

# **Les pools de brevets dans l'industrie biopharmaceutique : la pertinence d'une utilisation ciblée**

**Jean-Nicolas Delage\*, Lucie Dufour\*\* et  
Joanie Lapalme\*\*\***

Dans cet article, les auteurs étudient la question de l'utilisation des pools de brevets dans l'industrie biopharmaceutique. Ils se penchent sur les raisons de leur non-utilisation actuelle et proposent certaines utilisations ciblées. Les auteurs traitent également des éléments importants à considérer lors de l'élaboration de la structure d'un pool de brevets et ils étudient le droit de la concurrence et les limites que ce dernier impose aux pools. Finalement, les auteurs proposent dans ce texte un bref guide sur les précautions qu'une entreprise doit prendre avant de joindre un pool de brevets.

1. Introduction . . . . .	221
2. Les raisons principales de l'actuelle non-utilisation des pools de brevets dans l'industrie biopharmaceutique. . . . .	224
2.1 L'absence générale de normes dans l'industrie biopharmaceutique. . . . .	225

---

© Fasken Martineau Dumoulin, 2010.  
\* Jean-Nicolas Delage est associé chez Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
\*\* Lucie Dufour est associée chez Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
\*\*\* Joanie Lapalme est étudiante et sera stagiaire chez Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. en 2011.

---

2.2	Le nombre restreint de brevets généralement contenus dans les produits finaux . . . . .	226
2.3	L'existence d'alternatives plus simples . . . . .	226
3.	L'utilisation ciblée des pools de brevets dans l'industrie biopharmaceutique . . . . .	227
3.1	Un pool pour les outils de recherche pertinents à une maladie ou à un sujet de recherche précis . . . . .	227
3.2	Un domaine prometteur : la biologie synthétique . . . . .	230
3.3	Les pools de brevets et la responsabilité sociale des entreprises . . . . .	231
4.	Les éléments principaux à considérer lors de l'élaboration de la structure d'un pool de brevets . . . . .	233
5.	Les limites légales aux pools de brevets imposées par le droit de la concurrence . . . . .	236
5.1	Le droit de la concurrence canadien et les pools de brevets . . . . .	237
5.2	Bref aperçu du droit américain . . . . .	238
5.3	Conseils généraux relatifs aux pools de brevets et à la conformité au droit de la concurrence . . . . .	240
6.	Les précautions principales à prendre avant de créer ou de joindre un pool de brevets en tant que titulaire de brevets . . . . .	240
7.	Conclusion . . . . .	243

## 1. INTRODUCTION

Alors que le nombre de brevets émis est en constante augmentation<sup>1</sup> et que l'importance accordée à ce type de propriété intellectuelle ne cesse de croître<sup>2</sup>, la commercialisation de nouveaux produits dans le domaine des biotechnologies s'avère critique tant pour la santé publique que pour l'essor économique de nos sociétés. Il est en effet impératif de trouver des remèdes efficaces aux nouvelles maladies qui affectent nos populations, tout comme il s'avère nécessaire d'assurer la pérennité de nos industries biotechnologiques et biopharmaceutiques par la commercialisation de nouveaux produits économiquement viables. Cette commercialisation peut toutefois être ralentie – ou bloquée – par la présence de nombreux brevets portant sur les différents gènes, molécules, outils ou méthodes de recherche nécessaires à l'élaboration de nouveaux produits biopharmaceutiques ainsi que par la fragmentation de ces droits de propriété entre plusieurs titulaires. Cette situation, qui fut nommée « la tragédie de l'anti-commun » par Heller et Eisenberg<sup>3</sup>, est causée par la présence de nombreux « *patent tickets* » dans le domaine des

- 
1. World Intellectual Property Organization (WIPO), *World Patent Report – A Statistical Review 2008*, en ligne : WIPO [http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo\\_pub\\_931.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_931.pdf).
  2. Cette importance accordée aux brevets se retrouve dans plusieurs industries, mais tout particulièrement dans l'industrie biotechnologique où la capacité d'obtenir des brevets est souvent directement liée à la survie de la compagnie. Comme le rapporte Mireles : « patenting is a very important part of commercializing biotechnology. The biotechnology industry requires considerable capital expenditure [...] That capital is essential and the ability to get that capital is very much dependent upon the capacity to get patent protection for a prospective product », MIRELES (Michael), « An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation » (2004) 38 *University of Michigan Journal of Law Reform* 141, à la p. 144.
  3. La tragédie de l'anti-commun se résume brièvement à une situation où des agents économiques rationnels gaspillent une ressource en la sous-utilisant. Cette situation se produit lorsque plusieurs individus possèdent un droit de propriété exclusif sur une ressource et que, par conséquent, le coût d'utilisation de cette dernière est trop élevé par rapport aux bénéfices qui résulteraient de l'utilisation. Voir HELLER (Michael A.) et al., « Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research » (1998), 280 *Science* 698 pour l'application de cette théorie au domaine de la recherche biomédicale.

biotechnologies<sup>4</sup>, plus spécifiquement en amont lors des recherches devant éventuellement mener à une commercialisation de produits.

Carl Shapiro définit les *patent tickets* ainsi : « dense web[s] of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology »<sup>5</sup>. Ces toiles sont généralement composées de brevets complémentaires [*complementary patents* ou *stacking patents*] ou de brevets bloquants [*blocking patents*].

Des brevets complémentaires sont des brevets qui couvrent différents éléments d'une même technologie qui doivent être utilisés de façon complémentaire pour réaliser la technologie. Généralement, dans une telle situation, les différentes composantes d'un produit final sont brevetées par différentes personnes ; plusieurs brevets détenus par différents titulaires sont donc nécessaires pour produire et commercialiser le produit final. Si les différents titulaires ne coopèrent pas ensemble, la commercialisation du produit final ne pourra se faire<sup>6</sup>. Aussi, même si les différents titulaires décidaient de coopérer ou si une tierce personne tentait de regrouper tous les brevets nécessaires à la commercialisation d'un produit, les coûts de transactions liés à l'obtention de toutes les licences nécessaires pour ce faire pourraient s'avérer si élevés que la commercialisation du produit ne se révélerait probablement pas rentable<sup>7</sup>.

On entend généralement par « brevets bloquants » des brevets qui se bloquent mutuellement. Ce type de brevets résulte de la nature progressive de l'innovation. Un premier brevet est délivré sur une technologie (le brevet dominant) et, par la suite, un deuxième brevet est délivré sur une amélioration de cette technologie (le brevet subordonné). Le problème survient lorsque les deux brevets sont détenus par des titulaires différents. La technologie couverte par le brevet subordonné ne peut être produite et commercialisée sans contrefaire le brevet dominant et la technologie couverte par le brevet dominant peut être produite et commercialisée, mais puisque l'amélioration couverte par le brevet subordonné ne peut y être incorporée sans

---

4. SHAPIRO (Carl), « Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting » dans JAFFE (Adam B.) et al. dir., *Innovation Policy and the Economy 1*, (Cambridge : MIT Press, 2000), à la p. 119.

5. *Ibid.*, à la p. 120.

6. CARLSON (Steven C.), « Patent Pools and the Antitrust Dilemma » (1999), 16 *Yale Journal on Regulation*. 359, à la p. 364 et Mireles, *supra*, note 2, à la p. 168.

7. DELAGE (Jean-Nicolas) et al., « Normes internationales et “pools” de brevets : terrain miné ou mine d'or? », dans *Développements récents en droit la propriété intellectuelle 2008*, Service de la formation continue du Barreau du Québec (Cowansville : Blais, 2008), à la p. 55.

contrefaire le brevet subordonné, il s'agit d'un produit plus ou moins intéressant à commercialiser puisque potentiellement désuet. Sans coopération des titulaires, la commercialisation du produit contenant l'amélioration ne pourra se faire. L'évaluation de la valeur respective de chacun des brevets et les négociations entourant le montant des redevances à verser peuvent toutefois rendre cette coopération difficile<sup>8</sup>.

Dans ces deux cas, la commercialisation d'un produit peut être mise en péril par l'absence de coopération entre les différents titulaires de brevets. Pratiquement, ce sont toutefois les coûts de transaction élevés reliés à cette coopération ainsi que le montant trop élevé de redevances à payer causé par le phénomène de l'addition des redevances [*royalty stacking*] qui freinent la commercialisation de nouveaux produits<sup>9</sup>. Les pools de brevets [*patent pools*] sont utilisés avec succès pour pallier ces problèmes et permettre la commercialisation rentable de nouveaux produits dans l'industrie des technologies de l'information et des communications ainsi que dans l'industrie des produits électroniques (MPEG-2 et MPEG-4, DVD-1 et DVD-2, Bluetooth, etc.)<sup>10</sup>. On définit généralement les pools de brevets comme des :

[private contractual] agreements among patent owners through which patent owners combine their patents [into a single entity], waiving their exclusive rights to the patent so that they or others can obtain rights to license the pooled patents.<sup>11</sup>

Les avantages de la mise en commun de brevets dans un pool varient en fonction de la structure élaborée et des objectifs poursuivis par ce dernier. Toutefois, les pools de brevets sont des mécanismes qui

---

8. Voir MERGES (Robert), « Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents » (1994), 62 *Tennessee Law Review* 75 et MIRELES, *supra*, note 2, à la p. 168.

9. Comme le mentionne Joffre Baker, ancien vice-président Recherche et développement de Genentech Inc. : « [t]here are more patents than ever out there around processes, methods, various tricks. The royalties just keep on stacking up and up... », cité dans LEVANG (Bradley J.), « Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools » (2002), 19 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 229, à la p. 235.

10. LAYNE-FARRAR (Anne) et al., « To Join or not to Join: Examining Patent Pools Participation and Rent Sharing Rules » (7 janvier 2008), en ligne : [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=945189](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=945189), à la p. 6 et Shapiro, *supra*, note 4.

11. NELSON (Philip B.), « Patent Pools: An Economic Assessment of Current Law and Policy » (2007), 38 *Rutgers Law Journal* 539, à la p. 539 et CARLSON, *supra*, note 6, à la p. 367.

Les pools de brevets sont également connus sous les termes de « mise en commun de brevets ».

offrent généralement les avantages suivants : ils réduisent le coût des transactions lié à l'obtention des licences (un guichet unique implique considérablement moins de coûts que la négociation de nombreuses licences individuelles); ils permettent d'écarter les brevets faisant obstacle; ils facilitent l'implantation d'une norme et ils réduisent l'incertitude et les dépenses liées aux litiges en matière de contrefaçon<sup>12</sup>.

À cause des nombreux avantages qu'ils procurent ainsi qu'à la nature particulière de l'innovation dans le domaine des biotechnologies, les pools de brevets furent maintes fois suggérés comme solutions potentielles aux problèmes des *patent thickets* dans ce domaine<sup>13</sup>. Toutefois, contrairement aux industries des technologies de l'information, des communications et de l'électronique (ci-après les « Technologies de l'Information »), les pools de brevets ne sont pas utilisés dans l'industrie biopharmaceutique. Cet article se penchera sur l'utilisation ciblée et rentable des pools de brevets dans cette industrie.

Dans un premier temps, nous nous pencherons brièvement sur les raisons de la non-utilisation des pools de brevets dans l'industrie biopharmaceutique. Dans la deuxième partie de cet article, nous proposerons certaines utilisations ciblées des pools de brevets dans cette industrie. Dans la troisième partie, nous traiterons des éléments importants à considérer lors de l'élaboration de la structure d'un pool de brevets, alors que dans la quatrième partie nous étudierons le droit de la concurrence et les limites que ce dernier impose aux pools de brevets. Finalement, la cinquième partie servira de bref guide sur les précautions à prendre avant de joindre un pool de brevets.

## 2. LES RAISONS PRINCIPALES DE L'ACTUELLE NON-UTILISATION DES POOLS DE BREVETS DANS L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE

Comme nous venons de le mentionner, les pools de brevets sont utilisés avec succès dans les industries des Technologies de l'Information et ce, pour maintes raisons que l'on ne retrouve pas dans l'industrie biopharmaceutique.

12. Voir notamment DELAGE, *supra*, note 7, à la p. 56.

13. Voir notamment United States Patent & Trademark Office, « Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents » (5 décembre 2000), en ligne : USPTO <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf>; GRASSLER (Frank) et al., « Patent Pooling: Uncorking a technology transfer bottleneck and creating value in the biomedical research field » (janvier 2003), 9:2 *Journal of Commercial Biotechnology* 111 et MIRELES, *supra*, note 2.

## 2.1 L'absence générale de normes dans l'industrie biopharmaceutique

Les industries des Technologies de l'Information constituent des marchés de réseaux [*network markets*] dans lesquels il s'avère nécessaire d'assurer l'interopérabilité entre les différents produits de différentes « générations », provenant de différents manufacturiers et de différents pays puisque la valeur d'un produit pour un consommateur dépend de la quantité de consommateurs utilisant le même produit (exemple : un téléphone cellulaire). Afin d'atteindre cette interopérabilité entre les produits, l'établissement de normes [*standards*] devient nécessaire<sup>14</sup>.

On entend généralement par « norme » une manière de faire les choses sur laquelle on s'est entendu<sup>15</sup>. Plus précisément, une norme peut être définie comme étant « any set of technical specifications that either provides or is intended to provide a common design for a product or process »<sup>16</sup>. Une norme peut généralement émerger de trois façons : elle peut naître naturellement, elle peut être créée par une force externe ou elle peut être le résultat d'un effort de coordination volontaire entre différents joueurs du marché, regroupés à l'intérieur d'un organisme d'établissement de normes [ci-après « OEN »], lequel a pour but de développer de manière consensuelle des normes appropriées pour une industrie donnée<sup>17</sup>.

Une fois la norme adoptée par l'OEN, il faut la mettre en place et c'est à ce niveau que les pools de brevets ont un rôle important à jouer. En effet, les pools de brevets sont principalement utilisés dans les industries des Technologies de l'Information comme des mécanismes servant à faciliter l'implantation d'une norme.

L'industrie biopharmaceutique ne donne généralement pas naissance à des marchés de réseaux et l'interopérabilité des produits n'y est habituellement pas importante ; c'est pourquoi on n'y retrouve que très peu de normes et donc très peu de pools de brevets<sup>18</sup>.

14. DELAGE, *supra*, note 7, à la p. 35.

15. HURTWITZ (Justin Gus), « The Value of Patents in Industry Standards: Avoiding License Arbitrage with Voluntary Rules » (2008), 36 *A.I.P.L.A. Quarterly Journal* 1, à la p. 6 tel que cité dans DELAGE, *Ibid*.

16. LEMLEY (Mark A.), « Intellectual Property and Standard Setting » (2002), 90 *California Law Review* 1889, à la p. 1896.

17. DELAGE, *supra*, note 7, à la p. 37.

18. VERBEURE (Birgit) et al. « Patent pools and diagnostic testing » (mars 2006), 24:3 *Trends in Biotechnology* 115, à la p. 117.

## 2.2 Le nombre restreint de brevets généralement contenus dans les produits finaux

Les produits finaux commercialisés issus des industries des Technologies de l'Information contiennent généralement plusieurs technologies protégées par un nombre élevé de brevets. Les normes de ces industries peuvent en effet être couvertes par plusieurs centaines de brevets<sup>19</sup>. Cette réalité peut rendre la mise en marché d'un produit normalisé très dispendieuse si on tente d'obtenir des licences de tous les titulaires individuellement. C'est la principale raison pour laquelle on opte souvent pour les pools de brevets dans le secteur des Technologies de l'Information<sup>20</sup>.

Les produits finaux commercialisés issus de l'industrie biopharmaceutique sont généralement couverts par un nombre plus restreint de brevets. En effet, un médicament est habituellement couvert par peu de brevets lorsque comparé à un téléphone de type BlackBerry. Il n'y a donc généralement pas d'incitatif à créer un pool de brevets puisque le pool ne rencontrerait pas l'un de ses objectifs fondamentaux qui est de faciliter la mise en marché de produits.

## 2.3 L'existence d'alternatives plus simples

Une autre des raisons pour lesquelles les pools de brevets ne sont pas utilisés dans l'industrie biopharmaceutique est l'existence d'alternatives plus simples.

L'agrégation de tous les droits couvrant une technologie à travers des contrats de licences par l'entité qui manufacture et vend cette technologie est l'une de ces alternatives<sup>21</sup>. Comme nous l'avons mentionné, les produits issus de l'industrie biopharmaceutique sont généralement couverts par un nombre plus restreint de brevets que dans les industries des Technologies de l'information. Aussi, plusieurs de ces brevets sont détenus par des universités, des instituts de recherche ou des firmes spécialisées en recherche qui ne possèdent pas de capacité de production. Ces institutions sont donc enclines

19. Voir LAYNE-FARRAR, *supra*, note 10, à la p. 26.

20. DELAGE, *supra*, note 7, à la p. 55.

21. Cette alternative n'est pas réellement disponible dans l'industrie des Technologies de l'Information puisque les titulaires de brevets sont généralement de grandes entreprises ayant une capacité de production et puisque l'agrégation de l'ensemble des droits portant sur une technologie à travers des contrats de licence entre compagnies concurrentes y est pratiquement impossible. Voir à ce sujet GAULÉ (Patrick), « Towards Patent Pools in Biotechnology? » (avril 2006) Chaire en Économie et Management de l'Innovation – CEMI CDM Working Papers Serie, en ligne : <http://cdm.epfl.ch/repec/cmi-wpaper/cemi-report-2006-010.pdf>, à la p. 10.



à accorder des licences en échange de redevances. Il peut donc être possible pour une entité voulant commercialiser un produit d'agréger la plupart – ou même la totalité – des droits qui s'y rapportent à travers des contrats de licences.

Les contrats de licences mutuelles [*cross-licensing agreements*], que l'on définit généralement comme des ententes entre deux titulaires de brevets dans lesquelles ils s'accordent le droit mutuel d'utiliser les brevets déterminés dans l'entente, peuvent également s'avérer une alternative rentable, plus particulièrement lorsqu'on est en présence de brevets bloquants, un type de brevets que l'on rencontre fréquemment dans le domaine des biotechnologies.

Les pools de brevets sont actuellement principalement utilisés par les industries des Technologies de l'Information. Par conséquent, ils sont adaptés pour répondre à la réalité et aux besoins de ces industries. La réalité et les besoins de l'industrie biopharmaceutique sont différents, mais on aurait tort de conclure que le pool de brevets est un mécanisme qui ne peut être adapté à certains aspects de cette industrie<sup>22</sup>.

### 3. L'UTILISATION CIBLÉE DES POOLS DE BREVETS DANS L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE

Bien que le pool de brevets ne soit pas un mécanisme utile et rentable pour l'ensemble des situations présentes dans l'industrie biopharmaceutique, il s'agit d'un mécanisme qui peut s'avérer profitable pour certaines utilisations ciblées.

#### 3.1 Un pool pour les outils de recherche pertinents à une maladie ou à un sujet de recherche précis

Comme le mentionnent Grassler et Capria :

there is no economic motivation for any patent rights holder to out-license any rights that are used to protect its revenue stream and profit margins. Thus, patents with claims directed to the actual diagnostics product or therapeutic product are not likely to be in a patent pool. *However, many technologies that are needed to evaluate and develop the final diagnostic and / or therapy may be more appropriate for a patent pool*<sup>23</sup>. [Les italiques sont nôtres]

22. GAULÉ, *supra*, note 21.

23. GRASSLER, *supra*, note 13, à la p. 114. Gaulé soutient également la même idée : « for patents that cover components of downstream pharmaceuticals products, pooling is not attractive for patent holders. It is clear, however, that many life

Dans la conception des médicaments, les chercheurs utilisent toute l'information qui est à leur disposition au sujet du « comment », du « quand » et du « où » dans le corps un composé particulier réagira. Par exemple, lorsque les chercheurs s'engagent dans un criblage à haut débit<sup>24</sup> pour évaluer la réactivité ou l'interaction d'un composé particulier, leur objectif est d'obtenir le plus de résultats [*data points*] possible. Dans un criblage à haut débit, toute la « bibliothèque de molécules » la « chimiothèque » de la compagnie, sera passée au crible à la recherche de signes d'interaction entre une molécule et un récepteur biologique d'intérêt. Si une interaction positive est observée, la molécule est étudiée plus en détail dans l'optique d'un développement éventuel en médicament. Il pourrait être utile à une compagnie, à ce stade de ses recherches, de savoir comment cette molécule particulière réagit en présence d'une batterie de récepteurs biologiques connus ainsi que face à certaines familles de récepteurs précises (les récepteurs à activité tyrosine kinase par exemple). Les chercheurs pourraient alors se faire une bien meilleure idée des propriétés et des utilisations potentielles de cette molécule. Un chercheur ayant accès à l'ensemble des brevets portant sur la famille de récepteurs à l'étude obtiendrait de meilleurs résultats et économiserait temps et énergie, et ce pour les raisons expliquées ci-après.

Puisque les brevets portant sur les récepteurs d'une même famille sont fragmentés entre plusieurs titulaires, le chercheur voulant avoir accès à l'ensemble de ces brevets doit négocier des licences individuelles avec chaque titulaire, ce qui entraîne pour lui et pour les titulaires des coûts de transactions élevés ainsi qu'une perte d'efficacité. Plus encore, il arrive que les chercheurs décident de ne pas obtenir l'ensemble des licences et de se priver ainsi des informations qu'ils auraient obtenues, puisque le coût devient trop élevé par rapport aux bénéfices recherchés<sup>25</sup>.

---

science patents are not directed to the actual therapeutic products but instead cover research tools that can be used to develop and test pharmaceutical products. *It is in the aggregation of such research tools that patent pools may be helpful* [nos italiques]. Voir GAULÉ, *Ibid.*, à la p. 11.

24. Le criblage à haut débit (*high-throughput screening* (HTS)) est une méthode d'expérimentation scientifique largement utilisée dans le domaine de la biochimie, de la génomique et de la protéomique pour l'étude et l'identification de molécules biologiquement actives aux propriétés nouvelles. Le criblage à haut débit s'effectue dans des « bibliothèques » composées de molécules chimiques, « les chimiothèques », ou de cibles biochimiques, « les ciblothèques ». Pour plus d'informations sur le criblage à haut débit, consulter le site <http://www.htscreening.org/>.
25. Comme le mentionne à ce sujet Grassler : « [w]hile any given patentee could license the receptor separately and hold out for a very high royalty, there is also an increased risk that the licensee would simply walk away and be happy with 60 data points instead of 62 data points that they might have had if they had continued to negotiate with the hold-out patentee ». GRASSLER, *supra*, note 13, à la p. 115.

Dans cette situation, la formation d'un pool de brevets portant sur l'ensemble des récepteurs d'une même famille serait une situation profitable pour les différentes parties impliquées. En effet, le chercheur obtiendrait des résultats de recherche plus exhaustifs, plus rapidement et à un coût moindre et les différents titulaires de brevets obtiendraient des redevances pour des brevets qui ne rapportent individuellement pas nécessairement beaucoup de redevances<sup>26</sup>.

La même logique peut s'appliquer aux brevets portant sur les gènes liés à une certaine maladie ou condition génétique. Les maladies génétiques impliquent souvent plusieurs gènes ou fragments de gènes qui sont généralement brevetés par différents titulaires; créer un pool de brevets portant sur les gènes liés à une maladie précise serait avantageux dans plusieurs cas<sup>27</sup>. En plus de réduire le coût des transactions lié à la négociation des multiples licences nécessaires et de permettre un plus grand accès et un partage accru des connaissances liées à une maladie, un tel pool permettrait la distribution des risques associés à la recherche sur la maladie<sup>28</sup>. Certains auteurs ont même proposé la création de normes pour certaines maladies ou conditions génétiques. Ces normes fonctionneraient principalement comme les normes existant actuellement dans les industries des Technologies de l'Information : un OEN serait créé et il déterminerait les gènes et les fragments de gènes (et par conséquent les brevets qui les couvrent) à inclure dans la norme<sup>29</sup>.

Il serait utile de s'inspirer du projet international HapMap [SNP Consortium]<sup>30</sup> lors de la création des pools de brevets adaptés aux situations ci-haut décrites. Ce projet, bien que n'étant pas un pool de brevets, est un bon exemple d'un regroupement de droits de propriété intellectuelle et d'efforts techniques par plus d'une douzaine

---

Pour les fins de la présente discussion, nous présumons que les activités discutées ci-dessus ne sont pas couvertes par les exceptions à la recherche prévues aux dispositions des paragraphes 55.2(1) (qui vise la préparation et la production d'un dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale ou autre) et 55.2(6) (qui vise l'expérimentation) de la *Loi sur le brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4.

26. *Ibid.*, à la p. 115.

27. VERBEURE, *supra*, note 18. Des pools de brevets pourraient également être formés pour combattre des virus précis, tel qu'il fut proposé de faire pour combattre le virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Voir à ce sujet SIMON (J.) et al. « Managing severe acute syndrome (SARS) intellectual property rights: the possible role of patent pooling » (2005), 83 *Bulletin of the World Health Organization* 707.

28. USPTO, *supra*, note 13, à la p. 9.

29. EBERSOLE (Ted J.) et al., « Patent pools and standard setting in diagnostic genetics » (août 2008), 23:8 *Nature Biotechnology* 937.

30. Pour davantage d'information sur ce projet, consulter le site Internet officiel : <http://snp.cshl.org/>.

de compagnies pharmaceutiques et d'instituts de recherche ayant permis d'atteindre un objectif d'une manière rentable et compétitive<sup>31</sup>.

En résumé, les pools de brevets peuvent généralement être utiles et rentables dans l'industrie biopharmaceutique lorsqu'ils portent sur des outils de recherche propres à une maladie ou à un sujet de recherche précis [*upstream*] et non lorsqu'ils portent sur des produits finaux [*downstream*].

### 3.2 Un domaine prometteur : la biologie synthétique

Un autre secteur de l'industrie biopharmaceutique dans lequel il pourrait s'avérer pertinent d'utiliser les pools de brevets est celui de la biologie synthétique. On définit ce domaine émergent des sciences biotechnologiques ainsi que ses objectifs en ces termes :

[s]ynthetic biology takes as its mission the constructions and the "reconstruction" of life at the genetic level. The scale and ambition of synthetic biology efforts go well beyond traditional recombinant DNA technology. Rather than simply transferring a preexisting gene from one species to another, synthetic biologists aim to make biology a true engineering discipline. In the same way that electrical engineers rely on standard circuit components [...] synthetic biologists wish to create an array of standard, modular gene "switches" or "parts" that can be readily synthesized and mixed together in different combinations.<sup>32</sup>

L'objectif à plus long terme de la biologie synthétique est de créer des génomes programmables entièrement artificiels à partir de parties normalisées<sup>33</sup>. À plus court terme, les systèmes issus de la biologie synthétique – les organismes créés à partir de voies métaboliques artificielles et composés d'un certain nombre de parties normalisées – produisent déjà des résultats concrets, notamment la possibilité de produire des réserves illimitées de médicaments contre la malaria<sup>34</sup>.

31. Voir GRASSLER, *supra*, note 13, à la p. 113.

32. KUMAR (Sapna) et al., « Synthetic Biology: The Intellectual Property Puzzle » (2006-2007), 85 *Texas Law Review* 1745, à la p. 1745.

33. Selon certains, cet objectif serait déjà atteint alors qu'une demande de brevet portant sur le premier génome créé « entièrement » artificiellement et déposée par le biologiste très médiatisé Craig Venter et son équipe du J. Craig Venter Institute fut rendue publique le 31 mai 2007. Voir la demande américaine « Minimal bacterial genome », É.-U. Demande de brevet n° 20070122826, (31 Mai 2007) et la demande PCT « PCT Patent Application No. WO2007047148 ».

34. KUMAR, *supra*, note 32, citant MARTIN (Vincent J.J.) et al., « Engineering a Mavalonate Pathway in Escherichia Coli for Production of Terpenoids » (2003), 21 *Nature Biotechnology* 796, à la p. 800.

Bien que ce domaine soit des plus récents, on remarque déjà des problèmes liés aux brevets portant sur des technologies essentielles au développement de cette nouvelle science. En effet, la prolifération des brevets portant sur les parties de gènes, de cellules ou de systèmes et sur les dispositifs essentiels de cette technologie augmente le coût des transactions liées aux recherches et pourrait possiblement créer un *patent thicket* et ainsi empêcher ou ralentir la recherche dans le domaine. Plus encore, la nature même de la biologie synthétique nécessite l'adoption de normes. En effet, contrairement à la majorité des autres domaines de l'industrie biopharmaceutique, ici l'interopérabilité des produits est très importante<sup>35</sup>.

La création d'un OEN formé des entités possédant les brevets essentiels au développement de cette nouvelle science<sup>36</sup>, l'établissement des normes de base par cet organisme et l'implantation de ces normes à travers un pool de brevets seraient profitables à l'industrie naissante entourant cette science ainsi qu'au public en général.

### 3.3 Les pools de brevets et la responsabilité sociale des entreprises

En février 2009, GlaxoSmithKline [ci-après « GSK »] – la deuxième plus grosse compagnie pharmaceutique au monde – annonça la création d'un pool de brevets ayant comme objectif de trouver une solution aux maladies orphelines [*neglected tropical diseases*]<sup>37</sup> dans les pays les plus défavorisés [*least developed countries*]<sup>38</sup>. Le but officiel du pool est formulé en ces termes selon Andrew Witty, le Président Directeur Général de GSK : « to make it easier for researchers across the world to access intellectual property that may be useful in the search for new medicines to treat neglected diseases »<sup>39</sup>. En

35. Consulter à ce sujet CHANNON (Kevin) et al., « Synthetic biology through biomolecular design and engineering » (2008), 18 *Current Opinion in Structural Biology* 1 et BROMLEY (Elizabeth H.C.) et al., « Peptide and Protein Building Blocks for Synthetic Biology: From Programming Biomolecules to Self-Organized Biomolecular Systems » (2007), 3:1 *ACS Chemical Biology* 38.

36. À ce sujet, consulter KUMAR, *supra*, note 32, aux p. 1751 et s.

37. On entend généralement par « maladie orpheline » une maladie dont l'incidence est telle qu'elle touche une population trop restreinte (ou une population trop pauvre) pour que le développement et la commercialisation de son traitement dégagent des bénéfices. Les maladies visées par le pool de GSK sont les 16 maladies orphelines identifiées par la *Food and Drug Administration* des États-Unis. Pour en obtenir la liste, consulter le site Internet de GSK : <http://www.gsk.com/collaborations/contribution.htm>.

38. Cette liste des pays les plus défavorisés est déterminée par les Nations Unies, pour obtenir cette liste consulter le site Internet de GSK, *Ibid*.

39. Propos rapportés dans l'article produit par Alnylam Pharmaceuticals « Alnylam Joins GSK In Donating Intellectual Property To Patent Pool For Neglected Tropical

mars 2008, GSK contribua au pool en y déposant plus de 800 brevets et demandes de brevets qui se rapportent à des molécules qui peuvent s'avérer utiles à la recherche de solutions pour ces maladies<sup>40</sup>. Le 8 juillet dernier, Alnylam Pharmaceuticals Inc. décida de se joindre au pool et y contribua en y versant plus de 1500 brevets ou demandes de brevets portant sur la technologie des ARN interférents (ARNi), une technologie très utile à la recherche sur les maladies. Le président-directeur général d'Alnylam affirma qu'Alnylam était très fière de se joindre à GSK dans cette « unique and bold vision of social responsibility »<sup>41</sup>.

La création de ce pool sur les maladies orphelines s'inscrit effectivement dans le cadre du nouveau mouvement de responsabilité sociale des entreprises [ci-après « RSE »]. La RSE est un concept par lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les membres du public et la société en général. Les dix dernières années témoignent de l'importance croissante accordée à la RSE tant dans l'élaboration des politiques publiques que chez les entreprises privées. Ce concept devient en effet une préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises privées alors que le public et le gouvernement exigent de plus en plus de faire affaires avec des entreprises « responsables socialement ». Que ce soit à travers l'investissement dans des fonds socialement responsables ou par l'évaluation de la RSE d'une entreprise soumissionnaire dans un processus d'appel d'offres, la RSE devient de plus en plus une réalité liée à la capacité de faire progresser les affaires d'une compagnie<sup>42</sup>.

Dans ce contexte, une compagnie a tout intérêt à contribuer à un pool de brevets ayant pour objet de rendre les outils nécessaires à la recherche de solutions pour des maladies orphelines dans certains pays précis accessibles à des tierces personnes. Le coût de

---

Diseases » publié en ligne sur le site Internet de Medical News Today : <http://www.medicalnewstoday.com/articles/157017.php>.

40. La liste des éléments de cette contribution est disponible en ligne : GSK <http://www.gsk.com/collaborations/downloads/patent-list.pdf>.

41. Alnylam Pharmaceuticals, *supra*, note 39.

42. Bien qu'au Canada la RSE n'impose actuellement aucune obligation légale aux entreprises, ce n'est pas le cas partout. En effet, en Europe, la RSE est un principe qui devient de plus en plus important et qui donne naissance, dans certains États comme la France, à certaines obligations légales de divulgation pour un certain type d'entités corporatives. Consulter à ce sujet l'article L225-102-1 du *Code du Commerce* disponible en ligne : Legifrance <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224812&dateTexte=20091109>, qui stipule que le rapport fourni par la compagnie doit mentionner les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.

participation est faible, aucune part de marché n'est perdue, les coûts de recherche sont encourus par les institutions voulant obtenir une licence du pool et l'image de la compagnie est de beaucoup rehaussée auprès du public<sup>43</sup>.

Que ce soit pour les outils de recherche se rapportant à une maladie précise, dans le domaine de la biologie synthétique ou pour la RSE, l'utilisation ciblée des pools de brevets dans l'industrie biopharmaceutique peut s'avérer profitable pour les entreprises.

#### **4. LES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX À CONSIDÉRER LORS DE L'ÉLABORATION DE LA STRUCTURE D'UN POOL DE BREVETS**

Comme nous venons de le voir, les pools de brevets pourraient être utilisés pour atteindre plusieurs objectifs différents et dans divers contextes par les entreprises œuvrant dans l'industrie biopharmaceutique. La structure d'un pool varie en fonction des objectifs recherchés, du contexte dans lequel il s'insère, des entités impliquées et de la présence d'une norme. C'est pourquoi il est impossible d'établir une structure précise pour l'ensemble des pools qui pourraient exister dans l'industrie biopharmaceutique; chaque pool nécessitera une structure adaptée à la poursuite de ses objectifs et à la réalité des entités qui le forment.

Il y a toutefois trois éléments principaux et essentiels à l'élaboration de la structure de la majorité des pools de brevets : i) la consolidation des droits de propriété, ii) l'établissement d'un mécanisme d'évaluation des brevets essentiels au pool et iii) l'établissement d'un mécanisme de partage des redevances<sup>44</sup>.

Dans un premier temps, il faut élaborer une manière de consolider l'ensemble des brevets essentiels dans un même endroit. Il y a généralement deux façons de ce faire : la conclusion d'une entente de gestion de pool entre les titulaires des brevets ou la création d'une

---

43. Les licences accordées étant strictement limitées aux maladies déterminées et aux pays listés, les compagnies participantes au pool ne perdent pas un marché qu'elles auraient pu exploiter. Elles ne font que permettre à des institutions – généralement des ONGs (MSF, UNITAID, etc.) – d'avoir accès aux technologies pouvant permettre de trouver une solution aux maladies orphelines. Plus encore, cette façon de procéder rend moins probable l'usage par certains gouvernements du mécanisme de licences obligatoires pour des raisons de sécurité publique.

44. MERGES (Robert P.), « Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools » dans DREYFUSS (Rochelle Cooper) et al. (dir.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property – Innovation for the Knowledge Society*, (Oxford : Oxford University Press, 2001), 123, à la p. 140.

entité distincte. Lorsque l'on procède par la conclusion d'une entente de gestion, les titulaires de brevets nomment un administrateur du pool et lui accordent les pouvoirs de négocier des licences avec les futurs concessionnaires selon des paramètres prédéfinis. Il n'y a pas de « transfert » des brevets vers une entité distincte par voie de licences, il y a plutôt la création d'une relation mandant-mandataire entre les titulaires de brevets et l'administrateur.

Il est également possible de procéder à la création d'une entité distincte chargée de l'administration du pool. Cette entité, indépendante des titulaires des brevets, est habituellement une société à responsabilité limitée<sup>45</sup>. La consolidation des droits de propriété intellectuelle est effectuée par des contrats de licence entre les titulaires des brevets et cette entité distincte qui offrira par la suite des sous-licences sur le marché.

Dans un deuxième temps, il faut que les membres du pool déterminent les brevets à y inclure. Le point de départ de cette détermination est constitué des revendications des brevets jugées essentielles à la mise en œuvre de la technologie, objet du pool (dans l'industrie biopharmaceutique, il s'agira souvent d'une maladie). Lorsque le pool se veut un mécanisme d'implantation et de dissémination d'une norme, cette dernière est souvent le point de départ utilisé pour déterminer ce que sont les revendications essentielles des brevets. En l'absence de norme, il peut s'avérer plus difficile de déterminer les revendications qui sont essentielles à la mise en œuvre d'une technologie particulière. La création d'un groupe indépendant d'experts dans le domaine à l'étude qui a comme objectif la détermination des revendications essentielles à l'exploitation de la technologie s'avère une solution intéressante et souvent nécessaire<sup>46</sup>. Il est en effet primordial de ne pas inclure des brevets non essentiels dans le pool puisque ces derniers affecteront le partage des redevances et créeront probablement des problèmes avec le droit de la concurrence, le tout sans apporter de plus-value au pool.

Dans un troisième temps, il faut déterminer le mécanisme de partage des redevances entre les membres du pool. Ce mécanisme peut fonctionner selon différentes formules, tout dépend encore des

45. Voir CARLSON, *supra*, note 6, à la p. 368.

46. Dans un contexte hors norme, il peut être très utile de s'inspirer de la manière de procéder utilisée par les OEN dans la détermination des normes et dans l'élaboration d'un mécanisme d'établissement des brevets essentiels d'un pool. À ce sujet, voir DELAGE, *supra*, note 7, aux p. 40 et s.; LAYNE-FARRAR, *supra*, note 10, à la p. 9 ainsi que FARRELL (Joseph) et al., « Standard Setting, Patents, and Hold-Up » (2007), 74:3 *Antitrust Law Journal*. 603.



objectifs poursuivis par le pool. L'une de ces formules se base sur l'apport en nombre de brevets de chaque titulaire par rapport au nombre total de brevets inclus dans le pool. Les redevances y sont calculées selon la formule «  $B/N \times R$  », où « B » représente le nombre de brevets appartenant à un membre, « N » le nombre total de brevets du pool et « R » le montant total des redevances collectées par le pool<sup>47</sup>. Il est également possible de partager les redevances en fonction de la valeur de chaque brevet. Les membres étant les titulaires des brevets jugés les plus importants pour le pool reçoivent une plus grande part des redevances. L'importance relative des brevets peut être déterminée par le groupe d'experts indépendants<sup>48</sup>. Enfin, le pool peut accorder des licences libres de redevances.

D'autres éléments relatifs à la structure d'un pool peuvent être très importants à considérer et le contrat constitutif du pool ainsi que les contrats de licence devraient aborder ces éléments<sup>49</sup>. L'un de ces éléments est la nécessité pour les membres de toujours pouvoir concéder des licences de façon indépendante du pool, et ce pour des raisons liées au droit de la concurrence<sup>50</sup>.

Il faut également déterminer si le pool sera « ouvert » ou « fermé ». Un pool ouvert accordera des licences à des entités tierces non membres du pool, alors qu'un pool fermé n'accordera des licences qu'aux membres du pool<sup>51</sup>.

Un pool « fermé » est plus sujet à contrevenir aux lois sur la concurrence, un domaine du droit que l'on doit considérer lorsque l'on veut mettre sur pied et gérer un pool de brevets.

47. *Ibid.*, à la p. 11. Le pool MPEG-2 distribue ses redevances selon cette formule.

48. *Ibid.*, à la p. 12.

49. *Ibid.*

50. Voir à ce sujet le texte du U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* (avril 2007), disponible en ligne : [http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter\\_3.htm](http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_3.htm) [ci-après « *Antitrust Enforcement and IPR guidelines* »] qui mentionne à la p. 66 que la possibilité pour un titulaire de garder un droit d'accorder des licences indépendamment du pool est un élément qui sera interprété par les autorités du droit de la concurrence comme favorisant la concurrence.

51. LERNER (Josh) et al., « Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence from Patent Pools » (27 avril 2003) *Negotiation, Organizations and Markets Research Papers* – Harvard NOM Research paper No. 03-25, en ligne : [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=399260](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=399260). Bien que les pools fermés soient beaucoup plus suspects aux yeux des autorités de la concurrence, il est possible de penser à certaines situations où il serait concurrentiel de créer un pool fermé.

## 5. LES LIMITES LÉGALES AUX POOLS DE BREVETS IMPOSÉES PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE

Outre le domaine du droit contractuel, très important lors de la négociation et de la rédaction des contrats menant à la création du pool, le droit de la concurrence s'avère le domaine du droit le plus important à considérer lorsque l'on planifie la création d'un pool de brevets. En effet, les pools de brevets étant une entente entre entreprises généralement concurrentes portant sur le regroupement de droits protégés par des monopoles (les brevets), ils peuvent soulever la suspicion des autorités du droit de la concurrence<sup>52</sup>. Aussi, bien que le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle visent tous les deux à promouvoir l'efficacité, les mécanismes différents auxquels chacun a recours pour atteindre ce but ont parfois été perçus comme une source de tension<sup>53</sup>.

Aussi, bien que plusieurs aspects des pools de brevets favorisent la concurrence (ils facilitent généralement un accès égal aux brevets pour tous les concessionnaires de licences potentiels, ils accélèrent l'accès à certaines technologies, ils permettent l'intégration de certaines technologies complémentaires, ils réduisent les coûts de transaction, ils constituent une solution aux brevets bloquants), ces derniers peuvent également avoir des aspects anticoncurrentiels. Certains des aspects anticoncurrentiels sont, entre autres, l'utilisation du pool comme mécanisme de fixation des prix, la diminution de la concurrence entre les membres du pool, la diminution de la recherche et du développement chez les membres ou chez les concessionnaires de licences, la discrimination dans la délivrance de licences à des tiers, l'inclusion de brevets substitués dans le pool, etc. À cause de ces aspects, les autorités en matière de droit de la concurrence surveillent généralement les activités des pools de brevets de près.

Il est donc très important que les pratiques et les activités des entreprises voulant élaborer un pool se conforment au droit de la concurrence. C'est pourquoi nous exposerons l'état actuel des règles applicables en la matière ainsi que certains conseils pour s'y conformer.

---

52. DELAGE, *supra*, note 7, à la p. 62.

53. CORLEY (Richard F.D.) et al., « Les relations entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle : Préoccupations actuelles et défis à venir pour Industrie Canada » (mars 2006), disponible en ligne : Bureau de la concurrence <http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02285.html>.

### 5.1 Le droit de la concurrence canadien et les pools de brevets

Les règles canadiennes en matière de droit de la concurrence applicables aux pools de brevets se retrouvent principalement dans deux documents : la *Loi sur la concurrence* [ci-après « *LC* »]<sup>54</sup> et les lignes directrices publiées par le Bureau de la concurrence *Propriété intellectuelle – Lignes directrices pour l'application de la loi* [ci-après « *LDAL* »]<sup>55</sup>. La *LC* moderne fut édictée en 1986 pour favoriser la concurrence, l'efficacité et l'innovation au sein de l'économie canadienne<sup>56</sup>. En 2000, le Bureau de la concurrence publiait les *LDAL*, qui expliquent comment le Bureau traite les relations entre les politiques de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle<sup>57</sup>. Les *LDAL* indiquent clairement que la *LC* s'applique essentiellement de la même manière tant aux transactions portant sur des droits de propriété intellectuelle qu'aux transactions sur d'autres types de biens. Les *LDAL* abordent spécifiquement deux types de comportements : les « comportements qui supposent le "simple exercice" d'un droit de propriété intellectuelle » et les « comportements qui supposent "plus que le simple exercice" d'un droit de propriété intellectuelle »<sup>58</sup>.

Les pools de brevets sont considérés comme des « comportements qui supposent "plus que le simple exercice" d'un droit de propriété intellectuelle ». Plus précisément, c'est le risque d'accumulation induite du pouvoir de marché qui est présent dans le contexte de la formation d'un pool de brevets. La *LDAL* indique que, face à ce type de comportements, le Bureau interviendra pour contester les accords de licences seulement « s'ils réduisent sensiblement ou indûment la concurrence relativement à ce qui aurait probablement existé en l'absence de telles licences ». Si l'accord résulte toutefois en « un rendement concurrentiel supérieur » ou si « la mise en œuvre de l'accord entraînera vraisemblablement des gains en efficacité qui surpasseront et neutraliseront les effets [...] de toute diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l'accord et que ces gains en efficacité ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l'accord n'était pas mis en œuvre »<sup>59</sup>, on ne jugera pas qu'il y a eu une réduction induite de la concurrence.

54. L.R.C. 1985, c. C-34, notamment aux articles 32, 45, 77, 79 et 86.

55. Bureau de la Concurrence du Canada, « Propriété Intellectuelle : Lignes Directrices pour l'Application de la Loi » (2000), disponible en ligne : <http://strategis.ic.gc.ca/pics/ctf/ipegf.pdf>.

56. *LC*, *supra*, note 54, à l'art. 1.1.

57. *LDAL*, *supra*, note 55.

58. *Ibid.*, aux p. 6 et s.

59. *Ibid.*, aux p. 11 et s.

En résumé, bien que les *LDAL* reconnaissent que les pools de brevets puissent être bénéfiques pour la concurrence, ils laissent entendre que, lorsqu'un pool n'a pas pour objet d'écartier des situations d'impasse (la présence de brevets bloquants entre autres), il pourrait être contesté en tant que complot visant à prévenir la concurrence des prix en violation de l'article 45 de la *LC* ou en tant qu'entente restreignant indûment le commerce en violation du même article. Jusqu'à présent, les tribunaux canadiens et le Tribunal de la concurrence n'ont pas eu à interpréter la *LC* moderne dans le contexte d'un pool de brevets<sup>60</sup>. La situation est toutefois différente aux États-Unis, alors qu'un certain nombre de décisions y traitent de la question du droit de la concurrence et des pools de brevets.

## 5.2 Bref aperçu du droit américain

En matière de pools de brevets, il n'y a pas que la jurisprudence qui soit plus abondante aux États-Unis. On y retrouve effectivement plus de textes de doctrine ainsi que des directives plus claires de la part des autorités en matière de droit de la concurrence. Ces directives se retrouvent dans les *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* (1995)<sup>61</sup> et dans les *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* (2007), toutes deux émises par le Department of Justice [ci-après « DOJ »] et par la Federal Trade Commission [ci-après « FTC »]<sup>62</sup>. Ces lignes directrices précisent notamment comment les autorités américaines traiteront des principales dispositions du droit de la concurrence<sup>63</sup> dans le contexte d'un pool de brevets.

Un chapitre complet<sup>64</sup> porte sur l'application du droit de la concurrence aux pools de brevets dans le rapport de 2007 (ce qui constitue beaucoup plus d'information que ce qui est contenu dans les *LDAL*). On y mentionne que les pools incluant des brevets « substitués » ou « compétitifs » [*competing patents*] sont généralement considérés anticoncurrentiels<sup>65</sup>. On entend par « brevets substitués »

60. CORLEY, *supra*, note 53, à la p. 15.

61. U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* (6 avril 1995), disponible en ligne : <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>.

62. *Antitrust Enforcement and IPR guidelines*, *supra*, note 50.

63. La disposition principale concernant les pools de brevets est l'article 1 du *Sherman Act*, 15 U.S.C., qui rend illégales les ententes restreignant le commerce. Cet article est l'équivalent de l'article 45 de la *LC*.

64. Le chapitre III, *Antitrust Enforcement and IPR guidelines*, *supra*, note 50.

65. *Ibid.*

des brevets portant sur des technologies qui sont en compétition dans le marché<sup>66</sup>.

Un pool ne contenant que des brevets bloquants ou des brevets complémentaires sera généralement considéré comme concurrentiel<sup>67</sup>. À ce sujet, on mentionne qu'un brevet qui n'est pas valide ou qui est expiré ne peut être considéré comme complémentaire ou comme bloquant et qu'il ne faut donc pas en retrouver dans le pool<sup>68</sup>. On y mentionne également que les questions relatives à l'exclusivité des licences entre le pool et ses membres, celles portant sur les clauses *grantback* (i.e., l'obligation des concessionnaires de licence d'octroyer des licences sur les revendications essentielles de leurs brevets complémentaires ou bloquants sur une base raisonnable et non-discriminatoire) ainsi que celles traitant du montant des redevances exigées doivent être étudiées au cas par cas pour en déterminer le caractère concurrentiel<sup>69</sup>.

Chose importante à noter, il est possible pour les fondateurs d'un pool de demander une lettre de révision [*business review letter*] du DOJ ou une opinion de la FTC quant à la conformité au droit de la concurrence du pool projeté<sup>70</sup>.

Bref, aux États-Unis comme au Canada, les pools de brevets soulèvent des questions en droit de la concurrence. Chaque situation sera évaluée individuellement dans ces deux pays, alors que les effets proconcurrentiels ainsi que les effets anticoncurrentiels du pool seront soupesés. Il s'avère donc pertinent d'analyser brièvement des manières de rendre un pool plus concurrentiel.

---

66. CARLSON, *supra*, note 6, à la p. 365. Un exemple qui illustre bien les notions de « brevets substitués » et de « brevets complémentaires » est le suivant : si on considère une trappe à souris, on entend par « brevet substitués » des brevets décrivant différentes façons de faire une trappe alors que l'on entend par « brevets complémentaires » les brevets couvrant les différentes composantes de la même trappe.

67. *Antitrust Enforcement and IPR guidelines*, *supra*, note 50.

68. *Ibid.*

69. *Ibid.*

70. En effet, le *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, *supra*, note 61 prévoit que : « parties who wish to know the Agencies' specific enforcement intentions with respect to any particular transactions should consider seeking a Department of Justice review letter pursuant to 28 C.F.R. §50.6 or a Trade Commission Advisory Opinion pursuant to 16 C.F.R. §§1.1-1.4 ».

### 5.3 Conseils généraux relatifs aux pools de brevets et à la conformité au droit de la concurrence

Voici quelques conseils généraux portant sur des mécanismes qui peuvent rendre un pool de brevets davantage concurrentiel aux yeux des autorités du droit de la concurrence.

Premièrement, il est préférable de n'inclure que les brevets essentiels dans le pool. Par définition, les brevets essentiels n'ont pas de substitut, alors on s'assure de cette façon de n'avoir que des brevets complémentaires, ou du moins on s'assure de ne pas avoir de brevets substitués ou compétitifs dans le pool<sup>71</sup>.

Deuxièmement, il est important de s'assurer que tous les brevets inclus dans le pool ne sont valides et qu'ils ne sont pas expirés. Pour ce faire, il est suggéré d'instaurer une procédure qui retire du pool les brevets expirés ou ceux qui sont déclarés invalides par un tribunal<sup>72</sup>.

Troisièmement, il est préférable de créer un pool « ouvert »<sup>73</sup> et il est nécessaire de s'assurer que le pool octroiera des licences selon les mêmes termes et conditions à tout tiers souhaitant devenir concessionnaire d'une licence du pool et qu'il n'y a aucune discrimination à ce niveau<sup>74</sup>. Il est également important de s'assurer que la portée de la clause de type *grantback* ne soit pas trop large et qu'elle soit proportionnelle aux droits concédés dans la licence du pool.

Enfin, et manifestement, le pool de brevets ne doit pas servir à la poursuite d'activités anticoncurrentielles telles que la fixation de prix ou la création d'un cartel entre les joueurs les plus importants d'un marché.

## 6. LES PRÉCAUTIONS PRINCIPALES À PRENDRE AVANT DE CRÉER OU DE JOINDRE UN POOL DE BREVETS EN TANT QUE TITULAIRE DE BREVETS

La dernière partie de cet article se penchera sur les précautions principales qu'une entreprise doit prendre lorsqu'elle considère créer ou se joindre à un pool de brevets. Nous allons aborder ces précautions dans l'ordre dans lequel elles doivent se prendre : i) lors du moment

71. BEKKERS (Rudi) et al., « Patent pools and non-assertion agreements: coordination mechanisms for multi-party IPR holders in standardization » (août 2006) Paper for the EASST 2006 Conference, Lausanne, Suisse, disponible en ligne : <http://www2.unil.ch/easst2006/Papers/B/Bekkers%20Iversen%20Blind.pdf>.

72. *Ibid.*

73. Voir au titre 4 du présent texte la définition du terme « pool ouvert ».

74. BEKKERS, *supra*, note 71.

de l'évaluation de la pertinence de la création ou de la participation à un pool de brevets pour l'entreprise, ii) lors des négociations entourant l'élaboration du pool et iii) après la création du pool.

La première précaution à prendre est celle d'évaluer si un pool de brevets est un mécanisme pertinent pour l'entreprise. Nous l'avons vu aux titres 2 et 3 de ce texte, les pools de brevets peuvent être pertinents dans certaines situations présentes dans l'industrie biopharmaceutique, mais ils peuvent également ne pas l'être. En effet, comme nous l'avons mentionné et tel que le mentionne Gaulé : « for patents that cover components of downstream pharmaceuticals products, pooling is not attractive for patent holders »<sup>75</sup>. Lors de l'évaluation de la pertinence de la création d'un pool de brevets, l'entreprise doit tenir compte de ses besoins, du nombre de licences qu'il lui faudrait négocier pour obtenir le droit d'utiliser les technologies qui lui manquent ou pour accorder des licences sur les technologies qu'elles possèdent de la manière la plus rentable. Elle doit également analyser son portefeuille de brevets et de demandes de brevets en lien avec le marché dans lequel il s'inscrit. Elle doit aussi évaluer l'impact que la création d'un pool aurait sur ses licences bilatérales actuelles et à venir, notamment quant aux conditions et au montant des redevances qu'elle exige ou pourrait exiger dans l'avenir. Enfin, elle doit se demander si d'autres entreprises auraient intérêt à créer ou à joindre ce pool de brevets.

Dans l'éventualité où un pool est déjà établi et qu'une entreprise pense s'y joindre, les précautions ci-haut mentionnées s'appliquent en plus de celles de l'identification, de la compréhension et de l'évaluation de la rentabilité des obligations liées à la participation. En effet, l'entreprise doit bien pouvoir identifier et comprendre les obligations qui sont liées à la participation à un pool pour pouvoir être en mesure de bien évaluer la rentabilité d'une telle participation<sup>76</sup>.

Une fois la décision prise quant à la pertinence de la création ou de la participation à un pool, il faut entamer des négociations avec d'autres membres potentiels ou avec les membres fondateurs du pool déjà créé. Plusieurs précautions sont à prendre avant d'entamer ces négociations. L'une d'elles est la signature d'une entente de confidentialité. Une autre précaution à prendre dans un contexte hors norme est la signature d'une entente de divulgation précise et claire<sup>77</sup> de

75. GAULÉ, *supra*, note 21, à la p. 11.

76. Ce processus d'évaluation et d'identification des obligations est très semblable à celui poursuivi lors de l'évaluation d'une participation à un OEN. Voir à ce sujet DELAGE, *supra*, note 7, aux p. 61-62.

77. Il faut que la clause de divulgation soit précise et claire pour qu'elle puisse lier les parties. Voir à ce sujet la décision de la United States Court of Appeals for

toutes les informations pertinentes se rapportant aux brevets qui sont pressentis comme essentiels au pool. Ces informations comprennent notamment tous les brevets et demandes de brevets se rapportant à la technologie qui est le sujet du pool. Comme le mentionnent Delage et Levasseur en traitant de la question de la divulgation dans le contexte de l'élaboration de normes (un contexte qui est semblable à celui de l'élaboration d'un pool de brevets dans un contexte hors norme) :

[e]n obligeant les membres à divulguer leurs droits de propriété intellectuelle au moment de l'élaboration de la norme, l'OEN peut prendre une décision éclairée quant à la norme qu'elle désire mettre en place, et on réduit ainsi les risques de mauvaises surprises suite à l'adoption de la norme. En l'absence d'une telle obligation, les membres pourront librement tendre des embuscades sans faire face à aucunes représailles.<sup>78</sup>

Nous l'avons mentionné, les normes ne caractérisent pas l'industrie biopharmaceutique. Il serait alors pertinent de faire porter l'obligation de divulgation sur les brevets et demandes de brevets en lien avec la maladie ou la condition qui est l'objet du pool. De plus, pour compléter cette obligation de divulgation, il sera important que les membres du futur pool s'engagent à octroyer, via le pool, des licences sur une base raisonnable et non discriminatoire (RAND ou FRAND)<sup>79</sup>. Ces obligations sont importantes puisque, si un membre du pool ne dévoile pas ses droits dans des brevets ou demandes de brevets couvrant une technologie essentielle au pool (par exemple sur une demande de brevet portant sur un gène jouant un rôle important dans la maladie sur laquelle porte le pool) et ne s'engage pas à octroyer des licences sur une base FRAND, le pool sera formé et accordera des licences ne comprenant pas des brevets couvrant cette technologie. Donc, si l'on revient à notre exemple du gène, du temps et de l'argent seront investis par d'autres membres du groupe ou par des tierces personnes en recherche sur ce gène et, lorsque le membre obtiendra son brevet sur le gène, il pourra décider de ne pas l'insérer dans le pool et d'octroyer des licences bilatérales à un prix qu'il déterminera unilatéralement, ce qui contreviendrait aux objectifs mêmes du pool.

---

the District of Columbia Circuit dans *Rambus Incorporated c. Federal Trade Commission*, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Lexis 8662 (2008), à la p. 34. Pour davantage d'information sur la clause de divulgation, consulter DELAGE, *supra*, note 7, aux p. 47-51.

78. *Ibid.*, à la p. 47.

79. Ce qui constitue une licence raisonnable et non discriminatoire, une licence RAND ou FRAND – selon l'endroit où l'on se trouve – dépasse le cadre de cet article. Nous référons le lecteur à l'article de DELAGE, *Ibid.*, aux p. 51-55 pour une étude de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes en la matière.



Une fois ces précautions prises, il faut se pencher sur l'élaboration des conditions de participation au pool. Ces conditions, qui seront insérées dans le contrat de gestion du pool, varieront en fonction des objectifs du pool et des membres, mais devront comprendre la possibilité pour les membres d'accorder des licences indépendamment du pool sur les brevets qui y sont inclus et le mécanisme de partage des redevances perçues par le pool.

Il est également très important de s'assurer de la présence d'experts neutres et qualifiés lors du choix des brevets essentiels à inclure dans le pool ainsi que de la présence d'experts qualifiés en droit de la concurrence avant la création du pool et pendant que celui-ci est actif afin de s'assurer de sa conformité avec le droit de la concurrence.

Nous rappelons également que, avant de créer le pool, il peut être utile de demander l'opinion des autorités du droit de la concurrence sur la conformité du pool avec ce domaine du droit<sup>80</sup>.

## **7. CONCLUSION**

Les pools de brevets ne sont actuellement pas utilisés dans l'industrie biopharmaceutique pour les raisons mentionnées dans le présent article. Par contre, les sociétés actives dans cette industrie devraient se pencher sur la pertinence des pools de brevets dans certaines situations ou dans certains domaines émergents de l'industrie biopharmaceutique. Les outils de recherche, la biologie synthétique, les maladies orphelines ainsi que certaines maladies génétiques constituent des exemples de situations où l'utilisation de pools de brevets peut s'avérer pertinente et utile.

Il faut toutefois rappeler qu'un pool de brevets est un mécanisme de coordination entre concurrents qui peut se montrer complexe, qui fait naître des obligations chez ses membres et chez les concessionnaires de licences du pool et qui peut facilement éveiller la suspicion des autorités de la concurrence. Il faut donc se montrer très diligent lorsque l'on pense créer ou se joindre à un pool. Cette diligence est de mise tant au niveau de l'analyse de la pertinence d'un pool pour une entreprise, qu'au niveau de l'élaboration de la structure du pool et de la conformité de ce dernier aux lois ainsi qu'aux objectifs poursuivis. Le succès d'un pool dans l'industrie biopharmaceutique dépendra largement de cette diligence.

---

80. Comme mentionné à la note infrapaginale 70, il est possible de ce faire aux États-Unis.