de ces principes, toute restriction territoriale imposée à un franchisé était considérée illégale en soi si le fabricant céda son droit de propriété sur le produit avant que celui-ci ne soit vendu par le vendeur final. La même restriction territoriale aurait

155. *Continental Paper Bag Co. c. Eastern Paper Bag Co.*, précité, note 22; *Crown Dye & Tool Co. c. Nye Tool & Mach. Works*, précité, note 22; *E. Bement & Sons c. National Harrow Co.*, précité, note 16.

156. *National Cooperative Production Amendments of 1993*, Pub. L. 103-42, 107 Stat. 117 (codifiée à 15 U.S.C. Sect. 4301-43605 (1994)); *Patent Misuse Reform Act of 1988*, Pub. L. 100-703, 102 Stat. 4676 (codifiée à 35 U.S.C. Sect. 271(d)(5) (1994)); *National Cooperative Research Act of 1984*, Pub. L. 98-462, 98 Stat. 1815 (codifiée à 15 U.S.C. Sect. 4301-4305 (1994)).

157. *Continental T.V. Inc. c. GTE Sylvania Inc.*, 433 U.S. 36 (1977); voir aussi *White Motor Co. c. United States*, 372 U.S. 253 (1963).

toutefois été examinée en fonction de la «règle de raison» si le fabricant avait conservé le droit de propriété réelle du bien jusqu'à sa vente à l'acheteur final¹⁵⁸.

Dans la cause *Sylvania*, après avoir analysé les différents effets que pouvait produire une clause imposant une restriction territoriale tant sur la concurrence intra-marque qu'inter-marque, la Cour décida que ce type de limitation devait généralement être jugé légal lorsque la concurrence inter-marque était suffisamment forte pour compenser l'absence de concurrence intra-marque. La Cour suprême des États-Unis a donc infirmé le jugement rendu dans l'arrêt *Schwinn* et refusa de conclure que les restrictions territoriales devaient être déclarées illégales en soi. Elle précisa ensuite que la légalité de telles restrictions devait être déterminée après une analyse fondée sur la «règle de raison» et une détermination des véritables effets économiques de celles-ci¹⁵⁹. Cette conclusion a par la suite été reprise dans plusieurs décisions émanant de différents tribunaux américains¹⁶⁰ et par les *Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995¹⁶¹. C'est donc dire que, comme toutes les pratiques pouvant affecter la concurrence, un contrat de limitation territoriale devrait avoir eu des effets directs sur la concurrence afin de pouvoir entraîner une sanction.

158. *United States c. Arnold, Schwinn & Co.*, précité, note 152, 368.

159. *Continental T.V. Inc. c. GTE Sylvania Inc.*, 433 U.S. 36, 57-59 (1977).

160. *Broadcast Music, Inc. c. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 441 U.S. 1 (1979); *NCAA c. Board of Regents of the University of Oklahoma*, 468 U.S. 85 (1984); *Federal Trade Commission c. Indiana Federation of Dentists*, 476 U.S. 447 (1986); *Murphy c. Business Cards Tomorrow Inc.*, 854 F.2d 1202; *Ryko Manufacturing Co. c. Eden Services*, (1987) 823 F.2d 1215 (1988), pourvoi refusé, 484 U.S. 1026 (1988); *United States c. Westinghouse Electric Corp.*, 648 F.2d 642 (1981); *Mallinckrodt Inc. c. Medipoint Inc.*, 976 F.2d 700 (1992), dans cette cause, la Cour a refusé d'accepter les arguments du demandeur selon lesquels le fait d'imposer que le produit breveté fasse l'objet d'un usage unique constituait une pratique illégale simplement parce qu'elle imposait une restriction. La Cour a plutôt décidé d'appliquer la «règle de raison»; *United States c. Pilkington plc.*, Cic. No. 94-345 (D. Ariz., filed May 24, 1994), dans cette cause, il a été décidé qu'il était contraire à la loi de maintenir un système de restrictions territoriales entre les preneurs de licences pour un produit breveté après l'expiration du brevet. Voir aussi P.E. AREEDA, *Antitrust Law*, New York, Aspen Law & Business, 1986, § 1502.

161. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 3.4: «In the vast majority of cases, restraints in intellectual property licensing arrangements are evaluated under the rule of reason. The Agencies' general approach in analyzing a licensing restraint under the rule of reason is to inquire whether the restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that outweigh those anticompetitive effects.»

En Europe, depuis l'adoption du *Traité de Rome*, la règle est quelque peu différente en ce qui concerne les importations parallèles. En effet, il est maintenant interdit de tenter d'imposer des restrictions territoriales par l'exercice de droits de propriété intellectuelle face à des biens importés légalement d'un autre pays de la Communauté européenne¹⁶². Cette interdiction provient de l'instauration du principe de la libre circulation des biens dans l'ensemble du territoire de la Communauté et de l'interprétation stricte qui a été faite du *Traité de Rome*, une interprétation amenant l'imposition de limites à l'application de restrictions territoriales dans les contrats de licence. Ainsi, si les biens ont été mis en marché dans un pays membre de la Communauté européenne avec l'accord du détenteur des droits de propriété intellectuelle, les revendeurs ne peuvent pas se voir imposer de restrictions quant au territoire sur lequel ils auront la possibilité de distribuer les biens intégrant ces droits¹⁶³. Cette restriction repose sur l'application de la théorie de l'épuisement à l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. Selon cette théorie, un inventeur qui a mis sur le marché son invention ne peut plus restreindre la revente de celle-ci¹⁶⁴. Par contre, il demeure permis pour un fabricant d'utiliser ses droits de propriété intellectuelle dans le but de bloquer les importations parallèles de biens qui n'ont pas été fabriqués dans un État membre de la Communauté européenne¹⁶⁵.

La décision *Nungesser*¹⁶⁶, dont il a été question plus tôt, est venue adoucir la règle interdisant les restrictions territoriales en établissant une distinction entre les restrictions territoriales «ouvertes» et les restrictions territoriales «fermées» ou «absolues». Dans

162. W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade-marks and Allied Rights*, 3^e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1996, p. 32-42; I. VAN BAEL et J.-F. BELLIS, *Droit de la concurrence dans la Communauté économique européenne*, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 464-475.

163. *Traité de Rome*, art. 81(1).

164. Voir la décision *Centrafarm BV c. Sterling Drug Inc.*, [1974] R.J.C. 1147, 1162-1163. Dans cette décision, la Cour européenne a refusé d'accorder au titulaire d'un brevet citoyen des Pays-Bas le droit de bloquer l'importation parallèle de produits légalement mis en marché au Royaume-Uni par un détenteur de licence; voir aussi *Centrafarm c. Winthrop*, [1974] R.J.C. 1183, pour un cas d'importation parallèle de biens arborant une marque de commerce; *Burroughs c. Gheha-Werke*, O.J. n° L 13/53, 17 janvier 1972; *Burroughs c. Delplanque*, O.J. n° L 13/50, 17 janvier 1972; *Silhouette International Schmied*, [1998] E.C.R. I-4799, [1998] 2 C.M.L.R. 953; *Sebago et Maison Dubois*, [1999] E.C.R. I-4103; *Davidoff e.a.*, [2001] E.C.R. I-8691.

165. *E.M.I. c. CBS*, [1976] E.C.R. 811.

166. *Nungesser c. Commission*, [1982] E.C.R. 2015.

cette cause, Nungesser, un fabricant de semences de maïs, faisait valoir que les restrictions territoriales qu'il imposait étaient nécessaires pour favoriser l'innovation en raison du climat de chaque région, de la qualité du sol, de la fragilité du produit et de l'existence d'une concurrence inter-marque pour ce type de produit. Selon cette décision, une restriction dite «ouverte» qui garantit l'exclusivité dans la production mais qui permet l'importation parallèle, en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits protégés par des droits de propriété intellectuelle sera jugée légale puisqu'elle ne restreint pas la concurrence en vertu de l'article 81 du *Traité de Rome*. Par la suite, cette distinction a été adoptée par la Communauté européenne dans ses *Lignes directrices sur l'exemption en bloc des licences de brevet*¹⁶⁷ qui furent publiées en 1984; elle fait maintenant l'objet d'une exception générale de l'application de l'article 81 du *Traité de Rome* dans les cas de licences de brevets. En vertu de cette exception, sont permises les restrictions territoriales «ouvertes» qui obligent les donneurs de licences à ne pas vendre de produits dans une zone désignée à une personne autre que le preneur de licence, qui, lui, s'engage à ne pas fabriquer ou utiliser le produit ou le procédé visé par la licence dans un territoire autre que celui qui lui est réservé¹⁶⁸. Par contre, les restrictions territoriales «absolues» qui restreignent les importations parallèles sont interdites en droit européen.

Par ailleurs, la réglementation européenne permet de restreindre les importations parallèles lorsque l'entente d'exclusivité territoriale aide à améliorer la production ou le progrès économique tout en étant bénéfique pour les consommateurs et que cette «restriction est indispensable pour inciter le détenteur de la licence à adopter et à promouvoir la technologie, lorsque les biens proviennent de l'extérieur de l'Union européenne ou lorsqu'ils proviennent d'un État membre de l'Union européenne en vertu d'une licence obligatoire»¹⁶⁹. Dans le cas de la licence obligatoire, on jugera que la distribution du bien n'a pas été autorisée par le détenteur du droit de propriété intellectuelle, mais plutôt que la mise en marche a été imposée législativement ou judiciairement. Cette particularité permettra au titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les produits visés par les licences obligatoires d'imposer des restrictions territoriales comme si aucune licence n'avait été accordée sur le territoire européen.

167. *Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission*.

168. B. GOEBEL, «Advanced Licensing Agreements 2002: International Content Licensing Issues», (2002) 692 *PLI/Pat* 371, 377-378.

169. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 47.

Sur le plan international, un système prévoyant une segmentation du marché peut permettre à un fabricant de contrôler le prix de vente de ses produits dans chaque pays où il accorde une licence. Pour ce faire, le fabricant doit exercer un pouvoir sur le marché lui permettant de vendre son produit à un prix dépassant le prix concurrentiel normal pour ce produit ou pour un produit de remplacement. Il doit aussi pouvoir répondre à l'élasticité de la demande des consommateurs pour son produit et fixer ses prix de vente en fonction de cette variation. Finalement, le fabricant doit avoir la possibilité de limiter la revente de produits provenant d'un marché où les prix sont plus bas dans un marché où les prix sont plus élevés puisque la libre circulation des biens entre ces deux types de marché amènera un nivellement des prix de vente.

Les produits protégés par des droits de propriété intellectuelle permettent généralement de contrôler ces trois paramètres. En effet, tant les brevets, les droits d'auteur que les marques de commerce accordent, à des degrés divers, des droits exclusifs sur la fourniture de biens et permettent d'exercer un certain contrôle sur le marché. Bien souvent, la demande pour des produits incorporant des droits de propriété intellectuelle variera sensiblement d'un pays à un autre en fonction du pouvoir d'achat des consommateurs. Cette variation s'explique par le fait que, fréquemment, les produits protégés par des droits de propriété intellectuelle sont considérés comme des objets de luxe en raison de leur prix d'achat plus élevé. Finalement, les droits de propriété intellectuelle ont l'avantage de permettre la segmentation des marchés internationaux entre différents détenteurs de licences puisque ces droits empêchent généralement les importations parallèles de produits, limitant ainsi la libre circulation des biens entre les États.

Une telle segmentation des marchés comporte des avantages tant pour le fabricant, qui peut se permettre d'augmenter ses prix dans les régions où la demande est plus forte et où les consommateurs ont les moyens de payer, que pour les consommateurs des régions plus démunies, qui peuvent profiter de prix plus intéressants compte tenu de leur faible pouvoir d'achat. En l'absence de limitation de marché, les fabricants devraient fixer un prix semblable partout, ce qui restreindrait leurs revenus dans les régions plus riches et rendrait les produits inaccessibles aux consommateurs des régions moins fortunées. Ainsi, la possibilité d'implanter des systèmes de restrictions territoriales, donc d'imposer des prix discriminatoires, rend les produits accessibles sur un plus grand nombre de marchés,

ce qui a comme avantage d'augmenter la concurrence inter-marque qui s'avère économiquement bénéfique¹⁷⁰.

Au lieu d'imposer des limitations territoriales qui pourraient se révéler inefficaces en relation avec certains produits, certains titulaires de droits de propriété intellectuelle préfèrent mettre en œuvre des systèmes de licences limitant les champs d'utilisation ou de revente des produits. La section qui suit sera consacrée à l'étude de cette pratique.

En analysant le traitement que réserve le droit de la concurrence à différentes pratiques adoptées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle voulant prendre le contrôle du marché sur lequel ils désirent distribuer leur invention ou leur création, il a été possible de constater un certain nombre de restrictions aux droits de ces titulaires. En effet, bien que la règle fondamentale veuille que toute personne soit libre de contracter avec la personne de son choix, des concepts comme les licences obligatoires et la notion d'abus de droit ont pour effet d'imposer des restrictions au comportement des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ces limites peuvent trouver application tant dans les cas où un détenteur de droits refuse d'accorder des licences que lorsqu'il décide d'imposer des contrats d'exclusivité ou des accords de répartition de marché. Dans ces cas, bien que les régimes canadien, américain et européen se fondent sur des règles semblables, l'application qu'en ont faite les tribunaux européens reflète une volonté de favoriser la libre circulation des biens sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. Cet objectif a ainsi amené l'Europe à régir de manière plus sévère toutes les formes de répartition de marché pouvant limiter la libre circulation des biens. En même temps, au Canada et aux États-Unis, les principes de liberté contractuelle et la volonté de tout mettre en œuvre pour favoriser l'innovation technologique et la création artistique demeurent des facteurs primordiaux qui doivent être gardés à l'esprit.

Ayant maintenant terminé le survol des techniques permettant de prendre le contrôle du marché d'un produit, la section qui suit sera consacrée à une analyse des différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour maintenir et étendre une part de marché importante.

170. Sur les avantages économiques de la discrimination par les prix, voir D.A. MALUEG et M. SCHWARTZ, «Parallel Imports, Demand Dispersion and International Price Discrimination», (1994) 37(3) *Journal of Inter. Ec.* 167-195.

3. LES PRATIQUES VISANT À ÉTENDRE LE CONTRÔLE D'UN MARCHÉ

Une fois que des titulaires de droits de propriété intellectuelle ont réussi à s'installer sur le marché d'un produit, ils se contentent rarement de détenir une position dominante sur le marché de ce seul produit. En effet, ceux-ci mettent parfois en œuvre certaines pratiques dans le but de consolider leur pouvoir ou d'étendre la portée de leur contrôle en tentant de prolonger la durée de protection qui leur est accordée ou d'atteindre d'autres marchés grâce à des ententes particulières.

Dans cette section, nous regarderons les obligations imposées aux licenciés telles que la rétrocession des améliorations ou «Grant-back». Nous analyserons aussi les pratiques visant à augmenter la part de marché des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire la mise en commun de droits, les licences croisées et la licence ou vente liée.

3.1 La rétrocession des améliorations ou «Grant-back»

Le «Grant-back», que l'on pourrait traduire par rétrocession des améliorations ou licence de retour, constitue une technique souvent utilisée par les titulaires de brevets. Selon cette technique, le titulaire d'un brevet inclut dans ses contrats de licence une clause prévoyant que, dans l'éventualité où le bénéficiaire de la licence développerait une amélioration au brevet, il aurait l'obligation de transférer le brevet sur le nouveau produit amélioré au titulaire du brevet d'origine ou, au moins, il aurait l'obligation de lui accorder une licence¹⁷¹. Dans la première éventualité, le bénéficiaire ayant développé l'amélioration se verra généralement accorder une licence sur celle-ci.

Les avantages de ce type de licence sont importants pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle d'origine qui peut ainsi conserver un contrôle complet sur son invention. Il s'agit aussi, pour le titulaire du brevet, d'une garantie qui l'incitera à rendre plus accessible son invention. De plus, les clauses de rétrocession permettent de regrouper tous les droits de propriété intellectuelle reliés à un procédé et aux produits qui lui sont complémentaires, ce qui

171. B.P. LYERLA, J. KOWALSKI et T. RAGHAVAN, «Understanding the Intellectual Property License: Things to Think About when Drafting Patent Licenses», (2001) 672 *PLI/Pat* 353, 372.

représente un important gain d'efficacité et de contrôle. Il devient ainsi plus simple et moins coûteux pour une personne désirant exploiter cette invention d'obtenir une licence couvrant l'invention de base et toutes les améliorations qui lui ont été apportées, tous les brevets étant regroupés dans les mains d'une seule personne. Par contre, le titulaire de l'ensemble de ces droits sera placé dans une position dominante de ce secteur économique, position qui pourrait du même coup amener des abus¹⁷². Aussi, puisque les brevets couvrant les améliorations seront généralement obtenus quelques années après l'obtention du brevet d'origine, le titulaire de ceux-ci pourra allonger la période durant laquelle il contrôlera le marché¹⁷³.

Le droit canadien de la concurrence ne semble pas s'opposer à cette technique puisqu'il permet aussi que des redevances soient exigées de l'innovateur pour l'utilisation de sa propre amélioration¹⁷⁴. Par contre, une telle pratique pourrait, encore une fois, être qualifiée d'anticoncurrentielle si elle était utilisée dans le but de réduire indûment la concurrence.

Aux États-Unis, la décision *General Electric*¹⁷⁵, rendue en 1948, fut une des premières décisions à prétendre que les clauses de *Grant-back* exclusives pouvaient être jugées anticoncurrentielles si elles avaient pour effet de consolider un monopole sur un marché¹⁷⁶. Par la suite, dans la cause *TransWrap*¹⁷⁷, le preneur d'une licence sur le brevet avait refusé d'accorder une licence de retour sur des améliorations au donneur de licence comme le prévoyait le contrat d'origine. La Cour suprême a refusé de forcer l'attribution d'une licence de retour en ajoutant que celle-ci créerait un «double monopole» et permettrait à son bénéficiaire de contrôler d'une manière trop importante le secteur industriel utilisant un tel procédé¹⁷⁸.

172. J.L. CHURCH, «Handling Intellectual Property Issues in Business Transactions: Structuring Deals Involving Significant Intellectual Property Assets», (2002) 690 *PLI/Pat* 591, 621.

173. *United States c. Associated Patents, Inc.*, 134 F.Supp. 74 (1955), pourvoi refusé, 350 U.S. 960 (1956).

174. H. PRIMAK, «Technology Licensing in Canada», (1980) 3 *Law & Business of Licensing* 384.

175. *United States c. General Electric Co.*, 80 F.Supp. 989 (1948).

176. *Ibid.*, p. 1005-1006.

177. *Transparent-Wrap Machine Corp c. Stokes and Smith Co.*, 329 U.S. 637 (1946).

178. Voir aussi: *Chandler c. Stern Dental Laboratory, Co.*, (1971) 335 F.Supp. 580, dans laquelle la Cour a jugé illégale une clause de rétrocession instaurée uniquement à l'avantage du détenteur du brevet d'origine; *Robintech, Inc. c. Chemidus Wanvin, Ltd.*, 450 F. Supp. 817 (1978), confirmée: 628 F.2d 142 (1980), dans laquelle il fut décidé que la clause de rétrocession permettait d'étendre le champ de protection du brevet au delà de sa portée légale.

Par contre, le Département de la justice américain semble plus permissif face aux clauses de rétrocession lorsqu'elles ne sont pas exclusives. De plus, il considère généralement les licences de retour comme des arrangements pouvant favoriser l'innovation d'une manière bénéfique pour la concurrence¹⁷⁹.

Le Département de la Justice ajoute toutefois que de telles clauses de rétrocession pourront être jugées anticoncurrentielles si elles ont pour effet de réduire les incitatifs à la recherche et au développement parmi les concurrents et que, du coup, elles engendrent une limitation de la rivalité ou de la concurrence sur les marchés¹⁸⁰.

Du côté européen, la législation régissant les clauses de rétrocession de droits semble plus restrictive qu'aux États-Unis. En effet, bien que les clauses de licences de retour non exclusives soient permises en vertu des exceptions générales prévues à l'article 81(3) du *Traité de Rome*, certaines situations ne seront pas tolérées. Ainsi, des clauses de rétrocession ne seront pas permises lorsque l'accord prévoira l'obligation pour le preneur d'une licence sur le produit d'origine de céder en totalité ou en partie les améliorations ou les nouvelles applications au donneur de licence¹⁸¹. C'est donc dire que, dans le cas de brevets, les ententes devront se limiter à forcer la personne ayant créé l'innovation à accorder une licence au détenteur du brevet d'origine et ne pourront imposer la cession du brevet. Dans le cas de licences visant le savoir-faire, une clause de rétrocession ne sera pas permise lorsqu'elle interdira au détenteur de licence d'accorder des droits sur ses améliorations à d'autres intervenants s'étant engagés à ne pas divulguer le savoir-faire encore secret du donneur originel de licence¹⁸². Ainsi, dans le cas du savoir-faire, les clauses de licence de retour non exclusives seront généralement acceptées, alors que les clauses de licence de retour exclusives seront jugées anticoncurrentielles.

179. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 5.6: «Grant-backs can have procompetitive effects, especially if they are nonexclusive. Such arrangements provide a means for the licensee and the licensor to share risks and reward the licensor for making possible further innovation based on or informed by the licensed technology, and both promote innovation in the first place and promote the subsequent licensing of the results of the innovation.»

180. *Ibid.*

181. B. GOEBEL, «Advanced Licensing Agreements 2002: International Content Licensing Issues», (2002) 692 *PLI/Pat* 371, 378.

182. P. REY et R.A. WINTER, «Restrictions axées sur l'exclusivité et propriété intellectuelle», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, p. 189-240, à la page 223.

Les craintes exprimées face aux licences de retour exclusives s'expliquent par le fait que, contrairement aux licences habituelles portant sur des produits existants, les licences de retour portent sur des innovations qui ne sont pas encore connues et dont la valeur économique et l'importance technologique ne peuvent pas être prévues au moment de la conclusion de l'entente. De plus, les ententes de rétrocession de droits ne peuvent être appliquées que par des entreprises détenant des droits sur un produit n'ayant pas de concurrent direct. En effet, lorsque des concurrents seront chacun détenteur de droits de propriété intellectuelle pouvant entrer en conflit, les ententes de rétrocession ne pourront pas avoir d'utilité. Il sera alors plus intéressant pour ces concurrents de mettre en œuvre des ententes permettant de mettre en commun les droits détenus par différents détenteurs ou de s'accorder réciproquement des licences sur leur invention respective. La section qui suit sera consacrée à l'analyse de ce type d'ententes.

3.2 La mise en commun de droits et les licences croisées

Dans certaines circonstances, des entreprises concurrentes s'entendent soit pour échanger de l'information sur des données techniques de fabrication ou d'utilisation de leurs inventions, soit pour combiner leurs systèmes de production ou de distribution. De telles ententes, que nous pourrions croire contraires à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence* interdisant les accords et les coalitions entre concurrents, peuvent, comme il a été présenté plus haut, faire l'objet du moyen de défense contenu au paragraphe 3 de ce même article¹⁸³.

Ainsi, une entente de coopération entre concurrents qui a pour effet de créer un gain en efficience tant pour les parties que pour les

183. *Loi sur la concurrence*, art. 45(3):

«Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à l'un ou plusieurs des actes suivants:

- a) l'échange de données statistiques;
- b) la définition de normes de produits;
- c) l'échange de renseignements sur le crédit;
- d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;
- e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;
- f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l'exclusion d'une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;
- g) la taille ou la forme des emballages d'un article;
- h) l'adoption du système métrique pour les poids et mesures;
- i) les mesures visant à protéger l'environnement.»

consommateurs sera généralement acceptée par le Bureau de la concurrence en raison de ce gain.

Des entreprises concurrentes peuvent aussi mettre en commun leurs droits de propriété intellectuelle et accorder des licences communes sur ces droits. C'est ce qu'on appelle un «*Patent-Pool*» dans le cas de brevets ou un «*Pool of licensing*» dans le cas impliquant d'autres droits de propriété intellectuelle. Cette décision de mettre en commun tous les droits de propriété intellectuelle reliés à un secteur de l'industrie permet aux parties impliquées dans cette entente de faciliter la distribution et l'utilisation des produits visés.

De leur côté, les accords de licences croisées sont des ententes généralement conclues entre des entreprises détenant des droits de propriété intellectuelle s'entrecroisant, qui décident de s'accorder réciproquement des licences sur leurs produits respectifs. Les parties à ces accords visent généralement à profiter de la technologie des autres parties pour améliorer le fonctionnement de leur produit respectif ou encore pour poursuivre l'innovation tout en évitant les poursuites en contrefaçon. De tels accords entre deux concurrents potentiels peuvent entraîner le développement de nouveaux produits qui autrement n'auraient pas été développés. Par contre, ces ententes de licences croisées peuvent être jugées anticoncurrentielles si elles visent à exclure un concurrent d'un territoire ou à diviser le marché territorial entre les parties à l'entente. Elles pourraient aussi être contestées en vertu de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, si les ententes conclues entre des fabricants de produits substituables ont pour effet d'augmenter les prix de vente de ces produits et que l'exception prévue au paragraphe 3, discutée plus haut, ne peut trouver application.

Ainsi, au moment d'analyser la légalité de ces accords, il faudra tenir compte de différents facteurs dont les coûts qu'auraient entraînés d'éventuelles poursuites en contrefaçon¹⁸⁴. Le recours à cette pratique, voulant que des concurrents s'accordent réciproquement des licences, s'explique par la portée parfois très large de certains droits de propriété intellectuelle. Cette portée étendue rend très difficile toute recherche en innovation pour l'un ou l'autre des concurrents, compte tenu de l'important enchevêtrement entre les secteurs touchés par les droits de propriété intellectuelle de chacun de ceux-ci¹⁸⁵. En effet,

184. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 42.

185. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, *op. cit.*, note 6, p. 6; R. EISENBERG, *loc. cit.*, note 14, 178.

dans certains secteurs de l'industrie, il est pratiquement impossible d'améliorer un produit ou un procédé technique sans empiéter sur un droit de propriété intellectuelle détenu par un autre fabricant. Dans ces cas, il devient plus simple pour les intervenants de s'accorder réciproquement des droits détenus par différents concurrents sur le marché pour ainsi permettre un échange de licences entre ces derniers dans le but d'autoriser l'un comme l'autre à améliorer leur procédé ou leur produit respectif. D'ailleurs, certains de ces accords interviennent lors du règlement hors cour d'un litige en contrefaçon. En effet, pour régler le conflit, les entreprises peuvent s'entendre pour se verser réciproquement des redevances en échange d'une licence permettant l'utilisation de la technologie de l'autre partie. Certaines ententes peuvent aussi prévoir de fixer le prix de vente du produit englobant les différents droits de propriété intellectuelle en conflit. Elles peuvent aussi prévoir une répartition des clients ou des territoires de distribution¹⁸⁶. Dans tous ces cas, ce qui justifie l'utilisation de licences croisées est que l'impossibilité de s'accorder réciproquement des licences empêcherait le développement technologique ou entraînerait une série de procédures judiciaires en contrefaçon entre les différents intervenants sur le marché, ce qui augmenterait les coûts de mise en marché et le prix des produits pour les consommateurs.

Ce type d'entente revêt généralement un caractère international puisque l'objectif des parties est bien souvent le partage du marché mondial. Dans ces cas, les dispositions sur les complots et les coalitions¹⁸⁷ ou celles sur l'abus de position dominante¹⁸⁸ pourraient trouver application dans l'éventualité où les ententes viseraient à restreindre l'accès au marché canadien à des concurrents ou auraient des effets sur la concurrence en territoire canadien. Par contre, une série d'exceptions visant à faciliter l'exportation de produits canadiens à l'extérieur du territoire canadien pourront trouver application pour atténuer la portée de ces dispositions¹⁸⁹.

Par ailleurs, les accords de mise en commun de droits de propriété intellectuelle reposent sur la pratique voulant que des entreprises détenant des droits sur des produits concurrents ou complémentaires s'entendent pour céder leurs droits à une des parties à

186. W.K. TOM et J.A. NEWBERG, *loc. cit.*, note 27, 445.

187. *Loi sur la concurrence*, art. 45.

188. *Ibid.*, art. 79.

189. Voir section 1.1.2.1 sur les consortiums d'exportation autorisés par l'article 45(5) de la *Loi sur la concurrence*.

l'entente ou à une entité distincte qui s'occupera de la gestion de l'ensemble de ces droits. Généralement, ces accords prévoient que chaque partie se verra accorder des licences l'autorisant à exploiter l'ensemble des inventions visées par le regroupement de droits en échange du paiement d'une redevance globale. En même temps, chaque partie recevra une portion des revenus obtenus sur l'ensemble des licences accordées par le regroupement, la portion étant calculée en fonction de la valeur de l'apport de chacune des parties à l'accord.

Cette technique facilite grandement la gestion d'inventions complémentaires et permet d'assurer une certaine sécurité aux preneurs de licences. En effet, ceux-ci ayant obtenu une licence de l'ensemble des détenteurs de droits d'un secteur, ils ne craindront pas que l'exploitation de leur licence ne vienne contrefaire un droit détenu par une autre entité. La mise en commun de droits de propriété intellectuelle permet donc d'augmenter la sécurité des transactions et, du même coup, la diffusion de l'innovation¹⁹⁰.

Un rapprochement intéressant peut d'ailleurs être fait entre les ententes de mise en commun de brevets et la formation d'organismes de gestion collective de droits d'auteur. En effet, de tels organismes s'occupent de la gestion d'un portefeuille d'œuvres au nom des créateurs de celles-ci et facilitent du même coup la diffusion de ces œuvres au profit du public, consommateur final, et des créateurs. Il sera toutefois nécessaire de limiter le pouvoir de ces sociétés de gestion en instaurant des systèmes permettant de contrecarrer leur position dominante¹⁹¹. Ce contrôle est d'ailleurs une des fonctions de la *Commission du droit d'auteur*¹⁹².

Aussi, tant une entente de licences croisées qu'un *Patent-Pool* pourraient être examinés en vertu du paragraphe 77(3) de la *Loi sur la concurrence* visant les limitations de marché. Cet article donne le pouvoir au Commissaire de réviser une entente ayant pour objectif le partage du territoire canadien entre les différents clients d'un four-

190. M.J. SCHALLOP, «The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age», (2000) 28 *AIPLA Q.J.* 195, 267.

191. É. LEFEBVRE, «Du droit d'auteur au statut de l'artiste: étude comparative des législations applicables dans le contexte de droit civil et examen comparatif des pouvoirs de leur forum décisionnel», texte présenté lors du Colloque du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal sur les «Institutions administratives de droit d'auteur», Montréal, 11 et 12 octobre 2001, p. 7-8.

192. M. HÉTU, «La Commission du droit d'auteur: fonctions et pratiques», (1993) 5 *C.P.I.* 407, 410-411.

nisseur important d'un produit. Dans ce cas, le *Tribunal de la concurrence* devra être convaincu que la concurrence sera vraisemblablement et sensiblement réduite en raison de la limitation de marché imposée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les preneurs de licence¹⁹³.

Aux États-Unis, les accords de mise en commun de droits de propriété intellectuelle et les licences croisées sont analysés en vertu de la «règle de raison». Cette règle, qui repose sur une analyse approfondie des circonstances et des effets d'une pratique, souligne que la mise en commun de droits qui a pour effet de réduire le coût des poursuites en contrefaçon incitera les tribunaux américains à accepter cette pratique¹⁹⁴. Cette conclusion ne sera toutefois pas applicable dans tous les cas. En effet, dans la cause *United States c. Singer Manufacturing Co.*¹⁹⁵, la Cour devait analyser un accord de mise en commun de brevets. Dans cette affaire, des fabricants de machines à coudre provenant de différents pays s'étaient entendus pour céder tous leurs brevets américains à la compagnie Singer. Lors d'une action en contrefaçon entreprise par Singer contre une compagnie japonaise n'étant pas partie à l'entente, la Cour suprême américaine a conclu que l'entente de licences croisées ne visait pas à régler un conflit entre les parties à l'accord, mais qu'il s'agissait plutôt d'un accord visant à exclure la compagnie japonaise du marché américain. Elle a donc conclu à l'illégalité de l'accord.

La même conclusion d'illégalité a été tirée dans l'affaire *United States c. Imperial Chemical Industries Ltd.*¹⁹⁶ dans laquelle la Cour a jugé que l'entente visait à partager le marché mondial entre les parties à l'accord et non à éviter des procès en contrefaçon de brevet. Dans ce cas, l'entente de mise en commun de brevets a été jugée illégale car contraire au droit de la concurrence.

Dans la décision *United States c. Line Material Co.*¹⁹⁷, la Cour suprême devait statuer sur un accord d'octroi réciproque de licences

193. *Loi sur la concurrence*, art. 77(3).

194. Voir, à titre d'exemple: *Standard Oil Co. c. United States*, 283 U.S. 163, 179 (1930); dans cette cause, des concurrents s'étaient entendus pour s'accorder des licences réciproques et pour mettre en commun leurs brevets dans le but de mettre fin à une série de poursuites en contrefaçon. La Cour statua que cette entente ne représentait ni une restriction déraisonnable de la concurrence, ni un monopole illégal. Voir aussi *Hartford Empire Co. c. United States*, 323 U.S. 386 (1945).

195. *United States c. Singer Manufacturing Co.*, 374 U.S. 174 (1963).

196. *United States c. Imperial Chemical Industries Ltd.*, 100 F.Supp. 504 (1951).

197. *United States c. Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948).

sur deux brevets détenus par Line Material Company et Southern States Equipment Corporation. Southern détenait un brevet sur un mécanisme de fusibles complexe et coûteux alors que Line Material avait obtenu un brevet sur une version simplifiée et moins coûteuse d'un mécanisme semblable. Line Material ne pouvait toutefois pas utiliser son invention sans porter atteinte au brevet détenu par Southern et Southern ne pouvait perfectionner son mécanisme sans contrefaire le brevet de Line Material. Devant cette impasse, les deux entreprises décidèrent de s'accorder des licences réciproques sur leurs brevets et de mettre ces derniers en commun dans le but de distribuer des licences conjointes à d'autres fabricants. En plus de cette entente, les deux fabricants de fusibles ayant obtenu des licences avaient convenu de fixer un prix minimum pour la vente de ces fusibles.

La Cour refusa de voir que l'accord de licences réciproques apportait un important gain en efficience tant pour les consommateurs que pour les titulaires des brevets¹⁹⁸ et n'accepta pas l'argument voulant que, compte tenu de l'enchevêtrement des deux brevets, les titulaires de ceux-ci ne pouvaient être considérés comme des concurrents potentiels¹⁹⁹. Elle jugea plutôt que la fixation des prix convenue entre les parties était contraire au *Sherman Act* et que cette fixation des prix était la raison pour laquelle Line Material et Southern avaient décidé de s'accorder des licences réciproques²⁰⁰. La Cour ajouta que le fait de détenir un droit de propriété intellectuelle n'accordait pas d'immunité face aux dispositions du *Sherman Act* «au-delà des limites du monopole conféré par le brevet»²⁰¹ et confirmait ainsi la règle générale. Il faut toutefois reconnaître que, dans cette décision, c'est plutôt le fait d'avoir fixé un prix minimum qui a influencé la Cour. Il ne faut donc pas y voir un rejet des ententes de mise en commun de droits de propriété intellectuelle, mais plutôt une décision répondant à des préoccupations face à un cas précis de combinaison de pratiques.

Par ailleurs, les lignes directrices américaines, bien que reconnaissant que les accords de mise en commun de droits et l'attribution de licences réciproques ne constituent pas nécessairement des pratiques anticoncurrentielles, prévoient que certains cas pourront être contestés. Ainsi, si les accords sont conclus avec des concurrents horizontaux, c'est-à-dire entre des fabricants de produits substitua-

198. *Ibid.*, p. 291.

199. *Ibid.*, p. 311.

200. *Ibid.*, p. 307.

201. *Ibid.*, p. 308.

bles, et que l'entente regroupe une partie importante de ceux-ci ou que l'accord vise à supprimer une innovation sans qu'elle produise de gain en efficience, on devra considérer que cette entente a un effet sur la concurrence. Une telle entente sera alors analysée comme si elle était intervenue entre concurrents hors du contexte de la propriété intellectuelle²⁰².

Par contre, de tels accords seront considérés comme pro-concurrentiels s'ils permettent de mettre en commun des technologies complémentaires, s'ils permettent de débloquent des impasses entre des brevets enchevêtrés, s'ils évitent l'apparition de coûteux litiges en contrefaçon ou s'ils réduisent les coûts de transaction²⁰³. La décision *Broadcast Music c. Columbia Broadcasting System*²⁰⁴ nous donne un bon exemple d'accord de mise en commun de droits d'auteur visant à réduire le coût des transactions. Dans cette affaire, le réseau de télévision CBS contestait la validité d'un accord de mise en commun des droits d'auteur sur des œuvres musicales détenus par deux sociétés de gestion de droits d'auteurs, Broadcast Music, Inc. (BMI) et l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Selon cette entente, les deux sociétés convenaient d'accorder aux utilisateurs une licence permettant de diffuser l'ensemble des œuvres contenues dans leurs deux répertoires et ce, pour une période de temps limitée. Ce type de licence ne tenait pas compte du nombre ou du genre des œuvres utilisées et fixait le montant des redevances en fonction des revenus publicitaires reçus par les preneurs de licences. Au soutien de sa contestation, CBS prétendait que l'entente entre BMI et ASCAP visait à fixer le prix des licences contrairement au *Sherman Act* et que BMI et ASCAP utilisaient leurs répertoires de droits d'auteur pour exiger des montants de redevances n'ayant aucun rapport avec le nombre d'œuvres réellement utilisées par les licenciés²⁰⁵.

202. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 5.5: «When such cross-licensing involves horizontal competitors, however, the Agencies will consider whether the effect of the settlement is to diminish competition among entities that would have been actual or likely potential competitors in a relevant market in the absence of the cross-license. In the absence of offsetting efficiencies, such settlements may be challenged as unlawful restraints of trade.»

203. *Ibid.*, par. 5.5: «These arrangements may provide procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often procompetitive.»

204. *Broadcast Music, Inc. c. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 441 U.S. 1 (1979).

205. *Columbia Broadcasting System Inc. c. American Society of Composers*, 400 F.Supp. 737, p. 745 (argument présenté en première instance).

La Cour d'appel du second circuit a assimilé cet accord de mise en commun de droits d'auteur à l'entente intervenue dans la cause *Line Material*²⁰⁶. Ainsi, la Cour d'appel jugea que l'accord contrevenait à l'article 1^{er} du *Sherman Act* et refusa de tenir compte des avantages qui découlaient de ce type de licence²⁰⁷. Par la suite, la Cour suprême cassa cette décision en se fondant sur la règle de raison et affirma que tant la formation des sociétés de gestion de droits d'auteur que l'entente elle-même étaient le fruit des conditions particulières du marché²⁰⁸ qui rendent impossibles, car trop coûteuses, la négociation de licences individuelles²⁰⁹. Les juges de la Cour suprême ajoutèrent que l'entente n'avait eu aucun effet néfaste sur la concurrence et, qu'au contraire, elle avait permis une concurrence entre les différents auteurs qui n'aurait pu exister autrement en raison du coût trop élevé de la conclusion de contrats de licences individuels²¹⁰. Cette décision montre un contraste important avec la décision *Line Material* dans laquelle la Cour avait considéré l'entente permettant le maintien des prix comme anticoncurrentielle en soi et avait refusé de la justifier malgré le gain en efficience qu'elle entraînait²¹¹.

En Europe, en vertu de l'article 81 du *Traité de Rome*, les ententes de ce type seront contestées si elles permettent à un petit nombre d'entreprises de contrôler de manière monopolistique le marché sans apporter d'avantage au plan de la concurrence. Par contre, on reconnaîtra la légalité d'une entente de licences réciproques si celle-ci n'est pas accompagnée de restrictions territoriales au sein du terri-

206. *United States c. Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948).

207. *Columbia Broadcasting System Inc. c. American Society of Composers, Authors and Publishers, et al.*, 562 F.2d 130, 136.

208. *Broadcast Music, Inc. c. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 204, 20.

209. *Ibid.*, 20-21.

210. *Ibid.*, 19.

211. Voir: *Automatic Radio Mfg. Co., Inc. c. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827 (1950); dans cette décision, le détenteur de licence contestait un accord de mise en commun de droits regroupant une centaine de brevets couvrant des technologies de transmission radio détenues par le défendeur. La Cour suprême a rejeté la requête du demandeur au motif que la mise en commun était pratique pour les parties et ne créait pas de nouveau monopole (p. 833). Voir aussi *American Security Co. c. Shatterproof Glass Corp.*, 268 F.2d 769 (1959), allant dans le même sens. Par contre, dans la décision *Zenith Radio Corp. c. Hazeltine Research, Inc.*, précitée, note 22, la Cour suprême a qualifié ce même accord d'utilisation abusive de brevets en ajoutant que le fait de lier l'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit breveté au paiement de redevances sur des produits qui n'utilisaient pas de procédés visés par ce brevet représentait une utilisation abusive d'un brevet. Il s'agit en fait d'un cas de vente liée que nous verrons plus haut.

toire de l'Union quant à la fabrication, la distribution et l'utilisation des produits visés²¹².

Les accords de mise en commun de droits de propriété intellectuelle dont nous venons de discuter pourront parfois être jumelés avec d'autres pratiques. Par exemple, il arrive parfois que des entreprises ayant mis en commun leurs brevets décident d'imposer, dans chaque contrat de licence qu'elles accordent, une clause de rétrocession de droits sur les innovations en faveur du regroupement²¹³. Dans ces cas, la légalité d'une telle pratique pourra être plus discutable²¹⁴. En effet, un regroupement détenant déjà une position dominante en raison du nombre de droits détenus pourrait tenter d'étendre ce pouvoir en récupérant les brevets sur toutes les améliorations apportées aux inventions d'origine. Une telle pratique aurait pour effet de prolonger la durée du contrôle détenu par le regroupement jusqu'au terme de la protection du brevet couvrant la dernière invention, augmentant du même coup la position dominante du regroupement, position dominante qui pourrait entraîner des abus compte tenu de sa force importante.

Cette analyse des accords de mise en commun de droit et de licences croisées démontre encore une fois qu'une pratique se voulant légitime pourra, dans certaines circonstances, avoir de tels effets sur la concurrence qu'elle ne pourra être tolérée. En effet, comme l'a illustré la décision *Singer*, une étude plus approfondie des raisons derrière la mise sur pied d'un tel accord peut permettre de déceler des objectifs anticoncurrentiels plus importants que les bénéfices tirés de l'accord. C'est en fait la crainte qu'un regroupement détienne, grâce à l'accord de mise en commun de droits, une position monopolistique sur le marché qui va pousser à sévir face à de telles ententes.

La section qui suit illustre une autre pratique très fréquemment préconisée par les détenteurs de droits de propriété intellectuelle qui peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence de réduire la concurrence. Il s'agit de la licence liée, une variante de la vente liée utilisée dans plusieurs secteurs économiques.

212. *ENI c. Montedison*, O.J. n° 5/13, 7 janvier 1987; voir aussi Valentine KORAH, *Patent Licensing and EEC Competition Rules Regulation 2349/84*, Oxford, ESC Publishing Limited, 1985, p. 27.

213. M.J. SCHALLOP, «The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age», (2000) 28 *AIPLA Q.J.* 195, 274.

214. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

3.3 Les licences liées et la vente liée

Cette section sera consacrée à l'analyse du concept de licence liée et fera ressortir un facteur important pour que cette pratique puisse avoir des effets sur la concurrence, le fait que le détenteur des droits doit détenir une position dominante dans le marché. Cette analyse permettra de couvrir le cas des licences liées volontaires et celui des licences liées obligatoires, imposées par les détenteurs de droits. Les dispositions de la *Loi sur la concurrence* ainsi que les quelques décisions canadiennes ayant porté sur cette question seront analysées et une étude du traitement qui est réservé à ces pratiques aux États-Unis et en Europe sera aussi nécessaire pour mieux comprendre le phénomène.

Le concept de vente liée implique qu'un fournisseur impose, comme condition à la fourniture d'un produit appelé le produit clef, soit que son client acquiert un autre produit appelé produit lié de ce même fournisseur, soit qu'il s'abstienne d'utiliser ou de vendre, avec le produit fourni, un produit provenant d'un autre fournisseur.

Les pratiques de vente liée n'auront pas toujours d'effet sur la concurrence. En effet, si un fournisseur qui n'est pas en position dominante sur le marché du produit clef tente d'imposer une pratique de vente liée, il sera toujours possible pour ses clients, importunés par l'obligation d'acheter en même temps le produit lié, de se tourner vers un autre fournisseur pour répondre à leurs besoins. La situation est toutefois différente lorsque interviennent des droits de propriété intellectuelle. En effet, dans ce cas un fournisseur détenant un droit de propriété intellectuelle peut utiliser la position dominante que lui confère généralement son droit sur le produit clef pour lier l'octroi de licences sur ce produit à la fourniture d'un autre produit ou service pour lequel il ne détient pas nécessairement de droit de propriété intellectuelle ou de position dominante²¹⁵. Lorsque interviennent des droits de propriété intellectuelle, il devient parfois plus difficile pour les consommateurs de se rabattre sur d'autres

215. Voir la cause *Télé-Direct*, précitée, note 68; voir aussi l'enquête contre une entreprise qui refusait d'offrir séparément à ses clients ses services d'entretien de matériel informatique et ses logiciels. Les poursuites furent retirées après que la compagnie eut accepté de cesser cette pratique, dans Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi sur la concurrence*), *Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1993*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1993, p. 14; voir aussi: Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi sur la concurrence*), *Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1994*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1994, p. 28.

fournisseurs d'un produit protégé. Cette situation nuit ainsi aux autres fournisseurs du produit lié ou aux entreprises désirant offrir des services reliés à l'utilisation du produit clef et réduit la concurrence sur ce marché. Il faut toutefois noter que le fait de posséder un droit de propriété intellectuelle ne sera pas nécessairement suffisant pour détenir une position dominante sur le marché puisque des produits de remplacements remplissant les mêmes fonctions pourront parfois être disponibles²¹⁶.

Généralement, on distingue deux types de licences liées: la licence liée volontaire et la licence liée obligatoire. Le premier type vise principalement à simplifier la tâche tant du titulaire du droit de propriété intellectuelle que de l'acquéreur de la licence en prévoyant la possibilité pour le preneur de licence d'acquérir le produit clef et un produit connexe dans une même opération. Ce type de licence ne sera généralement pas considéré comme anticoncurrentiel²¹⁷. Le deuxième type impose à celui qui désire obtenir une licence pour un produit clef qu'il acquière également les droits sur un ou plusieurs autres produits. Ce type de licence liée peut aussi prendre la forme d'incitatifs de la part du vendeur, comme le fait d'accorder des rabais aux clients qui acceptent d'acquérir le produit lié en même temps que le produit clef²¹⁸. C'est cette forme de licence liée qui risque d'avoir le plus d'influence sur la concurrence et qui mérite que l'on s'y attarde.

La pratique de la vente liée était très répandue dans l'industrie du cinéma tant aux États-Unis qu'au Canada. En effet, de telles pratiques ont fait l'objet d'enquêtes dans le milieu canadien de la distribution de films en 1968. Ces enquêtes se sont finalement soldées par des ententes négociées en vertu desquelles les distributeurs de films ont accepté de cesser de lier la distribution de licences sur des films désirés par les clients à l'acquisition de licences sur des films suscitant moins d'intérêt. Cette même pratique a aussi été analysée aux États-Unis dans l'affaire *United States c. Loew's Inc.*²¹⁹. Dans cette affaire, on a jugé qu'il était anticoncurrentiel d'imposer à une personne qui voulait obtenir les droits de diffusion d'un film protégé par droit d'auteur l'obligation d'acquérir également les droits sur un ou sur plusieurs autres films non désirés et de qualité inférieure.

216. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 53.

217. *Zenith Radio Corp. c. Hazeltine Research Inc.*, précité, note 22; voir aussi: *Broadcast Music, Inc. c. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 160.

218. *BBM Bureau of Measurement c. Dir. of Investigation & Research*, [1985] 1 F.C. 173, 35; *Télé-Direct*, précité, note 68, 171.

219. *United States c. Loew's Inc.*, 371 U.S. 38 (1962).

Au Canada, malgré l'existence du paragraphe 77(2) de la *Loi sur la concurrence* qui permet au Commissaire de la concurrence d'examiner les cas de vente liée, il sera probablement très difficile de contrer de telles pratiques. En effet, avant de rendre une ordonnance en vertu de cet article, le tribunal doit conclure que les ventes liées constituent effectivement une pratique²²⁰ utilisée par un fournisseur important ou qu'elle est très répandue sur un marché²²¹. La pratique devra aussi, soit avoir pour effet de réduire ou de limiter le commerce des concurrents qui fournissent les produits liés, soit faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur le marché et elle devra, par conséquent, avoir pour effet de vraisemblablement réduire sensiblement la concurrence²²². Le grand nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour que le paragraphe 77(2) trouve application explique probablement pourquoi cette disposition n'a presque pas été utilisée au Canada.

De plus, le paragraphe 77(4) prévoit une exception dans les cas où «les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables, compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu'elles visent»²²³. Cette disposition devrait trouver application dans le contexte des nouvelles technologies²²⁴. Dans l'affaire *BBM*²²⁵, la compagnie BBM liait la vente de mesures d'audience de télévision à la vente de mesures d'audience radiophonique. Elle a tenté d'invoquer la défense de la connexité technologique en expliquant que le traitement et la vente des deux séries d'informations impliquaient des coûts administratifs communs et l'utilisation des mêmes logiciels. Le Tribunal a refusé d'appliquer l'exception prévue au paragraphe 77(4) au motif que cette disposition ne devait viser que les liens technologiques qui se révélaient au moment de l'utilisation des produits et non au moment de leur production. Elle ajouta que le lien

220. Voir l'enquête arrêtée parce que les activités de vente liée étaient sporadiques, dans Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*), *Rapport annuel pour l'exercice clos le 31 mars 1980*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1980, p. 64.

221. *Loi sur la concurrence*, art. 77(2).

222. Le version anglaise de l'article 77(2) de la *Loi sur la concurrence* nous dit que la pratique devra avoir comme «result that competition is or is likely to be lessened substantially»; voir aussi *BBM Bureau of Measurement c. Dir. of Investigation & Research*, précité, note 218; *Télé-Direct*, précité, note 68, 174.

223. *Loi sur la concurrence*, art. 77(4)b).

224. Le Commissaire de la concurrence prévoyait que cette disposition pourrait s'appliquer aux liens technologiques entre du matériel informatique et des logiciels, dans Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi sur la concurrence*), *Aperçu général de la Loi sur la concurrence au Canada*, Ottawa, Consommation et Affaires commerciales Canada, 1993, p. 11.

225. *BBM Bureau of Measurement c. Dir. of Investigation & Research*, précité, note 217.

devait être assez important pour que les produits ne puissent pas fonctionner convenablement l'un sans l'autre au point que l'interdiction de la vente liée risquerait de ternir la réputation des produits auprès de la clientèle du fournisseur²²⁶.

Le Tribunal de la concurrence a développé une étude en deux étapes pour déterminer si deux produits sont effectivement distincts. La première étape prévoit d'analyser si la demande pour le produit lié est indépendante de celle du produit clef, c'est-à-dire qu'il doit être déterminé si un nombre important d'acquéreurs étaient prêts à se procurer le produit lié séparément du produit clef²²⁷. Si ce premier critère est satisfait, le Tribunal devra ensuite déterminer si le fait d'offrir les deux produits ensemble entraîne des gains en efficience pour les distributeurs ou les acheteurs²²⁸.

Bien que très peu de décisions canadiennes puissent nous aider à interpréter les dispositions régissant la vente liée, nous pouvons citer le cas *Digital Equipment of Canada Ltd.* qui s'est réglé par un règlement négocié²²⁹. Dans cette affaire, le Directeur des enquêtes et recherches, maintenant le Commissaire de la concurrence, avait jugé anticoncurrentiel le fait d'accorder des réductions substantielles sur les services d'entretien et de mises à jour de logiciels brevetés aux clients qui acceptaient d'acheter également les services d'entretien et de réparation du matériel informatique fourni par Digital. Pour conclure que la pratique de Digital avait pour effet de réduire la concurrence dans le marché, le Commissaire de la concurrence avait limité la définition du marché du produit lié à celui des services d'entretien du matériel informatique de marque *Digital*. Cette affaire fut réglée hors cour en 1992 par les engagements pris par Digital Equipment de cesser cette pratique. Bériault, Renaud et Comtois retiennent de cette affaire que:

Dans l'état actuel du droit, tout fabricant important d'un type de produit, qui relie la vente de ce produit à la fourniture de services d'entretien ou de pièces de rechange, risque de se faire opposer l'article 77.²³⁰

226. *Ibid.*, 33-34; voir aussi: Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi sur la concurrence*), *Propositions pour une nouvelle politique de la concurrence pour le Canada, Première étape*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1973, p. 64.

227. *Télé-Direct*, précité, note 68, 121 et 124.

228. *Ibid.*, p. 143.

229. Voir les engagements exigés par le Commissaire – Communiqué de presse – Consommation et Corporations, NR 10862/92-31, le 30 octobre 1992.

230. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 41, p. 270.

Dans la cause impliquant la société NutraSweet dont nous avons parlé plus haut, le Bureau de la concurrence reprochait à NutraSweet de lier la fourniture d'aspartame aux États-Unis à sa fourniture au Canada. On reprochait, en fait, à NutraSweet, qui possédait un brevet aux États-Unis sur l'aspartame, d'offrir un prix plus bas aux acheteurs d'aspartame américains s'ils acceptaient d'acheter aussi leur aspartame chez NutraSweet au Canada pour le marché canadien et ce, même si le brevet canadien était expiré. Cette pratique avait pour effet de prolonger le brevet canadien au-delà de sa durée légale. Le Tribunal de la concurrence n'a toutefois pas reconnu l'existence de cette pratique dans cette cause qui s'est plutôt décidée sur d'autres points.

Deux autres affaires impliquant la société Union Carbide ont résulté de poursuites en vertu de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*, entre autres en raison de pratiques de vente liée impliquant des droits de propriété intellectuelle. Ces causes ont toutefois été réglées avant d'être entendues lorsque Union Carbide a accepté de mettre fin aux pratiques qui lui étaient reprochées.

Par ailleurs, un système de licences peut aussi lier la fourniture d'un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle à la fourniture d'un produit libre de tout droit de propriété intellectuelle. Cette pratique, qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'étendre la portée de son droit à un produit non protégé, sera généralement jugée comme anticoncurrentielle. Il s'agira en fait d'un cas flagrant d'abus de droit de la part du titulaire du droit de propriété intellectuelle contraire aux articles 77, 78 et 79 de la *Loi sur la concurrence*.

Encore une fois, les tribunaux américains nous apportent beaucoup plus d'exemples pour nous éclairer dans l'analyse de cette pratique. Dans le domaine des brevets, déjà en 1916, la cause *Motion Pictures Patents Co. c. Universal Film Manufacturing Co.*²³¹, rendue par la Cour suprême, avait invalidé une restriction qui imposait aux preneurs de licences sur des projecteurs de films de ne présenter que des films loués auprès du regroupement qui détenait les brevets sur les projecteurs. Cette décision avait été rendue sans faire intervenir les lois antitrust, mais plutôt en faisant appel à la politique générale en matière de brevets qui interdisait de jumeler deux produits pour étendre la portée du monopole conféré par un brevet à un produit non

231. *Motion Pictures Patents Co. c. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

breveté. Dans ce cas, la Universal Manufacturing Company tentait d'étendre la portée du brevet qu'elle détenait sur le projecteur aux films eux-mêmes.

C'est ce principe qui fut repris dans différentes causes impliquant des droits de propriété intellectuelle. Dans l'affaire *International Salt*²³², on reprochait à un fabricant de matériel de traitement industriel de sel de louer ses machines brevetées seulement aux clients qui acceptaient de lui acheter aussi des comprimés de sodium utilisés pour la préparation du sel. La Cour suprême des États-Unis a jugé que cette pratique constituait une vente liée illégale en soi puisque International Salt avait utilisé le monopole que lui conférait son brevet pour tenter d'étendre son contrôle aux comprimés de sodium non brevetés. Selon les auteurs américains Tom et Newberg²³³, ce type de pratique aurait été analysé de manière complètement différente depuis la publication des *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995. En effet, ces lignes directrices prévoient que l'agence de la concurrence, avant d'entreprendre des procédures dans un cas de vente liée ou de licence liée, devra premièrement déterminer si le détenteur des droits de propriété intellectuelle détient un pouvoir sur le marché du produit clef. Sur ce point, les lignes directrices rappellent que le simple fait de détenir un brevet sur le produit clef ne permet pas de présumer un pouvoir de marché suffisant. Deuxièmement, l'agence devra établir que l'entente de licence liée a un effet néfaste sur la concurrence dans le marché du produit lié. Troisièmement, les lignes directrices prévoient que le tribunal doit tenter de déterminer si la pratique est justifiée par un gain en efficience au lieu de se limiter à déterminer si la pratique vise à étendre la portée d'un brevet²³⁴.

Furent aussi considérés comme des prolongements illégaux de brevets en vertu de l'article 3 du *Clayton Act* des cas de ventes liant la fourniture de cuir à chaussure à celle des machines brevetées servant à la fabrication de ces chaussures²³⁵ ou liant la vente d'interrupteurs de systèmes de chauffage non brevetés à celle d'un système de chauffage domestique breveté²³⁶. Ce raisonnement fut ensuite étendu à l'application de l'article 1^{er} du *Sherman Act*, en

232. *International Salt Co. c. United States*, 332 U.S. 392 (1947).

233. W.K. TOM et J.A. NEWBERG, *loc. cit.*, note 27, 416.

234. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 5.3.

235. *United Shoe Machinery Corp. c. United States*, 258 U.S. 451 (1922).

236. *Mercoid Corporation c. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944); voir aussi: S.J. DAVIDSON, «Exploring Tensions Between Copyright Law and Competition», (1997) 14(12) *C.L.W.* 1, 4.

1956, par la Cour suprême dans la cause *Northern Pacific Railway Co. c. United States*²³⁷ qui n'impliquait pas de droits de propriété intellectuelle, mais touchait l'utilisation des lignes de chemin de fer, un produit unique qui, comme les droits de propriété intellectuelle, peut être contrôlé par une seule entité.

Dans l'affaire *Jefferson Parish Hospital District No. 2 c. Hyde*²³⁸, le tribunal précisa quatre éléments devant être analysés pour déterminer s'il s'agissait effectivement de vente liée. Premièrement, le produit lié doit être distinct et séparé du produit principal, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être essentiel à son fonctionnement ou techniquement connexe²³⁹. Deuxièmement, il doit y avoir une réelle vente liée, c'est-à-dire que le produit clef ne doit être disponible qu'à condition d'acquérir le produit lié et qu'il doit être interdit à l'acquéreur de se procurer le produit chez un concurrent du fournisseur. Troisièmement, il est essentiel que le fournisseur du produit détienne suffisamment de pouvoir économique sur le marché du produit de base pour pouvoir empêcher la libre concurrence d'une manière importante sur le marché du produit lié²⁴⁰. Finalement, il faut qu'une partie substantielle du marché du produit lié soit affectée par la pratique, c'est-à-dire que le volume de commerce du produit lié doit être significatif²⁴¹. Le tribunal a ainsi atténué la règle en précisant que la vente liée n'était illégale en soi que lorsque celui qui la pratique détient un pouvoir suffisant sur le marché du produit clef. En vertu des faits de l'affaire *Jefferson Parish Hospital District No. 2 c. Hyde*, le tribunal décida qu'une part de marché de 30 % pour un hôpital ne représentait pas un pouvoir suffisant pour que la règle de l'illégalité *per se* puisse être appliquée. Cette nouvelle analyse, demandant de faire la preuve de l'exercice d'un pouvoir important, a été reprise depuis dans différentes décisions et plusieurs ont retenu une part de marché de 30 % comme seuil pour l'application de la règle de l'illégalité *per se* des pratiques de ventes liées²⁴².

Cette nouvelle forme d'analyse détaillée fait contraste avec certaines décisions moins permissives qu'avaient rendues les tribunaux

237. *Northern Pacific Railway Co. c. United States*, 356 U.S. 1 (1958).

238. *Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2 c. Hyde*, 446 U.S. 2 (1984).

239. Voir aussi: *Photovest Corp. c. Fotomat Corp.*, 606 F.2d 704 (1979), pourvoi rejeté: 445 U.S. 917 (1980).

240. *Jefferson Parish Hospital District No. 2 c. Hyde*, précité, note 238.

241. *International Salt Co. c. United States*, 332 U.S. 392 (1947).

242. Voir, par exemple: *Will c. Comprehensive Accounting Corp.*, 776 F.2d 665 (1985), pourvoi rejeté: 475 U.S. 1129 (1986); *Grappone, Inc. c. Subaru of New England, Inc.*, 858 F.2d 792 (1988); *Bureaux Bros. Farms c. Teche Sugar Co.*, 21 F.3d 83 (1994).

américains. En effet, des décisions ont déjà déclaré illégales des pratiques très répandues tel que le fait d'inclure dans la vente d'une automobile la vente d'un appareil-radio posé en usine²⁴³ ou d'inclure dans la vente d'un produit des modalités de livraison²⁴⁴. Cette intolérance des tribunaux américains face aux pratiques de vente liée s'explique par la croyance que ces techniques ne visaient qu'à supprimer la concurrence, le libre accès au marché pour chaque fournisseur d'un produit²⁴⁵ et la liberté de choisir des acheteurs.

Par ailleurs, le droit américain, comme le droit canadien, énonce une exception à l'interdiction d'utiliser la vente liée si les produits faisant l'objet de la licence sont complémentaires ou que cette licence liée peut être justifiée sur le plan commercial. Ainsi, dans cette situation, la pratique sera permise surtout s'il est établi qu'un des produits ne peut être fabriqué sans contrefaire le brevet protégeant un des autres produits. Par exemple, dans l'affaire *Electric Pipeline Inc. c. Fluid Systems Inc.*²⁴⁶, le tribunal a autorisé la licence liée puisque le titulaire du brevet avait conçu le système et les composantes dans le but de répondre aux besoins des licenciés et que la vente liée lui permettait d'assurer le rendement du système²⁴⁷. Par contre, dans l'affaire *Digidyne*²⁴⁸ on reprochait à Data General, le fabricant du système d'ordinateur Nova composé d'une unité centrale de traitement et d'un système d'exploitation exclusif, de refuser d'accorder des licences sur son système d'exploitation aux utilisateurs d'une autre unité centrale de traitement dont celle fabriquée par la société Digidyne. Bien que ces deux parties du système Nova puissent être considérées comme technologiquement liées, le tribunal jugea que le refus d'accorder des licences distinctes pour ces deux parties représentait une vente liée entre le matériel informatique de Data General et son système d'exploitation protégé par droit d'auteur. Comme le système d'exploitation de Data General conférait une position dominante à cette dernière, le fait de lier sa vente à celle de son matériel informatique avait comme effet d'imposer aux consommateurs l'achat de son matériel alors que des concurrents

243. *Automatic Radio Mfg. Co. c. Ford Motor Co.*, 390 F.2d 113, pourvoi rejeté: 391 U.S. 914 (1968).

244. *Anderson Foreign Motors c. New England Toyota Distributors*, 475 F.Supp. 972 (1979).

245. *Northern Pacific Railway Co. c. United States*, 356 U.S. 1 (1958).

246. *Electric Pipeline Inc. c. Fluid Systems Inc.*, 231 F. 2d 370 (1956).

247. Voir aussi: *United States c. Jerrol Electronics Corp.*, 187 F.Supp. 545 (1960), confirmé: 365 U.S. 567 (1961), dans le cas d'une vente liée d'un système d'antennes communautaires et du service d'installation.

248. *Digidyne Corp. c. Data General*, 734 F.2d 1336 (1984), pourvoi rejeté: 473 U.S. 908 (1985).

produisaient des systèmes comparables. Il fut jugé que cette pratique était anticoncurrentielle, donc illégale.

De plus, le droit américain a jugé raisonnable l'utilisation de la vente liée dans les cas où le produit lié n'était compatible avec aucun autre produit d'origine²⁴⁹ ou lorsque l'entreprise du titulaire du brevet était nouvelle et que ce dernier avait intérêt à assurer le bon fonctionnement de son nouveau mécanisme en contrôlant les produits secondaires utilisés²⁵⁰. L'utilisation de la vente liée sera aussi tolérée pour permettre l'entrée sur le marché d'un petit producteur²⁵¹ ou pour empêcher l'utilisation de produits de qualité inférieure qui auraient pour effet de réduire la performance du produit principal et d'ainsi ternir la réputation du fournisseur²⁵². Ce sera toutefois au fournisseur qui veut défendre sa pratique de vente liée de justifier la nécessité de cette pratique du point de vue concurrentiel. Il devra de plus établir qu'il n'existait aucun autre moyen d'atteindre son objectif²⁵³.

Une vente liée imposant comme condition à l'octroi d'une licence l'achat d'un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle sera analysée de la même façon aux États-Unis qu'au Canada, c'est-à-dire que cette pratique sera généralement considérée anticoncurrentielle²⁵⁴. Ainsi, dans la décision *Zenith Radio Corp. c. Hazeltine Research*, la Cour suprême des États-Unis a affirmé que le fait de lier l'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit breveté au paiement de redevances sur des produits qui n'utilisent pas de procédés visés par ce brevet représentait une utilisation abusive d'un brevet²⁵⁵. Par contre, encore une fois, on a accepté des exceptions dans les cas où la pratique visait à lier deux produits complémentaires²⁵⁶.

Par ailleurs, la vente liée peut aussi prendre différentes autres formes. Par exemple, certains contrats de licence de propriété intel-

249. *Dehydrating Process Co. c. A.O. Smith Corp.*, 292 F.2d 653, pourvoi rejeté: 368 U.S. 931 (1961).

250. *United States c. Jerrold Electronics Corp.*, précité, note 247.

251. *Grappone Inc. c. Subaru of New England*, précité, note 242.

252. *Federal Trade Commission c. Sinclair Refining Co.*, 261 U.S. 463 (1921); *Principe c. McDonald's Corp.*, 631 F.2d 303 (1980); *Johnson c. Nationwide Industries*, 715 F.2d 1233 (1983); *Hirsh c. Martindale-Hubble*, 674 F.2d 1343 (1982).

253. *Standard Oil Co. c. United States*, 337 U.S. 293 (1949).

254. Joel R. BENNETT, «Patent Misuse: Must an Alleged Infringer Prove an Antitrust Violation?», (1989) 17 *AIPLA Q.J.* 1; voir aussi: L.I. REISER, «American Jurisprudence», (1987) 60 *Am. Jur. 2d Patents* § 1201, à jour en mai 2001.

255. *Zenith Radio Corp. c. Hazeltine Research, Inc.*, précité, note 22, infirmé sur d'autres points par 401 U.S. 321.

256. *United States c. Jerrold Electronics Corp.*, précité, note 247.

lectuelle imposent le paiement de redevances sur les ventes totales du preneur de licence, sans tenir compte de l'utilisation que le preneur fait effectivement du produit sous licence. C'est d'ailleurs une des pratiques que reprochait le gouvernement américain à Microsoft qui imposait aux fabricants d'ordinateurs personnels, qui désiraient avoir la possibilité d'installer le système d'exploitation Windows sur certains des ordinateurs, de verser des redevances sur chaque ordinateur vendu, peu importe que le logiciel Windows ait été installé ou non²⁵⁷. Les fabricants étaient donc peu enclins à installer des systèmes d'exploitation de concurrents puisqu'ils auraient dû verser des redevances tant à Microsoft qu'à son concurrent. Ces agissements de la part de Microsoft avaient pour effet d'exclure ses concurrents du marché en augmentant les coûts pour les licenciés qui refusaient d'être approvisionnés exclusivement par Microsoft.

Cette technique de calcul sera toutefois acceptée s'il s'agit de la «méthode de paiement la plus pratique»²⁵⁸, si elle permet d'éviter une surveillance coûteuse du mécanisme de production²⁵⁹, si le produit couvert par le droit de propriété intellectuelle «est utilisé dans

257. Department of Justice, *Microsoft Agrees to End Unfair Monopolistic Practices*, 94-387, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1994. Le gouvernement américain reprochait aussi à Microsoft de s'être illégalement maintenu en position de monopole sur le marché des systèmes d'opération, d'avoir tenté d'étendre sa position de monopole au marché des logiciels de navigation Internet et d'avoir imposé des contrats de fourniture exclusive à ses clients. La Cour de district rejeta les accusations de fourniture exclusive mais retint les trois autres chefs d'accusation (*United States c. Microsoft Corp.*, 87 F.Supp.2d 30) et imposa comme mesures correctives, entre autres, que la firme Microsoft soit séparée en deux entreprises (*United States c. Microsoft Corp.*, 97 F. Supp.2d 59). En appel, la Cour n'a retenu que les accusations de s'être illégalement maintenu en position de monopole sur le marché des systèmes d'opération et a émis des directives quant au remède approprié (*United States c. Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34). Après des négociations, les deux parties arrivèrent à une ordonnance par consentement qui fut déposée le 6 novembre 2001 devant la Cour (Revised Proposal Final Judgment, *United States c. Microsoft Corp.*, et Second Revised Proposal Final Judgment ordonnance déposée le 27 février 2002) et finalement acceptée par la Cour le 1^{er} novembre 2002. (Voir la décision du juge Colleen Kollar-Kotelly, *United States of America c. Microsoft Corporation, State of New York et al. c. Microsoft Corporation*, Civil Action Nos. 98-1232 and 98-1233.

258. *Broadcast Music, Inc. c. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 160.

259. *Automatic Radio Mfg. Co. c. Hazeltine Research Inc.*, précité, note 211; dans cette affaire, Hazeltine avait accordé à Automatic Radio le droit d'utiliser un groupe de 570 brevets et de 200 brevets en instance en retour d'une redevance calculée en fonction du prix de vente des produits peu importe que les brevets soient incorporés ou non. La Cour a reconnu la légalité de la pratique en concluant qu'il s'agissait de la façon la plus facile d'établir la valeur commerciale de la licence. Voir aussi *Miller Insituform, Inc. et al. c. Insituform of N. America et al.*, 830 F.2d 606 (1987).

des proportions fixes avec d'autres intrants»²⁶⁰ ou si le preneur de licence peut mettre fin à l'accord après l'expiration de certains des brevets²⁶¹.

En Europe, les pratiques de ventes liées et de licences liées sont couvertes par les articles 81 et 82 du *Traité de Rome*. L'article 81, d'application large, rend illégales les ententes qui pourraient affecter la concurrence au sein du marché commun et permet de les annuler. Il prévoit toutefois, au paragraphe 81(3), une exemption dans le cas des ententes permettant d'améliorer la production ou la distribution des produits ou favorisant les progrès technologiques. Ainsi une entente sera exemptée de l'application de cet article si elle permet aux consommateurs de profiter des avantages qui en découlent, si elle est indispensable à la réalisation de ces avantages et si elle n'a pas pour effet de supprimer la concurrence²⁶². En fait, le droit européen ne permettra les licences liées que si elles sont essentielles à l'exploitation du droit de propriété intellectuelle²⁶³ ou si elles sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de qualité pour un produit ou un procédé technique. Cette règle reprend essentiellement le droit applicable au Canada et aux États-Unis, mais d'une manière un peu plus contraignante en n'exigeant pas que soit établie la position dominante du donneur de licences sur le marché du produit clef.

Il ressort de l'analyse des règles canadiennes applicables à la vente liée de produits couverts par des droits de propriété intellectuelle que, dans la majorité des cas, il ne sera pas possible de présumer de la position dominante du titulaire des droits. Il devient donc nécessaire, comme dans la plupart des pratiques impliquant des droits de propriété intellectuelle, de déterminer les effets réels de la vente liée sur le marché des produits visés et ce, peu importe que le produit lié soit protégé ou non par un droit de propriété intellectuelle et sans égard au fait qu'il s'agisse d'un bien ou d'un service. Par contre, les droits américain et européen sont plus sévères avec ce type de pratique et considèrent généralement que la vente liée est illégale en soi, bien que le droit américain prévoie qu'un certain pouvoir de marché détenu par le titulaire de droits qui utilise cette pratique doit être établie. De plus, certains tribunaux inférieurs

260. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 30, 39.

261. *Beckman Instruments Inc. c. Technical Development Corp.*, 433 F.2d 55 (1970).

262. Organisation mondiale de coopération et de développement économique, *Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle*, Paris, OCDE, 1989, p. 45.

263. Voir, par exemple: *Vaessen B.V. c. Morris*, O.J. n° L 19/32, 26 janvier 1979.

américains ont demandé que des effets anticoncurrentiels sur le marché du produit lié soient prouvés avant de statuer sur la nature illégale d'une vente liée²⁶⁴.

4. CONCLUSION

Comme il a été démontré tout au long de ce texte, les deux domaines que sont le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle ont chacun un rôle important à jouer pour encourager la recherche technologique et la création artistique. Ainsi, ces deux secteurs ont comme objectif le bien-être des consommateurs et visent à promouvoir l'innovation et à maximiser l'utilisation qui est faite des ressources économiques. Cette convergence d'objectifs est d'autant plus visible lorsqu'on analyse les véritables objectifs à long terme de ces deux systèmes de droit.

Dans un projet de loi américain visant la protection des droits de propriété intellectuelle dans le contexte des lois anticoncurrentielles, le Congrès américain définit les objectifs de chaque domaine de droit ainsi:

The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression. In the absence of intellectual property rights, imitators could more rapidly exploit the efforts of innovators and investors without compensation. Rapid imitation could reduce the commercial value of innovation and erode incentives to invest, ultimately to the detriment of consumers. The antitrust laws promote innovation and consumer welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of serving consumers.²⁶⁵

Ce parallèle a aussi été repris dans les *Lignes directrices sur la propriété intellectuelle* par l'affirmation voulant que:

Les lois sur la [propriété intellectuelle] et celles sur la concurrence constituent deux instruments complémentaires de la

264. Voir, par exemple: *Will c. Comprehensive Accounting Corp.*, précité, note 242; *Lignes directrices de 1995*, sect. 5.3.

265. *Intellectual Property Antitrust Protection Act*, (1997) Projet de loi HR 401, 105^e Congrès.

politique gouvernementale qui favorisent l'efficacité économique. Les lois sur la [propriété intellectuelle] fournissent des incitatifs à l'innovation et à la diffusion technologique en établissant des droits de propriété exécutoires à l'intention des créateurs de produits nouveaux et utiles, de technologies et d'œuvres originales. On peut invoquer les lois sur la concurrence pour protéger ces stimulants contre toute pratique anticoncurrentielle qui crée, maintient ou renforce une puissance commerciale ou fait autrement obstacle à une rivalité vigoureuse entre les entreprises.²⁶⁶

Des conflits peuvent toutefois survenir entre l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle et le droit des consommateurs à une concurrence libre et saine. Dans ces cas, nous avons vu que des dispositions insérées dans les différentes lois peuvent trouver application pour réduire les effets de ces conflits lors de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle sur la concurrence. Comme cela a été traité dans la première partie de ce texte, certaines de ces dispositions permettent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'éviter d'être affectés par une partie des dispositions de la *Loi sur la concurrence* lorsqu'ils ne font qu'utiliser légitimement les droits que leur confère leur propriété intellectuelle. D'autres articles de loi sont toutefois plus restrictifs et visent à limiter la liberté de ces titulaires de droits. C'est dans la volonté d'atteindre cet équilibre que repose la principale insécurité pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

Ce texte a permis de voir comment les dispositions développées spécifiquement pour régir l'interaction entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence peuvent trouver application quand vient le temps d'analyser les différentes techniques utilisées au moment de commercialiser une invention ou une création. En effet, cette étude a fait ressortir certains comportements très répandus auprès des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui peuvent avoir des effets néfastes sur la concurrence. En commençant par le simple refus d'accorder des licences, une pratique généralement utilisée dans le but de prendre le contrôle d'un marché et qui peut entraîner comme conséquence de rendre l'invention ou la création visée par ce refus inaccessible aux consommateurs. On a aussi pu constater que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle refusant d'accorder des licences ne sera généralement pas embêté par les règles du droit de la concurrence, mais que dans certains cas

266. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 1.

le caractère essentiel du produit obligera l'imposition de licences obligatoires pour garantir l'accès au produit pour les entreprises œuvrant dans ce secteur économique.

La deuxième pratique analysée, soit l'octroi de licences comportant des clauses d'exclusivité, ne causera, elle non plus, pas de problèmes en droit canadien et en droit américain. Toutefois, le droit européen analyse différemment cette pratique et y voit généralement une tentative de restreindre la libre circulation des biens au sein de la Communauté européenne. Il sera par contre possible de justifier ce comportement par le besoin de protéger les investissements nécessaires à la commercialisation d'un nouveau produit. Sur ces deux premiers points, les règles canadiennes, américaines et européennes étant généralement semblables, l'étude des décisions étrangères nous a permis de pallier le faible nombre de décisions canadiennes. Par contre, sur la question des accords de répartition des marchés, les droits canadien et américain sont beaucoup plus permissifs que le droit européen, puisque des effets sur la concurrence devront être établis avant qu'un tribunal décide d'imposer des sanctions. À l'inverse, le droit européen s'opposera généralement à toutes tentatives de segmenter le marché européen, puisque de telles pratiques seront vues comme des entraves à la libre circulation des biens dans l'ensemble du territoire de la Communauté européenne.

La deuxième catégorie de techniques analysées dans cette partie englobe les pratiques visant à étendre le contrôle d'un marché. Parmi ces pratiques, on retrouve les clauses de rétrocession des améliorations qui permettent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'étendre la portée de leurs droits pour couvrir des améliorations qui ne sont pas encore développées. On retrouve aussi dans cette catégorie les accords de mise en commun de droit ainsi que les licences croisées qui offrent aux parties à ces ententes la possibilité de poursuivre le développement et l'utilisation de leurs produits à l'abri de toutes poursuites. Ces pratiques permettent aussi d'augmenter le pouvoir des entreprises sur le marché en réduisant le nombre de concurrents présents dans un secteur économique. La troisième pratique très répandue dans des secteurs impliquant des droits de propriété intellectuelle est la licence liée par laquelle un détenteur de droits regroupe la fourniture d'un produit en demande avec celle d'un produit moins intéressant. Cette technique sera généralement assimilée à de la vente liée, une pratique qu'interdit le droit de la concurrence, mais pourra être justifiée par une certaine connexité entre les produits liés.

Ces trois pratiques ont comme particularité de reposer sur la nécessité que les personnes voulant les imposer détiennent une position dominante sur le marché du produit en cause. C'est pour cette raison que ces pratiques sont très répandues dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. En effet, bien que le fait de détenir un droit de propriété intellectuelle ne garantisse pas d'être placé dans une position dominante, l'exclusivité qu'un tel droit accorde facilite l'obtention d'une position avantageuse du point de vue concurrentiel.

C'est dans cet enchevêtrement de règles parfois difficiles à faire cohabiter que se retrouvent les titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsque vient le temps d'exploiter le fruit de leurs recherches ou de leurs efforts de création. En effet, bien des pratiques fortement répandues dans les contrats de licences de propriété intellectuelle peuvent, lorsque certaines circonstances sont réunies, avoir des effets si importants sur la concurrence à court ou à long terme que les différents organismes nationaux ou communautaires de surveillance de la concurrence voudront les contrôler. Le Bureau canadien de la concurrence prévoit d'ailleurs, dans ses *Lignes directrices*, que:

Étant donné que le droit de la concurrence peut avoir pour résultat de limiter les modalités et les conditions en vertu desquelles les titulaires de droits de [propriété intellectuelle] peuvent transférer ou octroyer une licence à d'autres relativement à l'utilisation de tels droits et vu l'identité des personnes à qui la [propriété intellectuelle] a été transférée ou octroyée sous licence, les présentes lignes directrices cherchent à clarifier les circonstances où le Bureau considérerait une intervention appropriée et illustrent également des situations qui ne nécessiteraient pas une intervention en vertu de la *Loi sur la concurrence*.²⁶⁷

Malgré l'existence de ces lignes directrices publiées en 2000 au Canada, de celles publiées en 1995 aux États-Unis et des règles d'application du droit de la concurrence communautaire émises par la Communauté européenne, règles qui permettent de cerner l'étendue du problème, les solutions proposées laissent encore beaucoup de place à l'interprétation et à l'imprévisibilité. Il est donc essentiel de suivre les développements proposés par les tribunaux étrangers lorsqu'ils se prononcent sur des règles similaires aux

267. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 1.

règles canadiennes. En effet, les rares occasions que nous donnent les tribunaux canadiens pour clarifier les dispositions pouvant régir les conflits entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ne suffisent pas à définir des balises pour régir le comportement des détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Il reste à se demander comment seront acceptées au Canada les solutions proposées par les tribunaux américains et européens et à voir la direction que prendra le législateur canadien dans ce domaine, notamment sur la question de l'accès au recours civil. Ira-t-il dans la direction prise par le droit américain, ou continuera-t-il à favoriser la conciliation, la décriminalisation et la ratification d'ententes de consentement pour mettre fin aux différents comportements ayant des effets anticoncurrentiels?