

Université de Montréal

**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.**

Par

Christophe Masse

Faculté de droit

**Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
En vue de l'obtention du grade de
Maître en droit (LL.M)**

avril 2002

© Christophe Masse, 2002



AZBD

1154t

2002

N. 020



2002

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé

LES LIMITES QU'IMPOSE LE DROIT DE LA CONCURRENCE AUX CONTRATS
DE LICENCE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
ÉTUDE COMPARATIVE DU DROIT CANADIEN, AMÉRICAIN ET EUROPÉEN

Présenté par :

Christophe Masse

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Ejan Mackaay
Président-rapporteur

Ysolde Gendreau
Directrice de recherche

Stéphane Rousseau
Membre du jury

Résumé

Ce texte permet de voir les effets que peuvent avoir sur la concurrence les différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsqu'ils accordent des licences sur des droits de propriété intellectuelle. Pour permettre une telle analyse, la première partie du texte est consacrée à un survol du régime législatif canadien visant la protection des droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ainsi qu'à une étude des situations qui peuvent entraîner des conflits entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans les contrats de licence. La jurisprudence et la doctrine canadienne étant plutôt restreintes sur cette question, ce texte regarde aussi comment les tribunaux américains et européens ont appliqué des dispositions qui, dans bien des cas, sont très semblables aux dispositions des lois canadiennes.

Finalement, après avoir décrit les différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle au moment d'accorder des contrats de licences de leurs droits, ce texte évalue les effets possibles de ces pratiques sur la concurrence et examine quelles sont les limites que fixe le droit de la concurrence à la liberté des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Mots clés

Propriété intellectuelle, droit de la concurrence, brevet, droit d'auteur, marque de commerce, licence, refus de vendre, vente liée, licence croisée, rétrocession, technologie de l'information, Canada, États-Unis, Union européenne.

Abstract

This article shows the effects on competition of different techniques used by intellectual property owners when they decide to licence their rights. The first part of this text gives an overview of the Canadian legislation on intellectual property and competition law and presents a study of different situations involving licensing contracts that can bring a conflict between intellectual property rights and competition law. Since Canadian jurisprudence and doctrine are not exhaustive on this question, this text takes a look on how American and European tribunals treat this question.

Finally, after giving a description of the different techniques used by intellectual property rights owners when licensing their rights, this text gives an evaluation of the possible effects of those techniques on competition and analyses the limits generally imposed by competition law on intellectual property right owners.

Key Words

Intellectual Property, competition law, antitrust, patent, copyright, trade-mark, licensing, licence, refusal to sell, tie selling, cross licensing, grant back, information technology, Canada, United States, European Union.

Remerciements

Je tiens à remercier plusieurs personnes pour l'aide qu'elles m'ont apportée dans la réalisation de ce mémoire. Premièrement un remerciement tout spécial à la professeure Ysolde Gendreau pour sa disponibilité, pour les nombreux conseils très formateurs qu'elle a su me prodiguer ainsi que pour la rigueur qu'elle m'a inculquée et qui m'a permis de rédiger un tel mémoire. Je dois aussi souligner l'apport des gens qui m'ont entouré durant cette étape et remercier ma famille et de mes amis pour leur aide à différents moments de la rédaction, pour leur soutien, leurs encouragements et surtout pour leur compréhension. Cette réalisation c'est aussi la vôtre.

Merci.

Christophe Masse

Table des matières

INTRODUCTION.....	1
1 LE RÉGIME LÉGISLATIF	12
1.1 LES LOIS APPLICABLES	12
1.1.1 Les lois de propriété intellectuelle.....	12
1.1.1.1 Les objectifs visés par les lois de propriété intellectuelle	13
1.1.1.2 La structure des lois de propriété intellectuelle	15
1.1.2 La Loi sur la concurrence.....	24
1.1.2.1 Les objectifs de la Loi sur la concurrence	25
1.1.2.2 La structure de la Loi sur la concurrence	31
1.1.2.2.1 Les infractions criminelles.....	31
1.1.2.2.2 Les infractions civiles ou administratives	34
1.1.2.2.3 Le recours spéciale et le recours civils.....	37
1.2 LES DISPOSITIONS PRÉVOYANT DES SOLUTIONS EN CAS DE CONFLIT.....	42
1.2.1 Les dispositions dans les lois de propriété intellectuelle	43
1.2.2 Les dispositions de la Loi sur la concurrence	50
1.2.2.1 Les dispositions prévoyant des exceptions	51
1.2.2.2 Les dispositions s'appliquant expressément aux droits de propriété intellectuelle	53

2	LES CAS DE CONFLIT ENTRE LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES CONTRATS DE LICENCE	59
2.1	LES PRATIQUES VISANT LA PRISE DE CONTRÔLE D'UN MARCHÉ	63
2.1.1	La liberté d'accorder ou de refuser d'accorder une licence	64
2.1.1.1	Les limites de la liberté d'accorder ou non des licences	67
2.1.1.2	La notion d'élément essentiel.....	88
2.1.2	Les contrats et les accords d'exclusivité	90
2.1.3	Les accords de répartition des marchés.....	101
2.1.3.1	Les restrictions géographiques	102
2.1.3.2	Les restrictions quant aux champs d'utilisation ou le Field of Use.....	114
2.2	LES PRATIQUES VISANT À ÉTENDRE LE CONTRÔLE D'UN MARCHÉ	118
2.2.1	La rétrocession des améliorations ou « Grant-back ».....	118
2.2.2	La mise en commun de droits et les licences croisées	122
2.2.3	Les licences liées et la vente liée.....	133
2.2.4	Les techniques touchant les redevances.....	147
2.2.5	La vente de logiciels sous le prix d'acquisition et la distribution gratuite de logiciels.....	150
	CONCLUSION.....	155
	BIBLIOGRAPHIE.....	160

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 fût introduite dans le Code criminel en 1892, criminalisait les ententes et les coalitions entre concurrents qui visaient à réduire indûment la concurrence. Jusqu'en 1960, les dispositions touchant le droit de la concurrence demeurèrent au sein du Code criminel, avant la mise en œuvre de la *Loi sur les enquêtes et les coalitions*³. Cette loi qui fut l'objet de plusieurs modifications législatives et qui couvre maintenant une multitude de pratiques pouvant avoir des effets sur la concurrence⁴, porte maintenant le nom de *Loi sur la concurrence*⁵.

¹ À titre d'exemple, nous pouvons citer la Compagnie des Indes occidentales, la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnies 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 législative 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.

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 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 qualifiés de conflictuelles par différents auteurs⁷.

Les conflits entre ces deux secteurs du droit 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 ces activités. Par le fait même, les droits de propriété intellectuelle limitent donc la concurrence.⁸

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. v. Nintendo of America Inc.*, (1990) 897 F.2d 1572.

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,

De l'autre côté, le droit de la concurrence, bien que visant le même objectif de favoriser le progrès économique, tente, en interdisant certaines pratiques, de favoriser la concurrence libre et ouverte et d'optimiser l'utilisation des ressources. Il cherche à prévenir les pratiques commerciales restrictives qui compromettent la production et la diffusion efficiente des produits et des technologies.⁹ En fait, le droit de la concurrence repose 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 technologies.¹⁰

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

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. 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.), *id.*, p. xi-xii , à la page xi.

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 ressources.¹³ De plus, avec l'apparition de droits de propriété intellectuelle 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.

¹¹ W. T. STANBURY, « On the Relationship Between Competition Policy and the Copyright Act in Canada, » texte présenté lors du Colloque de Centre de recherche en droit publique 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 Adverseries 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.

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.

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 intellectuelle.¹⁶ 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 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

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

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 v. Standard Sanitary Mfg. Co.*, (1912) 226 U.S. 20.

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

²⁰ *Id.*, 513.

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

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 le 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. Nous verrons plus tard que les tribunaux ont émis des règles pour définir ce qui pouvait constituer des agissements allant au-delà des limites de l'exercice légitime d'un droit de propriété intellectuelle.

Les années 1970 ont été marquées par une période où le droit de la concurrence primait sur les droits de propriété intellectuelle. Durant cette période, des actions en contrefaçon de brevets étaient souvent perdues lorsqu'une défense fondée

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

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

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

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

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

sur un usage anticoncurrentiel du brevet leur était opposée. Dans la décennie qui suivit, le passage des États-Unis d'un rôle d'exportateur de technologie à celui d'importateur a amené plusieurs auteurs à demander des assouplissements au droit antitrust pour encourager les inventeurs²⁷. Durant les années 1990, la situation fut donc inversée et la majorité des causes opposant le droit de la concurrence aux titulaires de droits de propriété intellectuelle fut gagnée par ces derniers.²⁸

Dans une étude datant de 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 économique fondamental: maximiser la richesse en produisant ce que les consommateurs veulent au moindre coût. »²⁹

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

²⁷ M.L. WEINER, « Antitrust Issues Involving Intellectual Property : Patents, Copyrights, Trademarks and Trade Secrets » dans *Antitrust Law Developments (second)*, Chicago, American Bar Association, 1984, p. 487.

²⁸ J.H. BARTON, « Patents and Antitrust : A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation », *loc.cit.*, note 15, 449.

²⁹ 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.

propriété intellectuelle dans les années 1980 et 1990³⁰ et est reprise dans les *Lignes directrices américaines* que nous étudierons plus loin.³¹

Le droit canadien a aussi été marqué par ce type de renversement dans le pouvoir relatif des deux secteurs du droit. De plus, 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. »³²

³⁰ Voir notamment *Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.*, précité, note 7.

³¹ W. S. BOWMAN, Jr., *op. cit.*, note 29, p. 414.

³² 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 innovateur³³. Un produit détenant un monopole peut rapidement devenir dépassé et pratiquement sans valeur³⁴. 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 maximaliser l'utilisation que fait le marché de celles-ci³⁵. 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-mêmes³⁶. Les contrats de licence favorisent également l'échange d'information entre les entreprises impliquées dans des domaines de recherche de pointe³⁷. Ils sont devenus une des pratiques les plus utilisées de la part des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

³³ J.E. BROWN, « The Protection of High Technology Intellectual Property » (1991) 11 *Computer/Law Journal* 29, 29.

³⁴ 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.

³⁵ 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.

³⁶ Wendy GORDON, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutory Impulse », (1992) 78 *Virginia L. Rev.* 149.

³⁷ 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.

Ce texte permettra de voir les effets que peuvent avoir sur la concurrence les différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsqu'ils accordent des licences sur des droits de propriété intellectuelle. Pour permettre une telle analyse, la première partie du texte sera consacrée à un survol du régime législatif canadien visant la protection des droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ainsi qu'à une étude des situations qui peuvent entraîner des conflits entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans les contrats de licence.

La jurisprudence et la doctrine canadienne 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 américains et européens 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.

Finalement, après avoir décrit les différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle au moment d'accorder des contrats de licences de leurs droits, nous évaluerons les effets possibles de ces pratiques sur la concurrence et nous examinerons quelles sont les limites que fixe le droit de la concurrence à la liberté des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Encore une

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.

fois, nous ajouterons à notre analyse des décisions américaines et européennes pour combler le peu de volume émanant des tribunaux canadiens.

1 Le régime législatif

Avant de s'attaquer à l'interaction entre ces deux domaines du droit que sont le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, il serait utile de présenter d'un point de vue général les lois applicables. Cette première section du texte sera premièrement consacrée à une présentation des lois couvrant ces différentes interactions. Nous y analyserons par la suite les dispositions que nous retrouvons dans les lois canadiennes et qui prévoient des solutions en cas de conflit entre ces deux secteurs du droit.

1.1 Les lois applicables

Dans cette étude des lois applicables, nous ferons d'abord un rapide survol des lois canadiennes régissant les droits de propriété intellectuelle. Ensuite, nous analyserons, plus en détail, la *Loi sur la concurrence* en portant une attention particulière aux dispositions pouvant trouver application dans le cadre de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle. Pour compléter cette analyse, nous soulèverons, en cours d'étude, les particularités des droits américains et européens pouvant différer du droit canadien.

1.1.1 Les lois de propriété intellectuelle

Dans l'économie actuelle, les droits de propriété intellectuelle sont utilisés par différentes entreprises de tous les secteurs de l'économie. Ces droits représentent d'ailleurs bien souvent, surtout dans la nouvelle économie fondée sur la connaissance, des actifs importants de ces entreprises et même, dans certains cas, les seuls actifs d'une entreprise. Bien que certains avantages découlent du simple fait d'être le premier

utilisateur d'un produit innovateur⁴¹, les lois de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel dans le marché canadien. Nous verrons maintenant quels sont les objectifs visés par ces lois de propriété intellectuelle avant d'analyser les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs.

1.1.1.1 Les objectifs visés par les lois de propriété intellectuelle

L'objectif commun des lois visant la protection des droits de propriété intellectuelle, à l'exception de la *Loi sur les marques de commerce* qui vise plutôt à protéger un travail de promotion⁴², est de favoriser le développement tant culturel que scientifique⁴³ en accordant aux créateurs ou aux inventeurs un contrôle exclusif sur leurs réalisations⁴⁴. En fait, puisque les créateurs ou les inventeurs se retrouvent en position de monopole, ils sont les seuls à pouvoir fournir les produits couverts par un droit de propriété intellectuelle. Ce monopole leur est accordé à titre de récompense pour leur participation au développement de la société. Du même coup, ce monopole devient un incitatif qui encourage ces personnes à investir dans le développement et la diffusion de nouveaux produits⁴⁵, puisque durant le terme de la protection que leur

⁴¹ W. M. COHEN, R. C. LEVIN, « Empirical Studies of Innovation and Market Structure », dans R. SCHMALENSEE et R.D. WILLIG (dir.), *Handbook of Industrial Organization*, Amsterdam, Elsevier Science, 1989, chap. 18.

⁴² D. VAVER, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord, Irwin Law, 1997, p. 173-176.

⁴³ W. KINGSTON, *Innovation, Creativity and Law*, Oxford, Westview Press, 1990, p. 13; J. MOKYR, *The Lever of Riches – Technological Creativity and Economic Progress*, New York, Oxford University Press, 1990, p. 6; E. MANSFIELD, « Intellectual Property, Technology and Economic Growth », dans F.W. RUSHING et C. GANZ BROWN (dir.), *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance*, Londres, Westview Press, 1990, p. 17.

⁴⁴ A.F. ABBOTT, « Developing a Framework for Intellectual Property Protection to Advance Innovation », dans F.W. RUSHING et C. GANZ BROWN (dir.), *id.*, p. 317.

⁴⁵ A.L. KEITH, D. G. McFETRIDGE, « Propriété intellectuelle et croissance endogène », dans P. HOWITT, *La croissance fondée sur le savoir et son incidence sur les politiques microéconomiques*, Calgary, University of Calgary Press, 1996, chapitre 1; voir aussi : D. G. McFETRIDGE, « Propriété intellectuelle, diffusion de la

accorde le droit de propriété intellectuelle, les titulaires de droits ont la possibilité de rentabiliser leurs investissements⁴⁶. Cette possibilité est d'ailleurs essentielle afin de leur permettre d'investir les sommes nécessaires au développement de leurs produits. Les lois de propriété intellectuelle visent donc à atteindre cet objectif de favoriser l'innovation, mais doivent aussi s'assurer de ne pas donner plus de droits que ce qui est nécessaire pour y parvenir. Ainsi, la durée de protection qu'accordent les lois de propriété intellectuelle se veut un reflet de cet équilibre entre l'encouragement de l'innovation et le respect du droit de la collectivité d'avoir accès le plus rapidement possible aux nouveautés technologiques ou artistiques⁴⁷.

Pour atteindre cet objectif, différents modes de protection sont prévus. Lorsque l'on analyse la valeur des modes de protection qu'accorde une loi de propriété intellectuelle, il faut toujours mettre en parallèle les notions d'étendue et de durée⁴⁸. En effet, pour pouvoir encourager le développement culturel et scientifique, la protection doit être d'une durée suffisante pour que son titulaire puisse en tirer des avantages économiques lui permettant de compenser l'énergie et les ressources financières qu'il a consacrées au développement du produit. Par contre, une durée de protection trop

technologie et croissance dans l'économie canadienne » dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.*, note 9, à la page 77; A.F. ABBOTT, *id.*, p. 312; A.A. QUAEDVLIEG, « The Economic Analysis of Intellectual Property Law », W. F. KORTHALS ALTES, E. J. DOMMERING, P. B. HUGENHOLTZ et J. J.C. KABEL (dir.), *Information Law Towards the 21st Century*, coll. « Information Law Series No. 2 », Deventer, Kluwer, 1992, p. 383.

⁴⁶ A. TEIJL et A.W. HOLZHAUERA, « Property Rights, Property Rules and Liability Rules, Another View, Another Cathedral », document présenté à la 7^e Conférence annuelle de l'Association européenne de droit et d'économie (EALE), Rome, 3-5 septembre 1990, p. 20 ; E. MACKAAY, « Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly? », (1994) 94 *Columbia L. Rev.* 2630, 2636.

⁴⁷ R. COOPER DREYFUSS, « General Overview of the Intellectual Property System », dans V. WEIL et J.W. SNAPPER, *Owning Scientific and Technical Information – Value and Ethical Issues*, New Brunswick (N.J), Rutgers University Press, 1989, p. 17.

⁴⁸ R.P. MERGES et R.R. NELSON, « On the Complex Economics of Patent Scope », *loc. cit.*, note 8, 916.

longue donnerait trop de pouvoir au titulaire du droit et risquerait d'entraîner des abus et de réduire les bénéfices qu'en retire la société. C'est d'ailleurs à cette donnée que s'attaquent la plupart des auteurs demandant une réforme des droits de propriété intellectuelle⁴⁹.

Chacune des lois de propriété intellectuelle tente d'atteindre un équilibre entre ces deux contraintes en faisant varier différentes caractéristiques des droits qui sont accordés⁵⁰. La section qui suit permettra de voir comment cet équilibre se reflète en analysant les principaux droits qui sont accordés aux titulaires de propriétés intellectuelles et les obligations qui en découlent.

1.1.1.2 La structure des lois de propriété intellectuelle

Les mécanismes utilisés pour favoriser le progrès économique varient d'une loi de propriété intellectuelle à l'autre. Cette variation s'explique par la volonté de protéger chaque type de droits de propriété intellectuelle en fonction de sa valeur économique et des efforts nécessaires à la réalisation de l'œuvre ou de l'invention. Cette section sera consacrée à l'étude de la structure des lois canadiennes sur les brevets, les obtentions végétales, les droits d'auteur, les topographies de circuits intégrés et les marques de commerce ainsi qu'à une comparaison entre le système canadien et les régimes américain et européen.

⁴⁹ S.M. BESEN et L.J. RASKIND, « An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property » (1991), 5 *Journal of Economic Perspectives* 3, 6; D.G. McFETRIDGE et M. RAFIQUZZAMAN « The Scope and Duration of the Patent Right and Nature of Research Rivalry », dans J. PALMER et R.O. ZERBE jr., *op. cit.*, note 7, p. 93 ; D.F. TURNER, « The Patent System and Competitive Policy », (1969) 44 *New York U.L. Rev.* 450, 455.

⁵⁰ J.H. REICHMAN, « Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms », (1994) 94 *Columbia L. Rev.* 2432.

Au Canada, en vertu de la *Loi sur les brevets*⁵¹, l'inventeur ou le titulaire d'un brevet se voit accorder un véritable monopole sur son innovation. Il reçoit, comme récompense pour sa participation à l'avancement technologique, le droit exclusif d'utiliser ou de céder le droit d'utiliser son invention pour une période limitée de vingt ans à partir de la date du dépôt de sa demande de brevet⁵². Il peut donc, sur le territoire canadien, interdire à toute autre personne de fabriquer, vendre, importer ou commercialiser son invention. Ce contrôle monopolistique sur l'invention ne vient toutefois pas seul, puisque le titulaire a l'obligation de divulguer en détail, dans sa demande de brevet, le processus de fabrication du produit⁵³. Le but visé par cette obligation est de rendre l'invention accessible au public et d'ainsi permettre à un autre individu de pousser plus loin le développement du concept. Évidemment, celui qui voudra pousser plus loin ce développement devra préalablement obtenir une autorisation de la part du titulaire du brevet⁵⁴, autorisation qui prendra généralement la forme d'une licence de droit.

De son côté, la portée du droit dépend de ce qui est spécifiquement exprimé dans la demande de brevet. Ainsi la portée de brevet « précise jusqu'à quel point les imitations peuvent se rapprocher de l'innovation originale sans empiéter sur le brevet accordé »⁵⁵. Une portée de protection élargie accordera un pouvoir de quasi-monopole au titulaire d'un brevet sur une partie importante du marché, tandis qu'une portée de protection étroite permettra à d'autres de développer des produits de substitution très semblables aux produits d'origine et d'innover autour du brevet.

⁵¹ L.R.C. 1985, c. P-4.

⁵² *Id.*, art. 44.

⁵³ *Id.*, art. 34.

⁵⁴ *Loi sur les brevets*, art. 32.

⁵⁵ N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 21.

L'obligation imposée au titulaire du brevet de divulguer l'essentiel de son invention permettra aussi à toute autre personne de copier le brevet quand l'échéance de la durée de protection sera atteinte ou si le brevet n'est pas accordé⁵⁶. Cette divulgation obligatoire aura aussi comme conséquence que le processus de demande de brevet ne sera profitable que pour des produits qui peuvent être imités grâce à un procédé de rétro-ingénierie⁵⁷, alors que le secret commercial demeurera la meilleure protection pour les procédés ne pouvant être copiés grâce à un tel mécanisme. La publication au cours du processus de demande de brevet n'est toutefois pas le principal moyen utilisé par les entreprises pour s'informer des nouveaux procédés techniques. En effet, principalement pour les entreprises de haute technologie, le régime de divulgation des brevets vient au sixième rang parmi les sources utilisées pour obtenir des informations techniques. Les entreprises de ce secteur préfèrent les activités internes de recherche et développement, la rétro-ingénierie, l'embauche d'employés en provenance de concurrents, la consultation de publications scientifiques et l'obtention de licences plutôt que l'examen des demandes de brevets. Cette conclusion s'explique, selon le professeur McFetridge, par le fait que « pour plusieurs entreprises de haute technologie, le rythme de changement soit tel que, une fois qu'une demande de brevet est publiée, la technologie décrite est déjà dépassée »⁵⁸. Il faut aussi noter qu'en vertu du droit américain, la personne qui présente la demande de brevet peut exiger que la divulgation du brevet faisant l'objet d'une demande ne se fasse qu'au moment de l'émission de celui-ci⁵⁹. Cette différence permet aussi aux innovateurs de recourir aux secrets commerciaux pour conserver un contrôle sur leur invention dans l'éventualité

⁵⁶ J. STRAUS et R. MOUFANG, *Deposit and Release of Biological Material for the Purpose of Patent Procedure : Industrial and Tangible Property Issues*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, p. 39.

⁵⁷ F. H. EASTERBROOK, « Intellectual Property Is Still Property » (1990) 13 *Harvard J.L. & Pub. Pol.* 108, 109-110.

⁵⁸ D. G. McFETRIDGE, *loc. cit.*, note 45, 89-90.

⁵⁹ *Patent Act*, USC Title 35, sec. 122.

où le brevet demandé ne serait pas accordé⁶⁰. Cette différence peut avoir un effet significatif dans des domaines où l'innovation se fait à un rythme très rapide et où la simple mise en marché du produit équivaut à une divulgation comme c'est généralement le cas avec les nouvelles technologies⁶¹.

La *Loi sur les obtentions végétales*⁶² accorde des droits semblables à ceux accordés par la *Loi sur les brevets* au titulaire d'un certificat d'obtention végétale, mais la période de protection est de dix-huit ans à partir de la date d'émission du certificat d'obtention végétale⁶³.

En vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*⁶⁴, le créateur d'une œuvre originale se voit conférer, dès la simple création d'une œuvre originale et sans enregistrement, des droits exclusifs de reproduction et de diffusion de l'œuvre. La protection accordée à l'auteur vise l'expression d'une idée et non pas l'idée elle-même. De plus, le droit d'auteur est limité par quelques exceptions à l'égard de différentes catégories d'utilisateurs.

La protection s'étend toutefois, au Canada, jusqu'à la cinquantième année après la mort de l'auteur⁶⁵. Aux États-Unis, la durée de protection a récemment été prolongée

⁶⁰ R.C. SCHEINFELD et G.M. BUTTER, « Using Trade Secret Law to Protect Computer Software » (1991) 17 *Rutgers Computer & Technology L.J.* 381, 401-403.

⁶¹ J.H. REICHMAN, « Computer Programs as Applied Scientific Know-How : Implications of Copyright Protection for Commercialized University Research », (1989), 42 *Vanderbilt L. Rev.* 639, 660.

⁶² L.R.C. 1985, c. P-14.6.

⁶³ *Id.*, art. 6.

⁶⁴ L.R.C. 1985, c. C-42.

⁶⁵ *Id.*, art. 6

pour atteindre soixante-dix ans après le décès de l'auteur de l'œuvre protégée⁶⁶. La durée de protection plus longue qu'accorde la *Loi sur le droit d'auteur* s'explique par le fait qu'une œuvre artistique classique ne possède pas le caractère essentiel à l'avancement technologique de la société que possède le brevet⁶⁷. On pourrait toutefois se questionner sur la nécessité d'une durée de protection si longue dans le cas des programmes informatiques qui ont bien souvent une durée de vie utile beaucoup plus courte que le terme de protection qui les couvre⁶⁸. De plus, ces programmes informatiques, contrairement aux œuvres artistiques traditionnelles, peuvent, dans l'économie actuelle, représenter un intrant essentiel donnant un pouvoir économique énorme au titulaire de droit sur ceux-ci.

De son côté, la *Loi sur les dessins industriels*⁶⁹ confère le droit de limiter la production et la vente des articles qui incorporent un dessin enregistré, et ce pour une période de dix ans⁷⁰. La durée de protection pour un dessin industriel est plus courte qu'elle ne l'est pour un brevet, car on estime que les coûts de recherche et de développement sont généralement moins élevés qu'ils peuvent l'être dans le cas du développement d'un brevet et que l'apport technologique de ce type d'innovation est moindre que celui d'une invention brevetée⁷¹.

⁶⁶ *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* (1998), Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827, amendant l'article 302.

⁶⁷ J.H. REICHMAN, *loc. cit.*, note 50.

⁶⁸ P. Bernt HUGENHOLTZ, « Convergence and Divergence in Intellectual Property Law: The Case of the Software Directive », dans W. F. KORTHALS ALTES, E. J. DOMMERING, P. B. HUGENHOLTZ et J. J.C. KABEL (dir.), *op. cit.*, note 45, p. 319-323; Friedrich-Karl BEIER, « The Future of Intellectual Property in Europe », (1991) 22 *IIC* 157-177.

⁶⁹ L.R.C. 1985, c. I-19.

⁷⁰ *Id.*, art. 10.

⁷¹ J.H. REICHMAN, « Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms », dans W. F. KORTHALS ALTES, E. J. DOMMERING, P. B. HUGENHOLTZ et J. J.C. KABEL (dir.), *op. cit.*, note 45, p. 335.

La *Loi sur les topographies de circuits intégrés*⁷² confère des droits similaires pour les topographies, qui sont des dessins de la disposition de circuits intégrés, et ce pour une période de dix ans⁷³, une durée bien raisonnable compte tenu de la vitesse à laquelle les innovations technologiques se développent dans ce secteur. Il est intéressant de noter que la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* est la seule loi de propriété intellectuelle à prévoir l'épuisement des droits sur les circuits intégrés légitimement mis sur le marché n'importe où dans le monde avec l'autorisation du détenteur des droits⁷⁴. Ainsi, après la première vente légitime d'un tel produit, le détenteur des droits ne peut plus contrôler l'usage, la location, la revente ou la redistribution de la topographie⁷⁵. Cette particularité permet de faciliter la circulation des produits électroniques incorporant des circuits intégrés. La *Loi sur les topographies de circuits intégrés* prévoit aussi des exceptions qui ont pour effet de stimuler la concurrence en permettant de copier sans autorisation une topographie protégée, uniquement à des fins d'analyse, d'évaluation, de recherche ou d'enseignement⁷⁶. La loi autorise aussi la rétro-ingénierie, un procédé par lequel un circuit intégré est décompilé dans le but de concevoir une nouvelle topographie originale, une pratique

⁷² L.R.C. 1985, c. I-14.6.

⁷³ *Id.*, art. 5.

⁷⁴ *Id.*, art. 6(2).

⁷⁵ *Id.*, art. 6 (2) c) « exploitation commerciale ou importation d'un circuit intégré particulier dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci après la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la personne qui détient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou avec son consentement ».

Voir aussi : OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Le guide des topographies de circuits intégrés*, Ottawa, Industrie Canada, 2000, disponible à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/tci2000.pdf.

⁷⁶ *Id.*, art. 6 (2) a) « accomplissement de l'un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou b) aux fins soit d'analyse ou d'évaluation de la topographie enregistrée, soit de recherche ou d'enseignement lié au domaine des topographies ».

bien établie dans l'industrie⁷⁷. Pour être exploitée commercialement de façon légitime sans l'autorisation du détenteur original des droits, la topographie créée par une telle méthode doit respecter les exigences d'originalité prévues dans la Loi⁷⁸. Cette dernière exception « permet de supprimer la piraterie sans créer d'inutiles obstacles au libre marché des microplaquettes à semi-conducteurs ou à la diffusion de cette technologie⁷⁹ ».

Finalement, la *Loi sur les marques de commerce*⁸⁰ permet l'enregistrement d'une marque distinctive et confère au titulaire de la marque le droit exclusif de l'utiliser en association avec un ou plusieurs types de marchandises ou de services⁸¹. Cette protection lui sera accordée tant qu'il fera usage de la marque en question. Les objectifs visés par cette loi sont bien différents de ceux des autres lois de propriété intellectuelle en raison du caractère plutôt industriel des marques de commerce⁸². Ainsi selon le professeur Cornish la protection accordée aux marques de commerce ne vise pas à protéger le côté créatif de l'œuvre ou de l'invention, mais visera plutôt trois objectifs plus économiques⁸³. Premièrement, la marque de commerce permet au

⁷⁷ Voir R.H. STERN, « Chip Topography Protection in the USA », dans A. P. MEIJBOOM et C. PRINS, *The Law of Information Technology in Europe 1992*, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991, p. 155.

⁷⁸ *Id.*, art. 6 (2) b) « accomplissement de l'un des actes visés au paragraphe 3(2) relativement à une topographie qui est créée sur la base d'une telle analyse, évaluation ou recherche et qui est elle-même originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3) ».

⁷⁹ OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Le guide des topographies de circuits intégrés*, précité, note 75, p. 3.

⁸⁰ L.R.C. 1985, c. T-13.

⁸¹ *Id.*, art. 19.

⁸² D. VAVER, *op. cit.*, note 42, 173.

⁸³ W.R. CORNISH, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade-marks and Allied Rights*, 3d éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1996, p. 527.

consommateur d'identifier la provenance d'un produit⁸⁴. Elle permet ainsi d'éviter les cas de fausse représentation qui risqueraient de tromper les consommateurs⁸⁵. Deuxièmement, une marque de commerce assure une protection aux consommateurs en leur permettant de reconnaître des produits auxquels ils associent un certain niveau de qualité. Troisièmement, la protection qui est accordée au titulaire de la marque de commerce incite ce dernier à investir dans le but de développer un haut niveau de qualité pour ses produits et, du même coup, empêche un concurrent de porter atteinte à la réputation de sa marque en l'apposant à des produits de qualité inférieure⁸⁶. La durée illimitée de protection accordée à une marque de commerce⁸⁷ s'explique par le fait que le droit des marques de commerce ne vise pas simplement à récompenser la création de la marque, mais plutôt à protéger le travail de promotion relié à celle-ci qui, lui, demeure important tant que la marque est utilisée.

Les lois américaines et européennes comportent essentiellement les mêmes règles et les mêmes mécanismes. De plus, au sein même de la Constitution américaine, on reconnaît l'importance des droits de propriété intellectuelle qui accordent un monopole légal à leurs titulaires. En effet, l'article 1 au paragraphe 8 prévoit que:

« The Congress shall have Power (...) to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. »⁸⁸

⁸⁴ *Id.*, p. 515.

⁸⁵ *Consumer's Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.

⁸⁶ D. VAVER, *op. cit.*, note 42, p. 214-227.

⁸⁷ L'article 46 de la *Loi sur les marques de commerce*, prévoit la possibilité de renouveler l'enregistrement d'une marque après quinze ans.

⁸⁸ U.S.C.A. Const. Art. I § 8, cl. 8.

Toutefois, certaines différences sont à noter. Ainsi, le droit américain ne contient pas de loi sur les dessins industriels ni sur les obtentions végétales. En effet, ce sont plutôt les articles 171 à 173 de la loi sur les brevets⁸⁹ qui couvrent les dessins industriels. Ces articles prévoient que les règles s'appliquant aux brevets régiront les dessins industriels, mais que le titulaire d'un brevet sur un dessin industriel profitera d'une durée de protection de quatorze ans, à partir de la date du dépôt de la demande, plutôt que vingt comme c'est le cas pour les autres formes de brevets. De leur côté, les obtentions végétales sont couvertes par les articles 161 à 164 de la loi sur les brevets.

En Europe, il faut noter une particularité importante. En effet, malgré certaines directives émanant de la Communauté européenne et visant l'harmonisation des lois nationales⁹⁰ et l'instauration d'un système de marque communautaire⁹¹ et d'un mécanisme de dépôt unifié des demandes de brevets⁹², les droits de propriété intellectuelle demeurent régis par le droit national des différents pays de la Communauté. Cette situation n'affecte toutefois pas les objectifs de base visés par les différentes lois de propriété intellectuelle qui correspondent essentiellement à ceux du droit canadien.

Nous verrons maintenant comment la *Loi sur la concurrence*, bien que reposant sur un système différent de celui des lois de propriété intellectuelle, cherche à atteindre le même objectif de favoriser le développement économique.

⁸⁹ *Patent Act*, USC Title 35.

⁹⁰ *Convention sur la délivrance de brevets européens*, du 5 octobre 1973, reproduite dans (1974) 13 *I.L.M.* 270-351; *Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur*, J.O.C.E. no L 122/42; voir aussi J-F. VERSTRYNGE, « Protecting Intellectual Property Rights within the New Pan-European Framework : The Case of Computer Software » [1992] 2 *Droit de l'informatique & des télécoms* 6.

⁹¹ W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 83, p. 515.

⁹² *Patent Cooperation Treaty*, 1970; voir CORNISH, *id.*, pp. 121-123.

1.1.2 La Loi sur la concurrence

Le principe de base soutenant le droit de la concurrence est que : « l'intérêt public est le mieux servi lorsque les marchés sont concurrentiels⁹³ ». En effet, un marché concurrentiel entraîne une allocation efficiente des ressources, ce qui accroît l'efficacité économique et encourage le progrès économique⁹⁴. Ce court extrait fait intervenir la notion de marché, un concept essentiel au droit de la concurrence qu'il serait opportun, avant d'aller plus loin, de définir. Pour déterminer si une pratique a un caractère anticoncurrentiel, il faut en effet voir quels effets cette pratique a sur le marché pertinent. Il devient alors essentiel de déterminer ce qui constitue le marché pertinent pour le commerce d'un produit. Pour ce faire, il faut regarder non seulement le produit visé par la pratique, mais aussi les produits de remplacements acceptables pour celui-ci. Ces produits de remplacement seront ceux que les consommateurs seraient prêts à acheter si le fournisseur dominant du produit initial décidait d'augmenter le prix de vente de son produit⁹⁵.

Un marché aura aussi une dimension territoriale. La dimension territoriale dépend de la nature du produit. Ainsi, si un produit est difficile ou coûteux à transporter, s'il a une durée de vie très courte ou s'il crée des problèmes de compatibilité, le territoire qui sera pris en compte pour définir le marché sera réduit pour tenir compte de ces particularités. La dernière dimension du marché est le facteur temps. Cette dimension fait référence au temps que les consommateurs seront prêts à attendre pour se procurer un produit de remplacement qui n'est, pour l'instant, pas disponible. Si les

⁹³ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 3.

⁹⁴ Joseph F. BRODLEY, « The Economic Goals of Antitrust : Efficiency, Consumer Welfare, and Technological Progress », (1987) 62 *N.Y.U.L. Rev.* 1020-1053; Frederick M. SCHERER, « Antitrust, Efficiency and Progress », dans E.M. FOX et J.T. HALVERSON, *op. cit.*, note 34, p. 53.

⁹⁵ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *Le droit de la concurrence au Canada*, Scarborough, Éd. Carswell, 1999, p. 335; P.S. CRAMPTON, *Mergers and the Competition Act*, Scarborough, Carswell, 1990, p. xxix.

consommateurs sont prêts à attendre qu'un produit de remplacement soit disponible, ce dernier devra être pris en compte au moment de définir le marché pertinent⁹⁶.

Par ailleurs, dans le contexte des droits de propriété intellectuelle, la définition du marché doit être vue un peu différemment. En effet, bien que les tribunaux ne considèrent plus un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle comme un marché distinct en lui-même, dans certains cas, une invention ou une création pourra constituer l'ensemble du marché, accordant ainsi au détenteur des droits de propriété intellectuelle sur ce produit une position de quasi-monopole sur le marché. Cette position dominante du titulaire de droits de propriété intellectuelle pourrait être la source d'abus qui affecteraient grandement le commerce de ce produit. C'est du moins ce que prévoient la version révisée des *Horizontal Merger Guidelines* américaines publiées en 1992⁹⁷ ainsi que les *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, publiées en 1995.

Nous regarderons maintenant les objectifs de la *Loi sur la concurrence* et les mécanismes mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

1.1.2.1 Les objectifs de la Loi sur la concurrence

La *Loi sur la concurrence* vise des objectifs bien précis. Ces objectifs sont d'ailleurs présentés à l'article 1.1 de la *Loi sur la concurrence* qui se lit :

« La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficacité de l'économie canadienne, d'améliorer les chances de

⁹⁶ Voir S. ADDANKI, « The Relevant Market in Intellectual Property Antitrust : An Economist's Overview » (1998) 524 *PLI/Pat* 113; Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 340.

⁹⁷ United States Department of Justice and Federal Trade Commission, 1992 *Horizontal Merger Guidelines*, section 1.11, disponibles à l'adresse suivante : www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm.

participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne, de même que dans le but d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits. »⁹⁸

La *Loi sur la concurrence* vise donc à empêcher la création, le renforcement ou le maintien d'une puissance commerciale qui réduirait la concurrence sans offrir d'avantages économiques en compensation. La puissance commerciale s'évalue en fonction de la capacité d'une entreprise de faire en sorte qu'une ou plusieurs des variables normales de la concurrence, comme le prix, la qualité, la variété, les services, la publicité ou l'innovation, puissent être modifiées pour une certaine période de temps sans influencer la part de marché de l'entreprise⁹⁹.

Les Lignes directrices canadiennes sur la propriété intellectuelle ajoutent cependant, qu'« une entreprise ne dérogerait pas à la *Loi sur la concurrence* du fait qu'elle acquerrait sa puissance commerciale seulement en possédant un produit ou un procédé supérieur aux autres, en instaurant une pratique commerciale novatrice ou pour d'autres raisons qui lui permettraient d'obtenir des résultats exceptionnels»¹⁰⁰.

Les différents moyens utilisés pour atteindre cet objectif du droit de la concurrence ont comme conséquence de favoriser la présence de plusieurs concurrents sur le marché et d'ainsi forcer les entreprises à développer une plus

⁹⁸ *Loi sur la concurrence*, art. 1.1; voir aussi Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, pp. 2-6; S. BOURQUE, P. BUCHHOLZ et L. MARKOWITZ, *Loi sur la concurrence annotée*, Cowansville, Yvon Blais, 2000, p. 3; *R. c. Kanzaki Specialty Papers Inc.*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 467, 82 F.T.R. 63; *R. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires (A.Q.P.P.)* [1995] R.J.Q. 1498; *R. c. Les Publications Groupe R.R. International inc.* (1993) R.J.Q. 1269-1279.

⁹⁹ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, pp. 335-344.

¹⁰⁰ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 4.

grande efficacité pour réduire leurs coûts de production et, en même temps, les prix de leurs produits sur le marché. Il est donc normal de conclure qu'une concurrence soutenue sur un marché permet d'augmenter les activités de recherche et développement et que cette concurrence est, du même coup, propice à l'innovation technologique et au développement de nouveaux produits. Selon certains spécialistes, cette situation repose sur trois considérations. Premièrement, « les efforts déployés par des entreprises concurrentielles au niveau de la recherche et du développement ne risquent pas de faire fondre les bénéfices tirés des produits existants »¹⁰¹. Deuxièmement, une concurrence plus forte sur un marché aidera les entreprises qui y prennent part à innover dans le but d'acquiescer ou de préserver une avance technologique et économique sur leur rival. Ce comportement sera d'ailleurs essentiel à la viabilité d'une entreprise. La troisième considération prévoit que des entreprises concurrentielles, grâce à leur pouvoir d'adaptation supérieur, « parviendront probablement à déplacer plus rapidement des travailleurs vers les secteurs où les perspectives de développement et de commercialisation d'idées nouvelles sont les meilleures¹⁰²».

Plusieurs études sont venues appuyer cette constatation de l'effet bénéfique de la concurrence sur le développement technologique et sur l'innovation en général. Nous pouvons noter que l'ouvrage de Michael Porter conclut que la rivalité entre les entreprises, notamment sur le marché intérieur, contribue directement à la compétitivité internationale des entreprises du pays :

« [Traduction] Le lien entre une forte rivalité sur les marchés intérieurs et la création et le maintien d'un avantage concurrentiel dans une industrie représente l'une des conclusions empiriques les plus solides de nos travaux de recherche. [...] La rivalité sur

¹⁰¹ R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *loc. cit.*, note 9, 4, reprenant le concept amené par K. J. ARROW, « Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention » dans R. NELSON *The Rate and Direction of Economic Activity*, Princeton University Press, Princeton, 1962.

¹⁰² R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI, *loc. cit.*, note 9, p. 4.

les marchés intérieurs engendre des pressions favorables non seulement à l'innovation mais à la mise au point d'innovations qui permettent d'améliorer les avantages concurrentiels des entreprises d'un pays.¹⁰³ »

Maîtres Bériault, Renaud et Comtois, dans leur ouvrage récent sur le droit de la concurrence au Canada, précisent que :

« Les fournisseurs qui exercent leurs activités dans un marché concurrentiel ont aussi tendance à améliorer leurs produits, ce qui stimule la recherche et le développement. Ces effets bénéfiques permettent aux entreprises canadiennes d'être plus concurrentielles sur les marchés mondiaux.¹⁰⁴ »

Cet objectif de favoriser la force concurrentielle internationale des entreprises canadiennes se retrouve d'ailleurs dans plusieurs dispositions de la loi : notamment à l'article 45, qui prévoit au paragraphe 5 une exception à l'interdiction des complots dans le cas d'entente visant l'exportation de produit¹⁰⁵, et à l'article 96, qui prévoit un moyen de défense fondé sur les gains en efficience résultant d'une fusion¹⁰⁶, gains en

¹⁰³ M. PORTER, *The Competitive Advantage of Nations*, New York, Free Press, 1992, p. 121; voir aussi Federal Trade Commission, *Study on Competition Policy and the New High-Tech Global Market Place*, Washington, 1996, qui traite de la politique de la concurrence et du nouveau marché mondial de la haute technologie.

¹⁰⁴ Y. BÉRIault, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 1.

¹⁰⁵ *Loi sur la concurrence*, précitée, note 5, art. 45(5) :

« 45(5) Sous réserve du paragraphe (6), 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'exportation de produits du Canada. »

¹⁰⁶ *Id.*, art. 96 (1) :

« 96 (1) Le Tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue à l'article 92 dans les cas où il conclut que le fusionnement, réalisé ou proposé, qui fait l'objet de la demande a eu pour effet ou aura

efficience qui se calculent en regardant si la fusion favorisera les exportations canadiennes¹⁰⁷.

L'objectif du droit de la concurrence devient donc d'assurer le maintien d'un niveau élevé de rivalité entre les entreprises oeuvrant sur un marché tout en permettant les pratiques commerciales nécessaires au développement et au maintien des niveaux d'efficience du secteur d'activité commerciale face aux entreprises étrangères¹⁰⁸.

Sur ce point, le droit antitrust américain, qui repose sur le *Act* de 1890, se rapproche grandement du droit canadien. Ainsi, l'article 1 prévoit que:

« Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the

vraisemblablement pour effet d'entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l'empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du fusionnement réalisé ou proposé et que ces gains ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l'ordonnance était rendue.

¹⁰⁷ *Id.*, art. 96 (2) :

(2) Dans l'étude de la question de savoir si un fusionnement, réalisé ou proposé, entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés au paragraphe (1), le Tribunal évalue si ces gains se traduiront :

a) soit en une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

b) soit en une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.»

¹⁰⁸ Sur la question de la valorisation du pouvoir concurrentiel des entreprises canadiennes face au marché international voir : R. S. NOZICK, *The 2001 Annotated Competition Act*, Scarborough, Carswell, 2000, p 201; P. S. CRAMPTON, « The Efficiency Exception for Mergers : An Assessment of Early Signals from the Competition Tribunal », (1993) 21 *Can. Bus. L.J.* 371; D. McFERTRIDGE, « The Prospects for the Efficiency Defence », (1996) 26 *Can. Bus. L.J.* 321.

several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.¹⁰⁹»

En Europe, contrairement aux droits de propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, bien qu'existant au niveau national, est fortement régi par un système législatif communautaire applicable à l'ensemble du territoire¹¹⁰. Cette particularité est intéressante, car elle ajoute un frein à toute volonté de protectionnisme des États membres, notamment en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle, le droit communautaire ayant préséance sur les droits nationaux. Nous verrons plus tard comment cette particularité se reflète dans les cas de conflits.

La prochaine section sera consacrée à l'analyse des moyens mis en oeuvre par le droit canadien pour atteindre cet équilibre entre les différents objectifs visés par le droit de la concurrence. Nous regarderons donc la structure de la *Loi sur la concurrence* en nous attardant sur les dispositions qui peuvent trouver application dans les cas de conflits entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle.

¹⁰⁹ *Sherman Act*, 1890, art. 1.

¹¹⁰ *Traité instituant la Communauté économique européenne*, (1958) 298 R.T.N.U. 3, signé à Rome le 25 mars 1957 (ci-après : *Traité de Rome*), l'article 81 régit les accords anticoncurrentiels entre entreprises, et l'article 82 les abus de la part d'entreprises en position dominante; *Règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission* du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation; *Règlement (CE) n° 2790/1999* concernant les ententes verticales; *Règlement (CE) n° 240/96* concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3.

1.1.2.2 La structure de la Loi sur la concurrence

La *Loi sur la concurrence* se divise en trois sections principales. La première, plus technique, regroupe les dispositions régissant l'administration de la loi. Nous ne nous attarderons que sur deux articles de cette partie. La deuxième regroupe les dispositions criminelles qui régissent le comportement des entreprises et qui prévoient des peines très sévères. Finalement, la troisième section regroupe les dispositions qualifiées de civiles ou d'administratives, dispositions qui visent les comportements susceptibles d'examen par le Tribunal de la concurrence. Nous analyserons d'abord ces deux dernières sections pour ensuite nous attarder au recours civil, prévu à l'article 36 de la première section de la loi qui est mis à la disposition de concurrents affectés par un comportement criminel et à l'article 32, une disposition introduite dans la *Loi sur la concurrence* spécifiquement pour régir les cas de conflit entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle.

1.1.2.2.1 Les infractions criminelles

Les infractions criminelles sont regroupées entre les articles 45 et 73 de la loi. Elles incluent le complot¹¹¹, le truquage d'offres¹¹², la discrimination par le prix et les pratiques de prix d'éviction¹¹³, le maintien des prix¹¹⁴, ainsi que la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales qui y sont associées¹¹⁵. Nous ne nous attarderons que sur les dispositions pouvant trouver application dans le contexte de l'exercice de droit de propriété intellectuelle.

¹¹¹ *Loi sur la concurrence*, art. 45.

¹¹² *Id.*, art. 47.

¹¹³ *Id.*, art. 50.

¹¹⁴ *Id.*, art. 61.

¹¹⁵ *Id.*, art. 52 à 55.

L'article 45 est non seulement l'article principal de la *Loi sur la concurrence*, mais il est aussi le plus ancien puisque sa première version est apparue en 1889, à l'article 1 de l'*Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coalitions formées pour gêner le commerce*. Il a, par la suite, été incorporé au *Code criminel*¹¹⁶ jusqu'à la mise en œuvre de la *Loi sur les coalitions*¹¹⁷. Il cherche à interdire la formation de complots, d'accords ou de coalitions visant à réduire ou à empêcher indûment la concurrence. Cet article ne devrait pas trouver d'application particulière dans le contexte de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle. Il pourrait toutefois s'appliquer dans la situation où une entente est intervenue pour accorder une licence sur un droit de propriété intellectuelle dans le but de diminuer la concurrence. Nous pouvons citer l'exemple de l'affaire *Thermionics*¹¹⁸ que nous analyserons en détail plus tard, dans laquelle il a été décidé que des fabricants d'ampoules radiophoniques avaient cédé leurs brevets à Thermionics dans le but de restreindre la concurrence entre eux dans le marché de produits « optiques ».

La *Loi sur la concurrence* interdit, à l'article 50, la discrimination par les prix, c'est-à-dire la pratique par laquelle un fournisseur accorde à un client des prix plus bas qu'aux concurrents de ce client et ce, pour des articles de qualité et de quantité identiques. Il faut toutefois noter que le paragraphe (1)a) de l'article 50 n'interdit une telle pratique que pour la vente d'articles, c'est-à-dire que, selon les définitions prévues à l'article 2, cette interdiction ne s'appliquera qu'à la vente de biens meubles ou immeubles, ce qui englobera notamment :

- « a) de l'argent;
- b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l'actif d'une personne morale;

¹¹⁶ *Coalition pour restreindre le commerce*, S.C. 1892, c. 29, art. 520.

¹¹⁷ *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.C. 1976, c. 76.

¹¹⁸ *Philco Products Ltd. c. Thermionics Ltd.*, (1939) 3 D.L.R. 133, confirmé par (1940) 4 D.L.R. 1.

- c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;
- d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d'être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;
- e) de l'énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite.¹¹⁹»

Cette limitation a pour effet, selon ce qu'on pouvait lire dans la première version des *Lignes directrices*, de rendre cette disposition rarement applicable à la propriété intellectuelle « car [elle ne vise] qu'une «vente» d'articles qui ne s'applique pas à l'octroi d'une licence de propriété intellectuelle¹²⁰». Cette explication n'a pas été reprise dans la version finale des *Lignes directrices* qui ne s'attardent qu'aux dispositions pouvant trouver application dans le contexte de l'exercice de droits de propriété intellectuelle. Mes Bériault, Renaud et Comtois sont aussi d'avis que le terme « article » utilisé à l'article 50 exclut l'octroi d'une licence¹²¹. L'article 50 au paragraphe (1)b) vise également la discrimination régionale dans la vente de produits¹²². On notera toutefois que, dans ce paragraphe, c'est plutôt le terme « produit » qui est utilisé, un terme qui, selon la définition que l'on retrouve à l'article 2 de la Loi, englobera tant les articles que

¹¹⁹ *Loi sur la concurrence*, art. 2.

¹²⁰ Canada, Commissaire de la concurrence, *Propriété intellectuelle : Projet de lignes directrices sur l'application de la Loi*, Ottawa, Industrie Canada, 11 juin 1999, par. 30.

¹²¹ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 155.

¹²² *Loi sur la concurrence*, art. 50(1)b) :

« 50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, exploitant une entreprise, selon le cas :

b) se livre à une politique de vente de produits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qu'elle exige ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d'éliminer dans une large mesure un concurrent dans cette partie du Canada ou étant destinée à avoir un semblable effet; »

les services. Il sera donc possible d'opposer ce paragraphe 50 (1)b) à un cas de discrimination régionale dans l'octroi de licences de droits de propriété intellectuelle.

Une autre pratique criminelle, visée cette fois par le paragraphe (1)c) de l'article 50, est l'utilisation de prix d'éviction. Dans cette disposition, c'est la pratique des entreprises qui vendent leurs produits en deçà de leurs coûts de production dans le but d'exclure un concurrent du marché qui est interdite. Cette pratique est bien souvent utilisée par les fabricants de logiciels informatiques tel que Microsoft et son logiciel de navigation Internet, qui acceptent de sacrifier leurs profits dans l'espoir de conquérir un marché au détriment de leurs concurrents.

Finalement, la *Loi sur la concurrence* criminalise, à l'article 61, le maintien des prix, c'est-à-dire le fait pour un fournisseur de tenter de faire augmenter le prix auquel un distributeur revend un produit, ou d'empêcher qu'il ne soit réduit. Cet article interdit également le refus de vendre à un distributeur qui pratiquerait une politique de bas prix en raison de cette politique. Une telle pratique pourrait aussi s'appliquer dans les cas où le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle refuserait d'accorder des licences à une entreprise en raison d'une telle politique de bas prix.

1.1.2.2 Les infractions civiles ou administratives

Les dispositions de nature civile permettent au Tribunal de la concurrence d'examiner des comportements qui sont généralement neutres ou favorables à la concurrence, mais qui, dans certaines circonstances économiques, peuvent être jugés anticoncurrentiels. Parmi les dispositions pouvant trouver application dans le contexte de l'exercice de droits de propriété intellectuelle, nous retrouvons entre autres le refus de vendre prévu à l'article 75. Par contre, puisque la liberté de contracter est une liberté essentielle de notre système juridique, cette disposition ne s'appliquera que dans les cas où le marché d'un produit est contrôlé par un nombre restreint de fournisseurs et que le refus de vendre par ceux-ci risquerait de compromettre les activités d'une entreprise qui s'est vu refuser la fourniture du produit. Nous verrons que

comportement aura une application particulière pour régir le refus d'accorder des licences.

Nous retrouvons ensuite, à l'article 77, les concepts de vente liée et de limitation du marché qui font référence à toute pratique par laquelle le fournisseur exige d'un client, comme condition à ce qu'il lui fournisse un produit, soit que ce client acquiert un autre produit de ce fournisseur, soit qu'il s'abstienne d'utiliser ou de vendre, avec le produit fourni, un produit d'un autre fournisseur. Cet article interdit également au fournisseur d'offrir des avantages à un client qui respecte de telles conditions. Toutefois, cette pratique ne fera l'objet d'un examen que lorsqu'elle aura comme effet principal de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une entreprise sur le marché ou qu'elle vise à empêcher le lancement d'un produit ou l'expansion des ventes d'un produit.

Les articles 78 et 79, quant à eux, interdisent à des personnes qui contrôlent sensiblement une catégorie ou espèce d'entreprise à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions d'abuser de leur position dominante dans le but d'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence. Ce concept d'abus de position dominante est très large et englobe, par exemple, le refus de fournir un produit, l'utilisation de « marque de combat », l'adoption de normes incompatibles et la vente à un prix inférieur au coût d'acquisition. Il faut toutefois noter le paragraphe 79(5) qui prévoit que :

« 79 (5) Pour l'application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d'auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel.¹²³ »

¹²³ *Id.*, art. 79 (5).

Cette disposition a pour effet de réduire le champ d'application de l'article 79 dans les cas d'exercice légitime d'un droit de propriété intellectuelle.

Comme nous le verrons plus tard, plusieurs de ces pratiques sont ou ont été utilisées par plusieurs entreprises du secteur des nouvelles technologies. Toutefois, pour amener le Tribunal de la concurrence à réviser de telles pratiques, non seulement faut-il prouver que la position dominante des fournisseurs leur permet d'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence, mais encore faut-il s'assurer que la pratique ne résulte pas d'un rendement concurrentiel supérieur du fournisseur¹²⁴, c'est-à-dire « qu'une entreprise dominante ne commet pas d'abus lorsqu'elle réussit à écarter ses concurrents tout simplement parce qu'elle est meilleure ou plus efficiente qu'eux, par exemple en vendant de meilleurs produits à de meilleurs prix »¹²⁵.

Comme il a été dit plus haut, ces dispositions ne visent pas à obtenir des condamnations contre les personnes qui y contreviennent ou à réparer les dommages causés à un concurrent. Par contre, elles permettent l'imposition d'ordonnances dans le but de faire cesser l'utilisation de pratiques anticoncurrentielles.

La section qui suit sera consacrée à deux dispositions importantes que nous retrouvons dans la première partie de la *Loi sur la concurrence*. La première donne des pouvoirs spéciaux au Bureau de la concurrence dans les cas d'exercice abusif de droits de propriété intellectuelle ayant des effets anticoncurrentiels. La deuxième prévoit un recours civil en faveur des personnes affectées par des comportements anticoncurrentiels de nature criminelle et peut trouver une implication particulière dans le cas de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle.

¹²⁴ *Loi sur la concurrence*, art. 79(4).

¹²⁵ Y. BÉRIault, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 321.

1.1.2.2.3 Le recours spéciale et le recours civils

La première partie de la *Loi sur la concurrence* renferme principalement des dispositions régissant l'administration de la *Loi*. On retrouve toutefois dans cette partie de la *Loi* deux dispositions qu'il est important d'analyser dans le contexte de l'interaction entre le droit de la concurrence et les droits de la propriété intellectuelle. Il s'agit de l'article 32 qui vise expressément les cas d'abus de droits de propriété intellectuelle et de l'article 36 qui permet aux personnes victimes d'actes anticoncurrentiels de demander réparation pour les dommages découlant de ces actes.

L'article 32 de la *Loi sur la concurrence* fut adopté dès 1910 et prévoit que : « chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d'auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée » dans le but de nuire indûment au commerce ou de faire indûment obstacle à la concurrence, la Cour fédérale peut :

« 32 (2) a) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage;

b) empêcher toute personne d'exécuter ou d'exercer l'ensemble ou l'une des conditions ou stipulations de l'accord, de l'arrangement ou du permis en question;

c) prescrire l'octroi de licences d'exploitation du brevet, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d'un droit d'auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet;

d) prescrire la radiation ou la modification de l'enregistrement d'une marque de commerce dans le registre des marques de commerce ou d'une topographie de circuit intégré dans le registre des topographies;

e) prescrire que d'autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l'estime nécessaire pour empêcher un tel usage.¹²⁶»

Cette disposition vise expressément l'exercice abusif d'un droit de propriété intellectuelle et donne beaucoup de pouvoir à la Cour fédérale pour sanctionner un comportement anticoncurrentiel. En effet, une décision fondée sur cet article pourrait avoir des effets importants pour l'entreprise qui se la voit imposée.

La deuxième disposition intéressante est prévue à l'article 36 de la *Loi sur la concurrence*. Au Canada, ce n'est que depuis 1976¹²⁷ que la loi prévoit que:

« (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite:

a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.¹²⁸»

¹²⁶ *Loi sur la concurrence*, art. 32 (2).

¹²⁷ *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*; voir sur les raisons de sa mise en œuvre : Y. BÉRIALT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, pp. 98-99; J. MUSGROVE, « Civil Actions and the Competition Act », (1994) 16 *Advocates'Q* 94; K. ROACH, M.J. TREBILCOCK, « Private Enforcement of Competition Laws », (1996) 34 *Osgode Hall L.J.* 461.

¹²⁸ *Loi sur la concurrence*, art. 36(1).

L'article 36 prévoit également que les procès-verbaux des instances criminelles pour des infractions à la partie VI « constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l'action est intentée, a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI¹²⁹ ». Il est donc plus facile pour une entreprise victime d'un comportement anticoncurrentiel de se faire indemniser pour les pertes qu'elle a subies.

Au plan des recours civils, le droit canadien de la concurrence est beaucoup moins généreux que le droit américain. En effet, en vertu du *Clayton Act* américain, toute personne ayant été touchée par une violation des lois sur la concurrence peut se voir attribuer l'équivalent du triple des dommages qu'elle aurait subis¹³⁰. Ce recours civil a d'ailleurs été très utile pour faire avancer le droit de la concurrence aux États-Unis, notamment dans des cas qui impliquaient des droits de propriété intellectuelle¹³¹. Par exemple, la compagnie *AOL-Time Warner* a déposé récemment une poursuite contre la compagnie *Microsoft* dans le but de récupérer les dommages qu'elle aurait subis en raison de l'abus de position dominante de *Microsoft*¹³². En effet, *AOL-Time Warner*, qui détient les droits sur le logiciel de navigation Internet Netscape, reproche à *Microsoft* d'avoir abusé de la position dominante qu'elle détenait grâce à son système d'exploitation *Windows* pour imposer aux fabricants et aux distributeurs d'ordinateurs d'installer le logiciel de navigation Internet Explorer dans les ordinateurs utilisant le système d'exploitation *Windows*. Selon *AOL-Time Warner*, ces agissements aurait eu pour effet direct d'écartier *Netscape* du marché et de nuire substantiellement à *AOL-*

¹²⁹ *Id.*, art. 36(2).

¹³⁰ *Clayton Act*, 15 U.S.C.sec. 4.

¹³¹ R.J. ROBERTS, « *Technology Transfer Agreements and North American Competition Law* », (1995) 9 *I.P.J.* 1.

¹³² J. WILCOX, *Netscape Communications, a division of AOL Time Warner, filed suit against Microsoft on Tuesday, claiming that the software giant's business practices crushed the onetime upstart's Internet browser*, CNET News.com, 22 janvier 2002, Disponible à l'adresse suivante: <http://news.com.com/2100-1001-820227.html>.

Time Warner. C'est en fait sur la condamnation criminelle de *Microsoft* rendue récemment¹³³ que se fonde AOL pour demander cette réparation.

Au Canada, contrairement à ce que l'on retrouve dans le droit américain, ce recours civil n'est disponible qu'aux victimes d'actes criminels et ne peut pas s'appliquer aux comportements susceptibles d'examen tels que la vente liée, l'abus de position dominante, la publicité trompeuse, la vente à prix d'appel, la vente au-dessus du prix annoncé et le refus de vendre. Cette différence de taille nous oblige à être très prudents lorsque nous analysons les décisions américaines civiles portant sur ces questions. Il est toutefois nécessaire de noter que cette situation risque de changer, puisque le *Bureau de la concurrence* a récemment publié des modifications au projet de loi C-23 qui proposent l'élargissement de la portée des recours civils en vertu de la *Loi sur la concurrence*. Selon l'avis émis par le *Bureau de la concurrence*, « les concurrents souhaitant entamer directement en leur propre nom des poursuites liées à la concurrence pourront le faire dans quatre domaines précis. Les modifications proposées sont limitées à certains agissements anticoncurrentiels visés par les articles 75 et 77 de la *Loi sur la concurrence*. Ceux-ci concernent le refus de vendre, l'exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché.¹³⁴»

Cependant, contrairement à ce que prévoit le droit américain, l'accès à ce recours civil serait contrôlé par l'obligation de demander une autorisation au Tribunal de la concurrence avant d'obtenir le droit de soumettre une demande. De plus, ce nouveau recours ne permettrait pas de demander des dommages-intérêts en réparation pour les agissements en cause. Ainsi, les amendements proposés ne feraient que permettre l'examen privé de conduites jugées anticoncurrentielles dans le but d'obtenir du Tribunal l'imposition d'une ordonnance interdisant la poursuite de telles

¹³³ *United States v. Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34 (2001).

¹³⁴ Bureau de la concurrence, Industrie Canada, *Précis d'information, Modifications au projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence*, 4 décembre 2001, disponible à l'adresse suivante : <http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct02313f.html>.

pratiques. Ces nouvelles dispositions devraient permettre d'éviter que des poursuites stratégiques visant à nuire à un concurrent ne soient entreprises, mais elles faciliteraient le processus de soumission des plaintes au Tribunal de la concurrence. En effet, actuellement, seul le Commissaire de la concurrence, de son propre chef ou à la demande de six personnes, a le pouvoir de soumettre de telles plaintes¹³⁵.

Nous venons de faire un survol non exhaustif des objectifs visés et des moyens mis en œuvre par les différentes lois pouvant trouver application au moment de régler les cas d'interaction entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. La section qui suit permettra de voir les dispositions que l'on retrouve dans ces lois qui prévoient des solutions spécifiques pour les cas de conflits entre ces deux secteurs du droit.

¹³⁵ *Loi sur la concurrence*, art. 9.

1.2 Les dispositions prévoyant des solutions en cas de conflit

Un des indices qui permettent de conclure que le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle peuvent en effet être conflictuels repose sur l'existence de dispositions qui prévoient des moyens de régler ces situations d'affrontement. Ainsi, tant les lois de propriété intellectuelle que la *Loi sur la concurrence* contiennent des dispositions qui présentent des exceptions dans le cas d'un exercice légitime d'un droit de propriété intellectuelle. De plus, à l'instar des États-Unis¹³⁶ et de la Communauté européenne, le *Bureau de la concurrence* a proposé, au mois d'avril 2000, des *Lignes directrices sur l'application de la Loi sur la concurrence à la propriété intellectuelle* dont l'objectif est décrit dans le passage qui suit :

« Le Bureau s'est donc fixé comme priorité de rendre ses pratiques encore plus transparentes. La publication des présentes lignes directrices permet au Bureau d'expliquer clairement comment il traite les relations entre la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Ce document décrit comment le Bureau déterminera si un comportement donné en matière de propriété intellectuelle pose un problème par rapport à la Loi sur la concurrence.¹³⁷ »

Les Lignes directrices visent à actualiser l'application de la *Loi sur la concurrence* en tenant compte des nouveaux développements technologiques qui nous obligent à réévaluer la portée du droit de la concurrence. Le Bureau nous informe donc que :

« Lors de l'élaboration des présentes lignes directrices, le Bureau a pris en considération le contexte économique et technologique mondial actuel et, plus particulièrement, la rapidité de l'évolution technologique dans de nombreuses industries. Il s'est aussi inspiré de son expérience passée en matière d'application de la jurisprudence canadienne ainsi que de l'approche adoptée dans

¹³⁶ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.*

¹³⁷ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi, préface.*

les Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (Lignes directrices pour l'octroi de licences relatives à la propriété intellectuelle) publiées par le ministère américain de la Justice et la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) des États-Unis en 1995 de même que de l'attitude adoptée par d'autres autorités, notamment l'Union européenne.¹³⁸ »

Ce rapprochement avec les droits américains et européens nous permet aussi de tenter de prévoir les directions que prendra la mise en oeuvre de la *Loi sur la concurrence* au Canada en se référant aux décisions rendues dans ces autres systèmes juridiques.

Nous étudierons d'abord les dispositions contenues dans certaines des lois de propriété intellectuelle qui peuvent trouver application dans les cas d'abus de droit. Ensuite, nous regarderons celles qui sont contenues dans la *Loi sur la concurrence* tout en faisant intervenir certaines notions provenant du droit américain.

1.2.1 Les dispositions dans les lois de propriété intellectuelle

Généralement, les lois visant la protection des droits de propriété intellectuelle ne cherchent pas à encourager la concurrence. Au contraire, nous avons vu plus haut que ces lois visent plutôt à protéger les inventeurs et les créateurs en leur garantissant un certain monopole sur la commercialisation de leurs créations. Par contre, certaines lois de propriété intellectuelle contiennent des dispositions visant à assurer la disponibilité des nouveaux produits sur le marché canadien. Ces dispositions ont aussi pour effet de favoriser la concurrence en permettant, entre autres, l'obtention de licences obligatoires, ce qui constitue un moyen efficace de multiplier les fournisseurs d'un produit.

¹³⁸ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 2.

Ainsi, l'article 65 de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

« Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l'expiration de trois années à compter de la date de la concession d'un brevet, s'adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l'autorité de la présente loi.¹³⁹ »

En vertu de cet article, il y a abus des droits conférés par un brevet, notamment, si le titulaire ne satisfait pas à la demande, au Canada, de l'article breveté dans une mesure adéquate et à des conditions équitables¹⁴⁰. Il y aura aussi abus si le titulaire du brevet fait défaut d'accorder une ou des licences à des conditions équitables, que ce défaut cause un préjudice à un secteur du commerce canadien et qu'il serait dans l'intérêt public qu'une licence soit octroyée¹⁴¹. Dans un tel cas d'abus, l'article 66 permet au Commissaire des brevets soit de forcer le titulaire à octroyer des licences¹⁴² soit d'ordonner la déchéance du brevet¹⁴³. Selon Me Serge Bourque, au moment de juger de la légalité des agissements du titulaire de brevets « pour déterminer si c'est raisonnable, les circonstances qui entourent la problématique sont examinées : la nature de l'invention, les conditions des licences déjà accordées, les dépenses encourues par le détenteur du brevet et enfin s'il y a un préjudice inéquitable qui découle de ce refus¹⁴⁴ ».

¹³⁹ *Loi sur les brevets*, art. 65(1).

¹⁴⁰ *Id.*, art. 65 (2) c).

¹⁴¹ *Id.*, art. 65 (2) d).

¹⁴² *Id.*, art. 66 (1) a).

¹⁴³ *Id.*, art. 66 (1) d).

¹⁴⁴ S. BOURQUE, « Un conflit qui s'amorce : le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle », dans *Développements récents en propriété intellectuelle*, Service de formation du Barreau du Québec, Cowansville, Yvon Blais, 2000, p. 1, à la page 26.

Très peu de décisions ont porté sur ces articles. Nous pouvons toutefois citer l'affaire *PA Plastic c. Windsurfing*¹⁴⁵. Dans cette cause, les plaignants demandaient qu'une licence obligatoire leur soit accordée pour leur permettre de fabriquer et commercialiser un type de planche à voile protégé par un brevet détenu par la compagnie Windsurfing. Au soutien de leur demande, ils alléguaient que le défendeur avait abusé de son brevet en n'exploitant pas commercialement son invention au Canada, en ne répondant pas de manière raisonnable à la demande canadienne pour le produit et en refusant d'octroyer des licences à des conditions raisonnables au Canada, causant ainsi un préjudice à une nouvelle industrie canadienne au détriment de l'intérêt public. Malgré ces arguments, la Cour refusa d'accorder la licence obligatoire au motif que le niveau d'exploitation du brevet par le défendeur au Canada était suffisant pour répondre à la faible demande et que l'importation de produits brevetés aidait à stimuler la demande canadienne pour le produit.

Par ailleurs, dans la cause *Puckhandler*¹⁴⁶, impliquant un produit visant à aider l'entraînement des hockeyeurs, le demandeur prétendait que contrairement à l'article 65 c) de la *Loi sur les brevets*, la compagnie américaine BADS Industries ne répondait pas à la demande sur le marché canadien pour le produit sur lequel BADS détenait un brevet. Le demandeur prétendait également que c'était pour répondre à l'intérêt public qu'une licence devait lui être accordée en vertu de l'article 65 d). La Cour, après avoir constaté qu'il existait réellement une demande pour le produit et que le détenteur du brevet était incapable de répondre à cette demande, conclut que ce dernier avait abusé des droits que lui conférait son brevet et décida d'accorder au demandeur une licence non exclusive accompagnée d'une redevance de 1,00\$ par item fabriqué et vendu au Canada. La Cour a toutefois refusé de reconnaître qu'il y avait eu violation du paragraphe d) de l'article 65 et que l'intérêt public demandait que des licences soient accordées.

¹⁴⁵ *PA Plastic [1976] Ltée c. Windsurfing Int. Inc.*, (1981) 59 C.P.R. (2d) 188.

¹⁴⁶ *Puckhandler Inc. c. BADS Industries, Inc.*, 81 C.P.R. (3d) 261.

Les articles 65 et 66 de la *Loi sur les brevets* et le principe de l'abus de brevet ont aussi été utilisés en tant que moyen de défense dans des litiges en contrefaçon de brevets. En effet, dans certaines causes, les défendeurs poursuivis pour avoir agi en contrefaçon d'un brevet peuvent alléguer que le détenteur du brevet en faisait une utilisation contraire à la loi et que ces agissements avaient pour effet d'invalider le brevet et de mettre fin à la contrefaçon¹⁴⁷.

Le droit américain prévoit lui aussi un moyen de défense dans les poursuites en contrefaçons fondée sur la théorie du « *Patent Misuse* » ou du « *Copyright Misuse* » qui prévoit que :

« Patent misuse is a doctrine that seeks to balance the idea that a patent is an absolute property right with the notion that a patent must be exercised in a manner consistent with the public policies underlying its grant.¹⁴⁸ »

Ce moyen de défense permet aux personnes poursuivies en contrefaçon d'un brevet ou de droit d'auteur de prétendre que le titulaire du droit ne peut pas faire respecter ses droits devant les tribunaux puisque son brevet ou son droit d'auteur a été accordé ou utilisé en violation du droit de la concurrence¹⁴⁹. Un principe fondamental du « *patent misuse* » est que seuls les agissements du titulaire des droits de propriété intellectuelle doivent être regardés et que les actes posés par le présumé contrefacteur ne sont pas pertinents¹⁵⁰. De plus, selon cette doctrine, la personne à qui il est

¹⁴⁷ S. BOURQUE, *loc. cit.*, note 144, 26.

¹⁴⁸ K.E. WHITE, « A Rule for Determining when Patent Misuse Should Be Applied », (2001) 11 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 671, 672.

¹⁴⁹ HARVARD LAW REVIEW ASSOCIATION, « Clarifying the Copyright Misuse Defense: The Role of Antitrust Standards and First Amendment Values », (1991) 104 *Harv. L. Rev.* 1289; A.J. WEINSCHL et R.P. STEFANSKI, « Antitrust and Patent Misuse in Licensing: Part I », (1995) 7 *No. 11 J. Proprietary Rts.* 18.

¹⁵⁰ *Hodosh v. Block Grug Co.* (1987) 833 F. 2d 1575, 1577-1578.

reproché d'avoir contrevenu à un droit de propriété intellectuelle n'a pas à établir qu'elle a elle-même été victime de l'abus de brevet¹⁵¹.

Pour illustrer ce moyen de défense, nous pouvons citer l'affaire *Morton Salt Co. v. Suppiger*¹⁵². Dans cette cause de contrefaçon de brevet, la Cour suprême des États-Unis a appliqué la doctrine du « *patent misuse* » à une pratique de vente liée imposant aux personnes qui désiraient obtenir un produit breveté d'acheter également un produit non breveté. La Cour a rejeté la demande en contrefaçon du titulaire du brevet au motif qu'une telle pratique de vente liée contrevenait à la législation antitrust¹⁵³.

Ce moyen de défense n'a pas encore été accepté par les tribunaux canadiens. Il a tout de même été soulevé par le défendeur dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd*¹⁵⁴ au motif qu'un droit d'action ne peut pas reposer sur de la fraude. Le Tribunal de la concurrence ne s'est pas prononcé sur la validité de ce moyen de défense, mais s'est plutôt contenté de dire qu'aucune preuve au dossier ne pouvait supporter une telle affirmation¹⁵⁵. On avait aussi tenté d'utiliser la théorie des « *Unclean Hands* » dans la cause *Thermionics*¹⁵⁶. Dans cette affaire, un importateur d'ampoules d'appareils radio se défendait dans une action en contrefaçon en alléguant que l'entente intervenue entre *Thermionics* et les autres participants pour regrouper leurs brevets dans une société de portefeuille commun constituait une entente contraire à la *Loi sur la concurrence*, ce qui empêchait *Thermionics* de demander réparation pour

¹⁵¹ J.H. STEINBERG, « Patent Misuse », (2000) 606 *PLI/Pat* 395, 400.

¹⁵² *Morton Salt Co. v. Suppiger*, (1942), 314 U.S. 488.

¹⁵³ Pour d'autres applications voir aussi *Carbice Corp. v. American Patents Development Corporation*, (1931) 283 U.S. 27 ; *B.B. Chemical Co. v. Ellis*, (1942) 314 U.S. 495 ; *Mercoïd Corporation v. Mid-Continent Investment Co.* (1944) 320 U.S. 661.

¹⁵⁴ *Kimberly-Clark of Canada Ltd*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 1.

¹⁵⁵ *Id.*, p. 56.

¹⁵⁶ *Philco Products Ltd. c. Thermionics Ltd.*, précité, note 118.

la contrefaçon dont elle aurait été victime. La Cour de l'échiquier décida que ce moyen de défense ne pouvait être invoqué contre une accusation en contrefaçon de brevet au motif que l'annulation du brevet ne constituait pas un remède approprié pour une infraction à la *Loi sur les coalitions*. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême¹⁵⁷.

Par la suite, ce moyen de défense a également été utilisé dans une autre instance traitant de contrefaçon de brevets, l'affaire *RBM Equipment Limited c. Philips Electronics Industries*¹⁵⁸. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a ouvert la porte à l'acceptation de la théorie de l'abus de droit en reprenant les propos suivants du juge de première instance :

« Il se peut que dans certaines circonstances, l'existence d'un complot illégal visant à restreindre le commerce puisse constituer une défense à une action en contrefaçon d'un dessin étant donné qu'une action ne peut être fondée sur une fraude.¹⁵⁹ »

La Cour a toutefois refusé d'appliquer aux faits de la cause ce moyen de défense fondé sur l'abus de droit.

Si nous regardons maintenant la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, l'article 32 permet au Directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales de délivrer une licence à une autre personne que le titulaire d'un certificat d'obtention végétale¹⁶⁰. La décision que prendra le directeur d'accorder une licence obligatoire devra tenir compte des objectifs de commercialiser l'obtention végétale à un prix raisonnable, d'assurer une distribution à grande échelle du produit, de maintenir la

¹⁵⁷ (1940) 4 D.L.R. 1.

¹⁵⁸ *RBM Equipment Limited c. Philips Electronics Industries*¹⁵⁸ Limited, [1973] C.F. 103.

¹⁵⁹ *Id.*, p. 107.

¹⁶⁰ *Loi sur les obtentions végétales*, art. 32 (1).

qualité de l'obtention végétale et d'assurer une juste rémunération au titulaire du certificat. La rémunération pourra prendre la forme de redevances¹⁶¹. La *Loi sur les obtentions végétales* prévoit également la possibilité de révoquer un certificat dans l'éventualité où le titulaire d'un certificat d'obtention végétale omettrait de remplir certaines de ses obligations¹⁶².

Dans le cas des droits d'auteur, on retrouve toutefois des systèmes de licences obligatoires notamment dans le cas de droit de retransmission par câble et par satellite et en vertu des systèmes de gestion collective des droits sur les œuvres musicales. Dans le premier cas, le détenteur des droits sur une œuvre ne peut refuser, une fois l'œuvre diffusée, que celle-ci soit retransmise par câble ou par un réseau satellite si le retransmetteur respecte certaines conditions et qu'il a acquitté la redevance prévue¹⁶³. Dans le cas de la gestion collective, les personnes voulant utiliser des œuvres faisant partie du répertoire géré par une société de gestion collective n'ont pas à obtenir d'autorisation particulière pour pouvoir utiliser l'œuvre. En effet, ils n'ont qu'à verser la redevance fixée pour le type d'utilisation qu'ils comptent en faire, soit en vertu d'une entente préalable soit par la Commission du droit d'auteur¹⁶⁴. Par ailleurs, l'article 70.5 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que toutes les ententes intervenues entre une société de gestion collective et ses usagés devront être déposées devant le Commissaire de la concurrence qui examinera si l'entente est contraire ou non à l'intérêt public. S'il la juge contraire à l'intérêt public, le Commissaire pourra demander à la Commission du droit d'auteur de l'examiner¹⁶⁵.

¹⁶¹ *Id.*, art. 32 (2).

¹⁶² *Id.*, art. 35.

¹⁶³ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 31(2).

¹⁶⁴ D. VAVER, *op. cit.*, note 42, pp. 106-107.

¹⁶⁵ *Loi sur le droit d'auteur*, art. 70.5 (5); voir aussi : S. GILKER, « Statut des ententes négociées hors du processus de la Commission », texte présenté lors du Colloque de 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.40.

Certains auteurs, dont le professeur Christophe Caron¹⁶⁶, proposent aussi que l'on ait recours au concept général d'abus de droit pour sanctionner des cas touchant le droit particulier qu'est le droit d'auteur. Selon cette théorie, l'auteur ou le titulaire d'un droit d'auteur qui agit de façon abusive face à un coauteur ou face à un tiers pourra se voir imposer des restrictions pouvant prendre la forme soit de réparation en nature, soit de réparation par équivalent¹⁶⁷.

De son côté, la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit pas la possibilité d'imposer des licences obligatoires dans le cas de non-usage ou de refus d'accorder des licences pour une marque. Cette différence tient compte du caractère particulier des marques de commerce qui ne tirent pas leur valeur d'une création intellectuelle, mais du travail qui est fait pour faire connaître la marque. Par contre, l'article 45 prévoit l'annulation de l'enregistrement d'une marque en cas de non-usage au Canada pendant trois ans¹⁶⁸.

La prochaine partie du texte sera consacrée à l'analyse des dispositions de la *Loi sur la concurrence* qui nous donnent des solutions pour régler les situations où les titulaires de droits de propriété intellectuelle utilisent leurs droits d'une manière qui affecte la concurrence.

1.2.2 Les dispositions de la *Loi sur la concurrence*

La *Loi sur la concurrence* prévoit quelques moyens de défense et des exceptions à l'application de certaines dispositions. Parmi ces moyens de défense et

¹⁶⁶ C. CARON, *Abus de droit et droit d'auteur*, Paris, Litec, 1998.

¹⁶⁷ *Id.*, p. 164-167.

¹⁶⁸ *Loi sur les marques de commerce*, art. 45.

exceptions, certains sont d'application générale tandis que d'autres visent directement les cas impliquant des droits de propriété intellectuelle. Nous verrons d'abord les exceptions à l'application des dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* pour ensuite regarder les dispositions s'appliquant expressément à l'exercice de droits de propriété intellectuelle.

1.2.2.1 Les dispositions prévoyant des exceptions

Dans certaines circonstances, les titulaires de droits de propriété intellectuelle accusés d'avoir comploté ou d'avoir abusé d'une position dominante pourront profiter d'exceptions à l'application des articles 45 visant les complots et 79 régissant les abus de position dominante. Cette section sera consacrée à l'étude de ces exceptions à l'application générale de la *Loi sur la concurrence*.

La première disposition sur laquelle nous nous arrêterons est l'article 45 paragraphe 3 qui prévoit des moyens de défense à des accusations de complot. Ce moyen de défense pouvant s'appliquer à l'exercice de droits de propriété intellectuelle dans le cas d'ententes visant l'échange de statistiques¹⁶⁹, la définition de normes pour les produits¹⁷⁰, la collaboration en recherche et développement¹⁷¹, les restrictions sur la réclame ou la promotion¹⁷² ou la taille et la forme des emballages d'un article¹⁷³.

S'ajoutent également les exceptions pour les consortiums d'exportation prévues à l'article 45 que nous avons vues plus haut¹⁷⁴ et, en vertu de l'article 90, celles visant

¹⁶⁹ *Loi sur la concurrence*, art. 45(3)a).

¹⁷⁰ *Id.*, art. 45(3)b).

¹⁷¹ *Id.*, art. 45(3)e).

¹⁷² *Id.*, art. 45(3)f).

¹⁷³ *Id.*, art. 45(3)g).

¹⁷⁴ *Id.*, art. 45(5); supra section 1.1.2.1.

les accords de spécialisation, c'est-à-dire les accords par lesquels chaque partie s'engage à cesser la production d'un article ou la fourniture d'un service pour ensuite s'engager à acheter exclusivement ce produit d'une des autres parties à l'accord.

Une autre disposition pertinente est le paragraphe 5 de l'article 79 qui, comme nous l'avons indiqué plus haut, se trouve dans la section de la *Loi sur la concurrence* régissant l'abus de position dominante. Le paragraphe 79 (5) prévoit que :

«(5) Pour l'application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d'auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel.¹⁷⁵»

Peu de décisions canadiennes peuvent nous aider à interpréter cette disposition. Nous pouvons toutefois citer la cause *Télé-Direct*¹⁷⁶, que nous analyserons plus loin, dans laquelle le Tribunal de la concurrence a conclu que le simple fait d'exercer un droit découlant des lois de propriété intellectuelle ne constituait pas un agissement anticoncurrentiel. Le Tribunal arrive à cette conclusion en précisant :

«(...)qu'on peut employer abusivement une marque de commerce, mais (...) qu'une conclusion d'emploi abusif doit

¹⁷⁵ *Loi sur la concurrence*, art. 79 (5).

¹⁷⁶ *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Télé-Direct (Publications) Inc.*, (1997), 73 C.P.R. (3d) 1.

reposer sur plus que le simple exercice de droits prévus par la loi, même si celui-ci entraîne des effets d'exclusion.¹⁷⁷ »

Le Tribunal ajoute toutefois qu'il demeure possible que l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle puisse être illicite, par exemple si une entreprise utilise une clause restrictive de concurrence dans un contrat de licence ou si elle tente de lier la vente d'un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle à la vente d'un produit protégé. Nous étudierons dans la seconde section de ce texte le traitement qui devrait être réservé à de telles pratiques¹⁷⁸.

1.2.2.2 Les dispositions s'appliquant expressément aux droits de propriété intellectuelle

En plus des dispositions d'application générale, la *Loi sur la concurrence* renferme deux dispositions visant expressément l'usage de droits de la propriété intellectuelle. Il s'agit de l'article 32 et de l'article 61(1). Cette section, sera consacré à l'analyse de chacune de ces dispositions.

Depuis 1910, la *Loi sur la concurrence* renferme l'article 32, une disposition visant les abus de droit de la part de titulaires de droits de propriété intellectuelle. Cet article, bien que très prometteur pour résoudre des cas d'abus par un titulaire de droit de propriété intellectuelle, n'a jamais fait l'objet d'une décision des tribunaux canadiens. Il fut toutefois utilisé par le Procureur général du Canada dans deux affaires impliquant des séries de brevets détenus par la compagnie Union Carbide Canada Ltd. pour ses procédés de fabrication de films de polyéthylène à la base de résine¹⁷⁹. Dans la

¹⁷⁷ *Id.*, p. 30.

¹⁷⁸ Voir infra sections 2.1.1 et 2.1.2.

¹⁷⁹ *R. c. Union Carbide Canada Ltd.* Exchequer Court of Canada No. B-1979. Information filed October 12 1967; Minutes of Settlement filed December 12, 1969.

première affaire, on reprochait à Union Carbide d'imposer des taux de redevances décroissant en fonction de l'augmentation du volume des commandes, de limiter le champ d'utilisation du brevet par des licences de spécialisation, d'inclure des clauses de non-contestation des brevets et d'imposer des restrictions une fois la durée de protection des brevets dépassée. Dans la deuxième affaire, le Bureau de la concurrence voulait obtenir une ordonnance pour faire annuler des licences parce que Union Carbide imposait des redevances plus élevées aux détenteurs de licences qui ne se procuraient pas leur résine chez elle ou chez un fournisseur intermédiaire désigné par Union Carbide. Il fut allégué que cette pratique, assimilée à une vente liée, réduisait la concurrence de façon indue dans la production et la fourniture de résine de polyéthylène au Canada. Le litige fut réglé, avant de se rendre à procès, par l'engagement de la part d'Union Carbide de cesser ces pratiques jugées anticoncurrentielles.

La raison de l'utilisation peu fréquente de cet article est reliée, comme l'expose Me Johanne Daniel dans un texte sur les relations entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, « au lourd fardeau de preuve exigé par la démonstration du caractère « indu » des pratiques commerciales visées¹⁸⁰ ». Selon l'ancien directeur du *Bureau de la concurrence*, monsieur George Addy, la signification que l'on doit donner au terme « indu » utilisé à l'article 32 devrait être la même qu'en vertu de l'article 45 traitant des complots.

« Deux points importants méritent d'être soulignés au sujet de l'application de l'article 32. Premièrement, pour obtenir des mesures correctives en vertu de cet article, il faut convaincre la Cour fédérale que les pratiques en question ont eu des effets anticoncurrentiels « indus ». La disposition de la *Loi* relative aux complots prévoit l'application d'un critère similaire. Par contre, l'interprétation juridique du critère et de son application peut être

¹⁸⁰ J. DANIEL, « Propriété intellectuelle – Concurrence – Multimédia, Voyage au cœur d'un kaléidoscope virtuel », (1997) 9 *C.P.I.* 347-380, 354.

différente dans le contexte d'une poursuite civile en vertu de l'article 32.¹⁸¹»

Cette opinion est d'ailleurs confirmée par les propos du juge Howard I. Wetston qui, dans un texte publié peu après sa nomination à la Cour fédérale, notait que les tests des articles 32 et 45 sont similaires¹⁸². Me Serge Bourque, dans un article récent, appuie cette théorie pour expliquer le faible usage qui a été fait de l'article 32, mais ajoute que « les sanctions qui peuvent être décrétées par le Tribunal peuvent violer les obligations canadiennes liées à des traités internationaux en matière de [propriété intellectuelle] »¹⁸³. À l'inverse, Me Mikus, dans un ouvrage traitant du droit de l'édition et du commerce du livre, propose que l'analyse du caractère indu d'une pratique en vertu de l'article 32 soit faite en tenant compte de la nature particulière du droit d'auteur et non pas en appliquant simplement le critère développé à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*¹⁸⁴. Nous devons donc attendre pour voir comment le Bureau de la concurrence utilisera cette disposition et les solutions que proposera le Tribunal de la concurrence sur cette question.

Dans les *Lignes directrices*, le Bureau de la concurrence ne précise pas la signification qui doit être donnée au terme « indu », mais reconnaît que les cas d'application de l'article 32 seront très limités puisque le Bureau n'interviendra, en vertu de la première étape de l'analyse d'un comportement, que si « i) le titulaire de la

¹⁸¹ G.N. ADDY, « Notes pour une allocution du Directeur des enquêtes et recherches », Bureau de la politique de concurrence, Politique de concurrence et droits de propriété intellectuelle : mesures d'encadrement complémentaires pour une économie de marché dynamique, xxxvi^e congrès mondial de l'AIPPI, Montréal, 29 juin 1995, 20^e par.

¹⁸² H.I. WETSTON, Q.C., « The Treatment of Intellectual Property Right under Canadian Competition Law », dans *Patent Law of Canada*, Toronto, Carswell, 1994, p. 309, à la page 318.

¹⁸³ S. BOURQUE, *loc. cit.*, note 144, 12.

¹⁸⁴ J-P. MIKUS, *Droit de l'édition et du commerce du livre*, Montréal, Thémis-CRDP, 1996, p. 250-251.

[propriété intellectuelle] occupe une position dominante sur le marché pertinent » et que « ii) la [propriété intellectuelle] représente une ressource ou un intrant essentiel pour les entreprises qui évoluent sur le marché pertinent - c'est-à-dire que le refus de permettre à d'autres l'utilisation de la [propriété intellectuelle] empêche d'autres entreprises de livrer une concurrence efficace sur le marché pertinent.¹⁸⁵»

Le Bureau devra ensuite établir que « le fait d'invoquer un recours spécial contre le titulaire d'un droit de [propriété intellectuelle] ne nuirait pas aux incitatifs à investir en recherche et développement dans le domaine économique¹⁸⁶» ou que le refus d'accorder une licence sur un droit de propriété intellectuelle constitue un frein à l'innovation¹⁸⁷.

Par contre, l'article 61, traitant du maintien des prix, interdit spécifiquement à une personne qui détient des droits de propriété intellectuelle de tenter « par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable »¹⁸⁸ d'influencer le prix auquel une autre personne fournit ou offre de fournir un produit au Canada ou de « refuser de fournir un produit à une autre personne exploitant une entreprise au Canada, ou prendre quelque autre mesure discriminatoire à l'endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci¹⁸⁹».

¹⁸⁵ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 11.

¹⁸⁶ *Id.*, p. 12.

¹⁸⁷ *Id.*, p. 12.

¹⁸⁸ *Loi sur la concurrence*, art 61(1) a); voir *R. c. North Sailing Products Ltd.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 497; *R. H.D. Lee of Can. Ltd.*, [1981] C.S.P. 1003, 57 C.P.R. (2d) 186; *R. c. Must de Cartier Canada Inc.* (1989), 45 B.L.R. 167, 27 C.P.R. (3d) 37; *R. c. Shell Canada Products Ltd* (1989), 24 C.P.R. (3d) 501, demande d'appel refusé (1990) 75 C.R. (3d) 365, 29 C.P.R. (3d) 32.

¹⁸⁹ *Id.*, art 61(1) b); voir aussi *Philippe Beaubien & Cie c. Can. Gen. Elec. Co.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 100; *R. c. Royal LePage Real Estate Services Ltd.* (1994) 50 C.P.R. (3d) 161, 105 D.L.R. (4th) 556; *Polaroid Canada Inc. c. Continent-Wide Enterprises Ltd.* (1994) 59 C.P.R. (3d) 257.

En droit américain, les lois antitrust ne contiennent aucune disposition traitant de l'interrelation entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. La jurisprudence est toutefois venue clarifier la question en précisant « qu'aucune présomption de violation des lois *antitrust* ne découle des droits de propriété intellectuelle »¹⁹⁰.

L'analyse des dispositions législatives contenues dans les différentes lois de propriété intellectuelle et dans la *Loi sur la concurrence* a permis de découvrir l'objectif visé par le droit de la propriété intellectuelle et par le droit de la concurrence. Dans le premier cas, l'objectif est de favoriser le progrès technologique et culturel tandis qu'en ce qui concerne le droit de la concurrence l'objectif visé est d'assurer l'utilisation efficace des ressources disponibles et d'ainsi augmenter l'efficacité de l'économie canadienne.

Dans le cas de la propriété intellectuelle, l'objectif est atteint en offrant aux innovateurs et aux créateurs la possibilité d'être protégés de toute concurrence dans la distribution du produit sur lequel porte le droit de propriété intellectuelle. De son côté, le droit de la concurrence émet une série de règles visant à empêcher une entreprise ou un groupe d'entreprises de contrôler un secteur de l'économie, ou du moins, à éviter que des entreprises puissent profiter d'une position avantageuse dans le marché pour nuire à la concurrence. C'est donc pour répondre à ces objectifs, parfois contradictoires, qu'ont été introduites dans ces deux régimes législatifs des dispositions visant à régir l'interaction entre ces secteurs du droit essentiels au développement économique.

Les dispositions contenues dans les différentes lois de propriété intellectuelle proposent essentiellement, comme solution aux cas de conflit, l'imposition de licences obligatoires visant à rendre accessibles sur le marché canadien les produits protégés

¹⁹⁰ J. DANIEL, précité, note 180, 351.

par des droits de propriété intellectuelle. De leur côté, les dispositions de la *Loi sur la concurrence* proposent un plus large éventail de solutions. En effet, certaines dispositions prévoient des moyens de défense permettant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'éviter l'application de certaines règles de la *Loi sur la concurrence*¹⁹¹. Par ailleurs, d'autres dispositions émettent des règles s'adressant expressément aux titulaires de droits de propriété intellectuelle¹⁹². Ces dispositions peuvent d'ailleurs avoir comme conséquence ultime la perte pour le titulaire de ses droits de propriété intellectuelle. Le simple fait que de telles dispositions existent montre que, dans certaines circonstances, l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle peut entrer en conflit avec le droit de la concurrence.

La suite de ce texte nous montrera que plusieurs conflits peuvent apparaître au moment d'accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelles. La section qui suit visera à analyser les différentes pratiques reliées aux licences de propriété intellectuelle utilisées par les titulaires de droit à la lumière des lois applicables et de la jurisprudence tant canadienne, américaine et européenne.

¹⁹¹ *Loi sur la concurrence*, art. 45, 90, 79(5).

¹⁹² *Loi sur la concurrence*, art. 32, 61(1).

2 Les cas de conflit entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans les contrats de licence

Comme il a été dit plus haut, les lois de propriété intellectuelle sont généralement perçues comme essentielles à l'efficacité d'un système concurrentiel grâce à leurs effets d'encouragement sur l'innovation. Il est aussi reconnu que le fait d'accorder des licences pour permettre à d'autres personnes d'exploiter un droit de propriété intellectuelle remplit ce même objectif pro-concurrence de diffusion des innovations en stimulant les activités de recherche et développement¹⁹³. Un contrat de licence peut également engendrer des gains d'efficacité en réduisant les coûts de production ou en stimulant simplement la demande pour un produit, augmentant du coup la production de ce bien¹⁹⁴. De plus, dans certaines circonstances, des pratiques généralement perçues comme anticoncurrentielles utilisées par différents fournisseurs, telles que la vente liée, les restrictions d'usage de produit sous licence et les licences exclusives, peuvent se révéler favorables à l'établissement de marché concurrentiel.¹⁹⁵

¹⁹³ R.P. ADELSTEIN et S.I. PERETZ, « The Competition of Technologies in Markets for Ideas : Copyright and Fair Use in Evolutionary Perspective », (1985) 5 *Intern. Rev. of L. & Econ.* 209, 213; L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies : à la recherche de la clef de l'innovation*, *op. cit.*, note 6, p. 154.

¹⁹⁴ E. MACKAAY, « Les droits intellectuels – Entre propriété et monopole », (1989-1990) 1 *Journal des Économistes et des Études humaines*, 61-100, 74 ; 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 194 :

« Un contrat de licence ou un ensemble de contrats peut engendrer des gains en efficacité, tel qu'une réduction de coûts ou une augmentation de la production sur les marchés des biens. Il représente généralement une diffusion de la technologie et peut exercer une influence sur les stimulants à la recherche et développement. L'importance de ces effets doit être comparée à la réduction possible de la production pour chacune de ces trois activités.»

¹⁹⁵ H. I. WETSTON, *loc. cit.* note 189, 311 faisant référence à ORGANISATION MONDIALE DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

Par contre, dans d'autres circonstances particulières, les droits accordés à un titulaire de droits de propriété intellectuelle peuvent entrer en conflit avec les principes de la *Loi sur la concurrence*.

Comme il vient d'être dit, le moyen le plus couramment utilisé par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour mettre en valeur leur création intellectuelle est le contrat de licence. 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 pourrait tirer de sa création.¹⁹⁶

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'avancement 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.

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. Le premier principe précise 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

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

¹⁹⁶ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 9.

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 cas¹⁹⁷ ».

Le deuxième principe repose sur le fait que :

« 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 32¹⁹⁸ ».

Le troisième prévoit que :

« 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 biens¹⁹⁹ ».

Enfin, le dernier principe prévoit que :

« 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]²⁰⁰ ».

¹⁹⁷ *Id.*, p. 2.

¹⁹⁸ *Id.*

¹⁹⁹ *Id.*

²⁰⁰ *Id.*

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 réduisent indûment ou sensiblement la concurrence sur un marché.

En ayant ces principes en tête, nous verrons dans cette deuxième partie de l'étude comment peuvent apparaître les conflits entre les objectifs visés par 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, nous diviserons cette étude entre les pratiques par lesquelles le titulaire de droits de propriété intellectuelle vise à prendre le contrôle d'un marché et celles qui permettent plutôt à maintenir ou à étendre une position dominante sur un marché.

2.1 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.

Bien que les principes de base régissant l'exploitation de droits de la propriété intellectuelle reconnaissent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la liberté d'accorder ou non des licences et celle de choisir les bénéficiaires de ces licences, cette étude présentera les limites à cette liberté. Nous regarderons ainsi les différentes techniques qui peuvent être utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle au moment d'octroyer une licence. Ces techniques sont généralement employées dans un but légitime de contrôler l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle, mais peuvent parfois aller un peu trop loin et engendrer des effets anticoncurrentiels.

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

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

L'octroi de licences par un titulaire de droits de propriété intellectuelle est une pratique courante qui favorise le développement technologique en rendant plus accessible une innovation et en augmentant le bassin des utilisateurs du bien protégé par les droits en question. 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 produits²⁰¹. 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 licences²⁰², 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 oeil le fait d'accorder des licences, d'autant plus que cette pratique favorise habituellement la concurrence en augmentant les 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 licences²⁰³.

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

²⁰¹ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 233; J. ORDOVER et W. BAUMOL, « Antitrust Policy and High-Technology Industries » dans E.M. FOX et J.T. HALVERSON, *op. cit.*, note 34, p. 962.

²⁰² 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.

²⁰³ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 10.

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 concurrence²⁰⁴.

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 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 autrement²⁰⁵. 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 cause pas de problème ni face au droit de la concurrence,

²⁰⁴ *Loi sur la concurrence*, art. 32 ; *Loi sur les brevets*, art. 42 ; *Loi sur le droit d'auteur*, précité, art. 3 ; *Loi sur les obtentions végétales*, art. 5(1).

²⁰⁵ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag*, précité, note 22.

ni face aux droits de propriété intellectuelle²⁰⁶. En effet, les différentes lois de propriété intellectuelle accordent ce pouvoir²⁰⁷ 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 anticoncurrentiel²⁰⁸. 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 accessible à tous vingt ans après le dépôt de la demande de brevet²⁰⁹. 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*²¹⁰. Ce mécanisme permet, dans

²⁰⁶ 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.

²⁰⁷ *Loi sur les marques de commerce*, art. 19; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 27; *Loi sur les brevets*, art. 42.

²⁰⁸ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 10-11.

²⁰⁹ *Loi sur les brevets*, art. 44.

²¹⁰ Supra section 1.2.1.

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 visée par le brevet²¹¹.

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.

2.1.1.1 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 de deux dispositions visant expressément le refus de vendre ou de fournir, 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 de fournir un produit à un client qui 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

²¹¹ Voir notamment : *Puckhandler Inc. c. BADS Industries, Inc.*, précité, note 146.

prix d'un commerçant²¹². 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 prix²¹³.

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 imposée en prévoyant que :

« 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

²¹² *R. c. 41813 Alberta Ltd.* [1993] A.J. No 654; *R. c. Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, [1994] A.J. No 823.

²¹³ Y. BÉRIault, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 95, p. 207.

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. »²¹⁴

L'article 75 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 marchés, contient un nombre limité de concurrents²¹⁵. 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 est en cause.

Dans la première, la cause *Chrysler*²¹⁶, 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, le défendeur, 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

²¹⁴ *Loi sur la concurrence*, art. 75 (1).

²¹⁵ Y. BÉRIault, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 234.

²¹⁶ *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).

cette dernière ne soit considérée comme le seul fournisseur des pièces en question. En effet, Chrysler prétendait, en se fondant sur le paragraphe 75 (2), que le produit devait être défini en fonction de la catégorie à laquelle le fournisseur appartenait, c'est-à-dire en fonction de toutes les pièces de rechange pour véhicules automobiles. 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-même²¹⁷. Chrysler se fit donc imposer de cesser sa pratique et se vit forcer 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*²¹⁸, 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 devait se faire en fonction des demandes des clients et non pas de la situation du fournisseur²¹⁹. Il fut ainsi décidé d'accorder l'ordonnance demandée et de forcer Xerox à continuer à fournir les pièces de réparation nécessaires au commerce du demandeur.

Dans la cause *Warner Music Canada*²²⁰, 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,

²¹⁷ *Id.*, p. 10.

²¹⁸ *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Xerox Canada Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 83.

²¹⁹ *Id.*, p. 112.

²²⁰ *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Warner Music Canada Ltd* (1997), 78 C.P.R. (3d) 321.

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 »²²¹ était irréconciliable avec la notion de droits de propriété intellectuelle qui sont, par leur nature, exclusifs à leur titulaire :

« 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.²²²»

²²¹ *Loi sur la concurrence*, art. 75(1) d).

²²² *Canada (directeur des enquêtes et recherches) c. Warner Music Canada Ltd*, précitée note 220, p. 333.

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'auteur²²³. Une telle affirmation serait contraire à l'article 15(1) de la *Loi d'interprétation*²²⁴ 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*²²⁵ 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*, conclut 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 »²²⁶. 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 intellectuelle²²⁷.

²²³ R. F.D. CORLEY, « IP and Competition Law : Enforcement Challenges of the Information Economy », dans LESLIE, G.F. (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000, p. 325, à la page 351.

²²⁴ R.C.S. 1985, c. I-12.

²²⁵ *R. c. Grange*, [1978] 5 W.W.R. 39, 40 C.P.R. (2d) 214.

²²⁶ D.M. CAMERON, I.C. SCOTT, « Intellectual Property and Competition Law : When Worlds Collide », dans MUSGROVE J.B. (dir.) *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998, p. 301.

²²⁷ *Id.*, p. 322.

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 *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 simples exercices 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)²²⁸ ou de l'article 92 (fusionnements) de la Loi sur la concurrence²²⁸ ».

²²⁸ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 11.

La décision *Télé-Direct*²²⁹ donne un exemple d'application de l'article 79 dans le 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.

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 sous quelles conditions il désirait la faire²³⁰. 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 le stipule 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 commerce²³¹. 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.

²²⁹ *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Télé-Direct (Publications) Inc.*, précité, note 176.

²³⁰ *Id.*, p. 33.

²³¹ R. F.D. CORLEY, *loc. cit.*, note 223, p. 347.

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 loi.

« 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.²³² »

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 anticoncurrentiel²³³ et que :

« [Tele-Direct's] refusal to license trade-marks falls squarely within [its] prerogative. Inherent in the very nature of the right 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. »²³⁴

Deux autres cas de refus de fournir se sont réglés à la suite d'ordonnances obtenues par consentement. Dans la cause *Interac*²³⁵, les membres d'un réseau

²³² *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Télé-Direct (Publications) Inc.*, précité, note 176, p. 32.

²³³ *Id.*, p. 30.

²³⁴ *Id.*, p. 32.

²³⁵ *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Banque de Montréal*, (1996), 66 C.P.R. (3d) 409.

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 autre, 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 »²³⁶.

Dans la cause *AGT Directory*²³⁷, 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*²³⁸, 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, 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

²³⁶ R. F.D. CORLEY, *loc. cit.*, 223, 348.

²³⁷ *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).

²³⁸ *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 254.

sa marque de commerce la plaçait dans une position concurrentielle désavantageuse. La Cour rejeta les prétentions de Novopharm avec le 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 comme conséquence de réduire la concurrence pour ce produit²³⁹.

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.²⁴⁰ »

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 des 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

²³⁹ *Id.*, p. 258; Une décision semblable a été rendu dans la cause *Molnlycke AB c. Kinberly-Clark of Canada Ltd*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 493.

²⁴⁰ *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 12.

propriétés intellectuelles et leur liberté de refuser d'accorder des licences a primé sur les droits des concurrents d'avoir accès au produit.

Avant 1984, en plus des recours prévus dans la *Loi sur la concurrence*, il était possible au Canada, en vertu de l'article 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 résulté en l'octroi d'une licence obligatoire, neuf ont été refusées et les autres ont été retirées²⁴¹. Depuis 1970, l'article 65 a été à l'origine de 43 demandes dont six ont donné lieu à des licences obligatoires²⁴². Cette disposition a toutefois dû être abolie en 1993²⁴³ 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.

Comme nous l'avons vu plus haut²⁴⁴, l'actuelle *Loi sur les brevets* permet, par son article 66, de sanctionner les cas d'abus de droit de la part de titulaire de brevet. Les quatre cas qui pourront être considérés comme des abus se retrouvent aux paragraphes toujours en vigueur de l'article 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

²⁴¹ Selon une étude du Conseil économique du Canada (1971), p. 68.

²⁴² D. G. McFETRIDGE, *loc. cit.*, note 45, 93.

²⁴³ L.C. 1993, c.44, art. 196(1).

²⁴⁴ Voir section 1.2.1.

mesure adéquate et à des conditions équitables²⁴⁵; 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 accordées²⁴⁶; 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 oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie²⁴⁷; 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 matières²⁴⁸. 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 »²⁴⁹ et qu'un tel agissement devait être interprété comme un refus d'accorder une licence. Une telle pratique peut, encore une fois, entraîner

²⁴⁵ *Loi sur les brevets*, art. 65(2)c.

²⁴⁶ *Id.*, 65(2)d.

²⁴⁷ *Id.*, 65(2)e.

²⁴⁸ *Id.*, 65(2)f ; pour une analyse exhaustive de l'article 65 voir : D. M. CAMERON, I.C. SCOTT, *loc. cit.*, note 226, 307-309.

²⁴⁹ 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 34.

l'imposition d'une licence obligatoire²⁵⁰ 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 chance de devenir rentables sont cachées du marché. Ne pouvant être rentables pour l'inventeur lui-même, il y a peu de chance qu'elles le 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 brevets²⁵¹ 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

²⁵⁰ *International Cone Co. Ltd. c. Consolidated Wafer Co.* (1926) 2 D.L.R. 1015.

²⁵¹ *Patent Act*, 35 U.S.C.

prononcés les auteurs de doctrine²⁵² 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*²⁵³ et plus récemment *Data General v. Grumman System Support*²⁵⁴ en sont des exemples d'application.

Dans la première décision, *Continental Paper Bag*, un fabricant de sacs de papier avait développé 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 de licence 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 licences.

« 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. ²⁵⁵»

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

²⁵² M. LAO, « Unilateral Refusals to Sell or Licence Intellectual Property and the Antitrust Duty to Deal », (1999) 9 *CNLJLPP* 193.

²⁵³ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, précité, note 22.

²⁵⁴ *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, (1994) 36 F. 3d 1147(1st Cir. 1994), 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991), (Ci-après *Data General*).

²⁵⁵ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag*, précité, note 22, 429.

« 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.²⁵⁶»

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 développer 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 »²⁵⁷

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 marché²⁵⁸.

Cette présomption a toutefois été adoucie dans l'affaire *Image Technical Services v. Kodak*²⁵⁹. En effet, dans cette affaire, la Cour reprit les propos de la cause *Data General* en affirmant que :

²⁵⁶ D.H. MARKS, « Patent Licensing and Antitrust in the United States and the European Economic Community », (1986) 35 *Am. U. L. Rev.* 963, p. 976.

²⁵⁷ *Data General*. 761 F. Supp. 185, p. 192.

²⁵⁸ *Id.*, 36 F. 3d 1147, p. 1187.

²⁵⁹ *Image Technical Services v. Eastern Kodak Co.*, (1997) 125 F.3d 1195.

« 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 others from its [protected] work is a presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers.²⁶⁰»

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 proconcurrentielles²⁶¹. 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 *Xerox*²⁶², 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 concurrents²⁶³.

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

²⁶⁰ *Id.*, p. 1218.

²⁶¹ *Id.*, p. 1219.

²⁶² *SCM Corp. v. Xerox Corp.*, (1978) 463 F. Supp. 983, affirmée, (1981) 645 F. 2d 1195, pourvoi refusé (1982), 455 U.S. 1016.

²⁶³ *Id.*, 1205.

geste ne constitue un abus de droit pouvant donner ouverture à l'imposition d'une licence obligatoire.²⁶⁴

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 Barton²⁶⁵, 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 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 dominante²⁶⁶. Il faudra voir comment ces idées seront accueillies par les tribunaux américains.

En droit européen, l'affaire *Magill*²⁶⁷ représente le meilleur exemple de refus d'accorder une licence. Cette affaire 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 développer 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

²⁶⁴ *Bement & Sons v. National Harrow Co.*, précité, note 16.

²⁶⁵ J.H. BARTON, « Patents and Antitrust : A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation », *loc.cit.*, note 15.

²⁶⁶ D. G. McFETRIDGE, *loc. cit.*, note 45, 109.

²⁶⁷ *Radio Telefis Eirann (RTE) & Anor c. Commission de la Communauté européenne*, [1995] 165 RIDA 173.

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 télé-diffuseurs. 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 renversa 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.

Ces deux tribunaux européens ont jugé que le refus d'accorder une licence pour des oeuvres protégées par un droit d'auteur constituait un abus de droit et que, dans les circonstances, l'imposition 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 obligatoire²⁶⁸.

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 »²⁶⁹. 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*²⁷⁰ 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 haut²⁷¹, 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 licences une de ses inventions équivaldrait à lui retirer son droit exclusif sur son invention. La Cour a donc décidé que ce refus ne

²⁶⁸ 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. Rev.* 5; R. TRITELL, G. MATAXAS-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.

²⁶⁹ D. G. McFETRIDGE, *loc. cit.*, note 45, 109.

²⁷⁰ *Volvo c. Weng*, [1988] R.J.C. 624.

²⁷¹ Voir note 216 et 218.

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 »²⁷². 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-ci²⁷³.

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.

²⁷² *Id.*, p. 28.

²⁷³ N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 45.

2.1.1.2 *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 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 fourni²⁷⁴».

Dans le domaine des nouvelles technologies, la décision américaine *Intergraph v. Intel*²⁷⁵, 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 repréaillies 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

²⁷⁴ J. DANIEL, précité, note 180, 379.

²⁷⁵ *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, (1998) 3 F.Supp. 2d 1255.

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 fédérale²⁷⁶. 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 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 microprocessor product and Intergraph's dependency thereon converted Intel's special customer benefits into an "essential facility" under the Sherman Act.²⁷⁷ »

La Cour, se rapportant à une série de décisions antérieures²⁷⁸, rappela ensuite le principe voulant que toute personne engagée dans une entreprise privée soit libre de choisir les entreprises avec lesquelles elle souhaite faire affaire²⁷⁹.

En Europe, l'affaire *Magill*, évoquée plus tôt²⁸⁰, repose également sur la notion d'élément essentiel puisque les télédiffuseurs étaient les seuls à pouvoir fournir

²⁷⁶ *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, (1999) 195 F.3d 1346.

²⁷⁷ *Id.*, p. 1358.

²⁷⁸ *United States v. Colgate & Co.*, (1919) 250 U.S. 300, 307, 39 S.Ct. 465; *Associated Press v. United States*, (1945) 326 U.S. 1, 15; *Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Machinery Corp.*, (1968) 392 U.S. 481.

²⁷⁹ *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, (1999), précité, note 275, 1358.

²⁸⁰ Voir note 270.

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, 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 mais 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 découlées 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 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.

2.1.2 Les contrats et les accords d'exclusivité

Comme il vient d'être dit, 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 décision *E. C. Walker and Sons, Ltd c. Lever Bias Machine Corporation*²⁸¹, 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 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

²⁸¹ *E. C. Walker and Sons, Ltd c. Lever Bias Machine Corporation*, (1953) 13 Fox Pat.C.190 (Commr.).

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 »²⁸².

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 anticoncurrentiel. Toutefois, de telles ententes d'exclusivité pourront être révisées par le Tribunal de la concurrence s'ils sont pratiqués « par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché »²⁸³, et qu'elles auront vraisemblablement :

²⁸² N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 35.

²⁸³ *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 »²⁸⁴

Le Tribunal aura alors la possibilité d'émettre 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 »²⁸⁵.

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 ardu 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*²⁸⁶, 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

²⁸⁴ *Id.*, art. 77(2) a,b,c.

²⁸⁵ *Id.*, art. 77(2) in fine.

²⁸⁶ *Canada(Directeur des enquêtes et recherches) c. NutraSweet Co.* (1990) 32 C.P.R. (3d) 1.

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 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'article 77(1)(b) de la *Loi sur la concurrence*²⁸⁷ 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 émis 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 leurs 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 licence²⁸⁸. En fait, ces clauses

²⁸⁷ *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.»

²⁸⁸ B.P. LYERLA, J. KOWALSKI, T. RAGHAVAN, « Understanding the Intellectual Property License : Things to Think About when Drafting Patent Licenses » (2001) 672 *PLI/Pat* 353, 369.

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'article 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 par les tribunaux, il est permis de croire que les mêmes règles trouveront application et qu'une telle entente ne causera généralement pas de problème au point de vue de la concurrence en autant 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 de la loi sur les brevets²⁸⁹. 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

²⁸⁹ *Patent Act*, 35 USC :

« 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. »

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 intellectuelle²⁹⁰.

Par contre, un contrat de licence exclusive pourra, dans certains 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 fusions²⁹¹.

²⁹⁰ *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. »

²⁹¹ Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Merger Guidelines*, Government Printing Office, Washington (D.C.), 1988, disponible à 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 comme effet de renforcer la position dominante de S.C. Johnson sur le marché américain.

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 licences 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 restrictions²⁹². 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 »²⁹³.

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. v. DeSoto Chemical Coatings*²⁹⁴ 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

²⁹² *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 4.3.

²⁹³ *Id.*, par. 3.2.3, exemple 4.

²⁹⁴ *Cataphote Corp. v. DeSoto Chem. Coatings, Inc.*, (1966) 385 U.S. 832.

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 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'un 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'accord²⁹⁵. Ces pratiques ont été décrites dans la décision *National Lockwasher Co. v. George K. Garret Co.*²⁹⁶ 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

²⁹⁵ *Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2 v. Hyde*, (1984) 446 US 2.

²⁹⁶ *National Lockwasher Co. v. George K. Garret Co.*, (1943) 137 F. 2d 255.

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 Europe²⁹⁷. Les tribunaux ont donc jugé que de tels contrats d'exclusivité enfreignaient le paragraphe 85(1), maintenant 81(1), du *Traité de Rome* qui 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.»

²⁹⁷ 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.

Les tribunaux européens ont toutefois généralement conclu que ces contrats devaient être exemptés en vertu du paragraphe 85(3), maintenant 81(3)²⁹⁸, 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 exclusive²⁹⁹.

Par contre, dans la cause *Nungeser*³⁰⁰, 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 restreindre le commerce au sein de la Communauté européenne. Ce raisonnement n'avait toutefois pas été retenu par la Commission européenne dans la cause *Boissois/Interpane*³⁰¹ rendue dans la même période que la

²⁹⁸ *Id.*, 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.»

²⁹⁹ *Règlement (CEE) No 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. No L 173 du 03-06-1983.

³⁰⁰ *Nungeser c. Commission*, cause no L 5/13, 7 janvier 1987. — 9 nt 330

³⁰¹ *Boissois c. Interpane*, [1986] 3 C.M.L.R. 222.

décision *Nungeser*. En effet, dans l'affaire *Bousois/Interpane* il a été jugé que, comme dans les décisions ayant précédé *Nungeser*, 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 décision *Nungeser*, 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.

2.1.3 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 droit de propriété intellectuelle ont souvent recours à des clauses restreignant les marchés dans lesquels les licenciés

pourront vendre ou produire leurs produits. Les restrictions à la revente qu'impose un donneur de licence peuvent prendre plusieurs formes; il s'agit des restrictions territoriales qui prévoient la division du territoire entre les différents licenciés et des restrictions sur les champs d'utilisation du produit ou encore sur le prix de revente de celui-ci. Bien souvent, une limitation de marché imposée à un licencié est accompagnée d'une exclusivité 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 analyserons donc le cas des restrictions territoriales et celui de la délimitation du marché quant aux champs d'utilisation des produits. 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.

2.1.3.1 Les restrictions géographiques

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 l'article 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 »³⁰². 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 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 distribués³⁰³.

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 Mes 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 »³⁰⁴. Ainsi, la possibilité qu'un véritable tort soit causé à la concurrence sur un marché est

³⁰² P. REY, R. A. WINTER, *loc. cit.*, note 194, à la page 204.

³⁰³ Pour d'autres avantages des limitations de marché, voir J. TIROLE, *The Theory of Industrial Organisation*, Cambridge, MIT Press, 1990, ch. 4.

³⁰⁴ Y. BÉRIault, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 273.

relativement minime si les consommateurs ont facilement accès à des produits de remplacement équivalents de marque concurrente³⁰⁵.

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 utilisé par le donneur de licence³⁰⁶. Deuxièmement, le respect de la restriction territoriale par les preneurs de licence devra être une condition à la fourniture du produit³⁰⁷. 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 »³⁰⁸. C'est d'ailleurs ce dernier point qui sera généralement plus difficile à établir.

Dans les cas où le produit est protégé par un droit de propriété intellectuelle, il faudra, encore une fois, tenir compte des produits de remplacement vers lesquels les consommateurs seraient prêts à se diriger si le revendeur profitait d'une exclusivité territoriale pour augmenter sensiblement le prix de revente de son produit. Une telle pratique de limitation de marché qui accorderait une exclusivité territoriale à un licencié pour un produit innovateur surpassant toute concurrence pourrait évidemment être plus dommageable pour le marché puisque aucun produit de remplacement acceptable ne

³⁰⁵ *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.

³⁰⁶ *Loi sur la concurrence*, art. 77 (1).

³⁰⁷ *Id.*, art. 77 (2).

³⁰⁸ *Id.*, art. 77 (3).

serait disponible sur le marché pour lui livrer une concurrence inter-marque. Dans ce cas, un contrat de licence qui prévoirait l'exclusivité sur le territoire donné ferait disparaître la concurrence intra-marque, la dernière forme de concurrence pouvant encadrer la liberté du revendeur.

Les contraintes qu'impose l'article 77 de la *Loi sur la concurrence* aux ententes de limitation de marché doivent être mises en 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 intellectuelle³⁰⁹. 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 intellectuelle³¹⁰.

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'importation³¹¹. De plus,

³⁰⁹ 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.

³¹⁰ *Loi sur les brevets*, art. 42; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 44.1; *Loi sur les marques de commerces*, art. 19.

³¹¹ *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.

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 licence, 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 interdisent les monopolisations ainsi que les ententes qui restreignent indûment la concurrence et les dispositions des lois de propriété intellectuelle, tel que l'article 261 du *Patent Code*, qui permettent explicitement la ratification d'entente contenant des restrictions territoriales³¹². 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 »³¹³. Cet énoncé n'ajoute rien aux limites que nous avons précédemment révélées au sujet de la liberté qu'ont les titulaires de droits de propriété intellectuelle d'accorder ou de refuser d'accorder des licences. En fait, 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 anticoncurrentielles si elles vont au-delà de ce qui est nécessaire pour

³¹² *Dunlup Co. v. Kelsey-Hayes Co.*, (1973) 484 F.2d 407, 417 (6th Cir.) cert. denied (1974) 415 U.S. 917; *Milner Instituform Inc. v. Instituform of North America Inc.*, (1985) 605 F. Supp. 1125, affirmée (1987) 830 F. 2d 606; *Timken Roller Bearing v. United States*, (1951) 341 U.S. 593, 598-599; voir L.I. REISER, « American Jurisprudence » 60 *Am. Jur. 2d Patents* § 1201 (1987) à jour en mai 2001.

³¹³ N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 41.

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 intellectuelle³¹⁴.

Ainsi, dans la cause *United States v. Arnold, Schwinn & Co.*³¹⁵, 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 distributeurs³¹⁶. 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, renversa 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*³¹⁷. Il est toutefois important de noter que cette décision ne faisait pas intervenir de droit de propriété intellectuelle. En effet, à cette époque, dans 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 cause³¹⁸.

³¹⁴ R. D. ANDERSON, P. M. FEUER, B. A. RIVARD, 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.

³¹⁵ *United States v. Arnold, Schwinn & Co.*, (1967) 388 U.S. 365.

³¹⁶ *United States v. Arnold, Schwinn & Co.*, (1965) 237 F.Supp. 323.

³¹⁷ *United States v. Arnold, Schwinn & Co.*, précité, note 315, 377.

³¹⁸ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, précité, note 22; *Crown Dye & Tool Co. v. Nye Tool & Mach. Works*, précité, note 22; *E. Bement & Sons v. National Harrow Co*, précité, note 16.

Entre la fin des années 70 et le début des années 90, une série de décisions américaines et des modifications législatives³¹⁹ 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*³²⁰ 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 cédait son droit de propriété sur le produit avant que celui-ci ne soit vendu par le vendeur final. La même restriction territoriale aurait toutefois été examinée en

³¹⁹ *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. Sect. 4301-4305 (1994)).

³²⁰ *Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc.*, (1977) 433 U.S. 36; voir aussi *White Motor Co. v. United States*, (1963) 372 U.S. 253.

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 final³²¹.

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 conclut que ce type de limitation devait généralement être jugé comme 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-ci³²². Cette conclusion a par la suite été reprise dans plusieurs décisions émanant de différents tribunaux américains³²³ et par les *Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995³²⁴. C'est donc dire que, comme toutes les pratiques

³²¹ *United States v. Arnold, Schwinn & Co.*, précité, note 315, 368.

³²² *Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc.*, précité note 320, 57-59.

³²³ *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, (1979) 441 U.S. 1; *NCAA v. Board of Regents of the University of Oklahoma*, (1984) 468 U.S. 85; *Federal Trade Commission v. Indiana Federation of Dentists*, (1986) 476 U.S. 447; *Murphy v. Business Cards Tomorrow Inc.*, (1988) 854 F. 2d 1202; *Ryko Manufacturing Co. v. Eden Services*, (1987) 823 F. 2d 1215, pourvoi refusé (1988) 484 U.S. 1026; *United States v. Westinghouse Electric Corp.*, (1981) 648 F.2d 642; *Mallinckrodt Inc. v. Mediport Inc.* (1992) 976 F.2d 700, 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 v. Pilkington plc.*, (1994) Civ. 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.

³²⁴ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par.3.4 :

pouvant affecter la concurrence, un contrat de limitation territoriale devrait avoir eu des effets directs sur la concurrence afin de pouvoir entraîner une sanction.

Par ailleurs, le droit américain prévoit, à l'article 337 du *U.S. Tariff Act*, qu'un fabricant dont les droits de propriété intellectuelle enregistrés aux États-Unis ont été enfreints par un produit importé peut demander à l'*International Trade Commission* d'émettre une ordonnance empêchant toute importation de produits se situant dans la catégorie du produit contrefait. Cette ordonnance aura comme effet de bloquer à la frontière non seulement les produits portant atteinte aux droits du fabricant américain mais, du même coup, tous les produits de cette catégorie, réduisant ainsi la concurrence sur le marché américain. Cette disposition a d'ailleurs fait l'objet de certaines critiques puisqu'elle traite de manière discriminatoire les importations en accordant aux fabricants américains plus de protection face aux infractions impliquant des produits étrangers que face à celles n'impliquant que des produits américains³²⁵.

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 européenne³²⁶. Cette interdiction provient de l'instauration du principe de

« 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. »

³²⁵ M. SCHWARTZ, « Patent Protection Through Discriminatory Exclusion of Imports », (1991) 6 *Rev. of Industrial Organisation* 231.

³²⁶ W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 83, 32-42; I. VAN BAEL, J-F BELLIS, *Droit de la concurrence dans la Communauté économique européenne*, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 464-475.

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 droits³²⁷. 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-ci³²⁸. 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 européenne³²⁹.

La décision *Nungesser*³³⁰, 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 cette affaire, *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

³²⁷ *Traité de Rome*, art. 81(1).

³²⁸ 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. Geha-Werke*, OJ no L 13/53, 17 janvier 1972 ; *Burroughs c. Delplanque*, OJ no L 13/50, 17 janvier 1972.

³²⁹ *E.M.I. v. CBS*, [1976] E.C.R. 811.

³³⁰ *Nungesser c. Commission*, [1982] E.C.R. 2015.

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*³³¹ 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 licence 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 réservé³³². 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 »³³³. 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

³³¹ *Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission.*

³³² B. GOEBEL, « Advanced Licensing Agreements 2002 : International Content Licensing Issues », (2002) 692 *PLI/Pat* 371, 377-378.

³³³ N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 47.

restrictions territoriales comme si aucune licence n'avait été accordée sur le territoire européen.

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 licence 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 et 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 bénéfique.³³⁴

À la place d'imposer des limitations territoriales qui pourraient s'avérer 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.

2.1.3.2 Les restrictions quant aux champs d'utilisation ou le *Field of Use*

En vertu de cette pratique de la limitation quant aux champs d'utilisation, le bénéficiaire d'une licence ne pourra utiliser les produits que pour une fonction précise ou ne pourra les revendre qu'à un type précis de consommateur. Un tel système de licence permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle de mieux contrôler l'exploitation de ses créations et de diversifier ses sources de revenus. Il permet aussi de céder sous licence l'exploitation d'un droit pour un secteur de l'économie tout en conservant le contrôle de son exploitation pour les autres champs dans lesquelles le produit peut être utilisé.

³³⁴ Sur les avantages économiques de la discrimination par les prix, voir D.A. MALUEG, M. SCHWARTZ, « Parallel Imports, Demand Dispersion and International Price Discrimination », (1994) 37 *Journal of Inter. Ec.*, no 3, p. 167-195.

Bien que l'article 77 de la *Loi sur la concurrence* ne prévoie pas expressément ce type de limitation, dans leur ouvrage Mes Bériault, Renaud et Comtois soulèvent la possibilité que la limitation de marché puisse aussi s'appliquer à une segmentation non pas géographique, mais plutôt en fonction du type de clients à qui le produit pourrait être revendu.³³⁵ Encore une fois, aucune décision de jurisprudence canadienne ne peut nous éclairer sur ce point.

Aux États-Unis, ni la loi sur les brevets ni aucune autre loi de propriété intellectuelle ne prévoit expressément la question des limitations quant au champ d'utilisation d'un produit breveté. Il a toutefois été jugé qu'une restriction qui imposait au preneur de licence sur des composantes électroniques de ne vendre les produits pour lesquels il détenait sa licence qu'à un certain type d'utilisateurs, qui en faisaient un usage précis, était légale³³⁶. Par contre, une telle pratique ne sera pas permise, selon la décision *Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co Ltd.*³³⁷, si elle impose des limitations pour l'usage d'un produit non breveté fabriqué en utilisant un procédé ou une machine breveté. Il serait toutefois permis d'imposer à un preneur de licence sur un droit d'auteur des restrictions quant au champ d'utilisation ou de distribution de l'œuvre³³⁸.

De son côté, la réglementation européenne prévoit une exception pour permettre l'imposition de restrictions quant aux champs d'utilisation d'un produit protégé par un

³³⁵ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 275.

³³⁶ *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*, (1938) 305 U.S. 124; voir aussi H. SCHWARTZ, « Mandatory Patent Licensing of Air Pollution Control Technology » 57 *Virginia L. Rev.* 719; M. BOWES, « Patent law reform and the expansion of provisions relating to licensing » (1977) 8 *Loyola U.L.J.* 279; H. DUNNE, « Anti-Competitive Considerations of Patent Accumulation By Licensee Grant-Back Provisions » (1975) 57 *J. Pat. Off. Soc.* 124.

³³⁷ (1992) 808 F. Supp. 894.

³³⁸ *Movie 1& 2 v. United Artists Communications Inc.*, (1990) 909 F.2d 1245.

droit de propriété intellectuelle lorsque cette restriction³³⁹. Il est donc possible, pour un donneur de licence, de protéger ses licenciés contre une concurrence intra-marque en structurant ses contrats de licences de manière à accorder une exclusivité quant aux champs d'utilisation du produit ou quant aux clients que pourra solliciter chacun des licenciés.

En analysant le traitement que réserve le droit de la concurrence à différentes pratiques utilisées 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 fait 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

³³⁹ *Traité de Rome*, art. 81(3).

différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour maintenir et étendre une part de marché importante.

2.2 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. Finalement, nous survolerons une série d'autres pratiques telles que des techniques touchant les redevances et la vente de produit sous le prix d'acquisition de ceux-ci.

2.2.1 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 licence³⁴⁰. Dans la première éventualité, le bénéficiaire ayant développé l'amélioration se verra généralement accorder une licence sur celle-ci.

³⁴⁰ B.P. LYERLA, J. KOWALSKI, T. RAGHAVAN, *loc. cit.*, note 288, p. 372.

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 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 abus³⁴¹. 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 marché³⁴².

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 amélioration³⁴³. 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.

³⁴¹ J.L. CHURCH, « Handling Intellectual Property Issues in Business Transactions: Structuring Deals Involving Significant Intellectual Property Assets », (2002) 690 *PLI/Pat* 591, p. 621.

³⁴² *United States v. Associated Patents, Inc.*, (1955) 134 F.Supp. 74, (1956) pourvoi refusé, 350 U.S. 960.

³⁴³ H. PRIMAK, « Technology Licensing in Canada » (1980) 3 *Law & Business of Licensing* 384.

Aux États-Unis, la décision *General Electric*³⁴⁴, rendue en 1948, fut une des premières décisions à prétendre que les clauses de « *Grant-back* » exclusives pouvaient être jugées comme anticoncurrentielles si elles avaient pour effet de consolider un monopole sur un marché³⁴⁵. Par la suite, dans la cause *TransWrap*³⁴⁶, 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 procédé³⁴⁷.

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 concurrence.

« Grantbacks 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.³⁴⁸ »

³⁴⁴ *United States v. General Electric Co.*, 80 F. Supp. 989 (1948).

³⁴⁵ *Id.*, p. 1005-1006.

³⁴⁶ *Transparent-Wrap Machine Corp v. Stokes and Smith Co.*, 329 US 637 (1946).

³⁴⁷ Voir aussi *Chandler v. Stern Dental Laboratory, Co.*, (1971) 335 F.Supp. 580 dans laquelle la Cour a jugé illégale une clause de rétrocession instaurée qu'à l'avantage du détenteur du brevet d'origine; *Robintech, Inc. v. Chemidus Wanvin, Ltd.* (1978) 450 F. Supp. 817 affirmée, (1980) 628 F.2d 142, dans laquelle il fut décidé que la clause de rétrocession permettait d'étendre le champ de protection du brevet au delà sa portée légale.

³⁴⁸ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par.5.6.

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 marchés³⁴⁹.

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 licence 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 licence³⁵⁰. C'est donc dire que, dans le cas de brevets, les ententes devront se limiter à forcer la personne ayant développé 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 licence³⁵¹. 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.

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

³⁴⁹ *Id.*

³⁵⁰ B. GOEBEL, *op. cit.*, note 332, p. 378.

³⁵¹ P. REY, R. A. WINTER, *loc. cit.*, note 194, à la page 223.

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 détenteurs 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 sera consacrée à l'analyse de ce type d'ententes.

2.2.2 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 article qui prévoit que :

« 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. »³⁵²

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

³⁵² *Loi sur la concurrence*, art. 45(3).

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 contrefaçon³⁵³. L'utilisation de 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-ci³⁵⁴. En effet, 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

³⁵³ N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 42.

³⁵⁴ 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.

clients ou des territoires de distribution³⁵⁵. 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 coalitions³⁵⁶ ou celles sur l'abus de position dominante³⁵⁷ 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 dispositions³⁵⁸.

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 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

³⁵⁵ W. K. TOM et J. A. NEWBERG, *loc. cit.*, note 29, 445.

³⁵⁶ *Loi sur la concurrence*, précitée, note 5, art. 45.

³⁵⁷ *Id*, art. 79.

³⁵⁸ Voir section 1.1.2.1 sur les consortiums d'exportation autorisé par l'article 45(5) de la *Loi sur la concurrence*.

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 licence. 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'innovation³⁵⁹.

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 dominante³⁶⁰. Ce contrôle est d'ailleurs une des fonctions de la *Commission du droit d'auteur*³⁶¹.

Aussi, tant une entente de licences croisées qu'un « *Patent-Pool* » pourraient être examinés en vertu de l'article 77(3) de la *Loi sur la concurrence* visant les

³⁵⁹ 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.

³⁶⁰ 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 de Centre de recherche en droit publique de l'Université de Montréal sur les Institutions administratives de droit d'auteur, Montréal, 11 et 12 octobre 2001, pp. 7-8.

³⁶¹ M. HÉTU, « La Commission du droit d'auteur : fonctions et pratiques », (1993) *5 CPI* 407, 410-411.

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 fournisseur 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 licence³⁶².

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 pratique³⁶³. Cette conclusion ne sera toutefois pas applicable dans tous les cas. En effet, dans la cause *United States v. Singer Manufacturing Co.*³⁶⁴, 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 en l'illégalité de l'accord.

³⁶² *Loi sur la concurrence*, art. 77(3).

³⁶³ Voir à titre d'exemple *Standard Oil Co. v. United States*, (1930) 283 U.S. 163, 179, 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. v. United States*, (1945) 323 U.S. 386.

³⁶⁴ *United States v. Singer Manufacturing Co.*, (1963) 374 U.S. 174.

La même conclusion d'illégalité a été tirée dans l'affaire *United States v. Imperial Chemical Industries Ltd.*³⁶⁵, 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 v. Line Material Co.*³⁶⁶, la Cour suprême devait statuer sur un accord d'octroi réciproque de licences 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 efficacité tant pour les consommateurs que pour les titulaires des brevets³⁶⁷ 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 potentiels³⁶⁸. Elle jugea plutôt que la fixation des prix convenue entre les

³⁶⁵ *United States v. Imperial Chemical Industries Ltd.*, (1951) 100 F.Supp. 504.

³⁶⁶ *United States v. Line Material Co.*, (1948) 333 U.S. 287.

³⁶⁷ *Id.*, p. 291.

³⁶⁸ *Id.*, p. 311.

parties était contraire au *Sherman Act* et que cette fixation des prix était la raison pour laquelle Line Material et Southern avait décidé de s'accorder des licences réciproques³⁶⁹. 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 »³⁷⁰ 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 substituables, et que l'entente regroupe une partie importante de ceux-ci ou que l'accord vise à supprimer une innovation sans qu'elle ne produise de gain en efficacité, 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 intellectuelle³⁷¹.

³⁶⁹ *Id.*, p. 307.

³⁷⁰ *Id.*, p. 308.

³⁷¹ *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. »

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 transaction³⁷². La décision *Broadcast Music v. Columbia Broadcasting System*³⁷³ 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 licence. 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 licenciés³⁷⁴.

³⁷² *Id.*, 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. »

³⁷³ *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 323.

³⁷⁴ *Columbia Broadcasting System Inc. v. American Society of Composers*, 400 F.Supp. 737, p. 745 (argument présenté en 1^e 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*³⁷⁵. 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 licence³⁷⁶. Par la suite, la Cour suprême renversa 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 marché³⁷⁷ qui rendent impossibles, car trop coûteuses, la négociation de licences individuelles³⁷⁸. 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 individuels³⁷⁹. 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 entraînait³⁸⁰.

³⁷⁵ *United States v. Line Material Co*, précité, note 366.

³⁷⁶ *Columbia Broadcasting System Inc. v. American Society of Composers, Authors and Publishers, et al.*, 562 F.2d. 130, 136.

³⁷⁷ *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 323, 20.

³⁷⁸ *Id.*, 20-21.

³⁷⁹ *Id.*, 19.

³⁸⁰ Voir *Automatic Radio Mfg. Co., Inc. v. Hazeltine Research, Inc.*, (1950) 339 U.S. 827 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. v. Shatterproof Glass Corp.*, (1959) 268 F.2d 769 allant dans le même sens. Par contre, dans la décision *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, précité, 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

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 amener 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 territoire de l'Union quant à la fabrication, la distribution et l'utilisation des produits visés³⁸¹.

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 regroupement³⁸². Dans ces cas, la légalité d'une telle pratique pourra être plus discutable³⁸³. 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.

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.

³⁸¹ *ENI c. Montedison*, OJ no 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.

³⁸² M. J. SCHALLOP, *loc. cit.*, note 359, 274.

³⁸³ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

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 approfondit des raisons derrière la mise sur pied d'un tel accord peut permettre de déceler des objectifs anticoncurrentiels plus important que les bénéfices tirés de l'accord. C'est en fait la crainte qu'un regroupement détienne grâce à l'accord de mise en commune 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 utilisée 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.

2.2.3 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 doive 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 licence 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 dominante³⁸⁴. Lorsque interviennent des droits de propriété intellectuelle, il devient parfois plus difficile pour les consommateurs de se rabattre sur d'autres 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 remplacement remplissant les mêmes fonctions pourront parfois être disponibles³⁸⁵.

³⁸⁴ Voir la cause *Télé-Direct*, précitée note 176; 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 ait 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.

³⁸⁵ N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 53.

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 anticoncurrentiel³⁸⁶. Le deuxième type impose à celui qui désire obtenir une licence pour un produit clef qu'il acquiert 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 clef³⁸⁷. 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 film 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 v. Loew's Inc*³⁸⁸. 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.

³⁸⁶ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc*, précité, note 22; voir aussi *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 323.

³⁸⁷ *BBM Bureau of Measurement c. Dir. of Investigation & Research*, [1985] 1 F.C. 173, 35; *Télé-Direct*, précitée note 176, 171.

³⁸⁸ *United States v. Loew's Inc.*, (1962) 371 U.S. 38.

Aux Canada, malgré l'existence de l'article 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 pratique³⁸⁹ utilisée par un fournisseur important ou qu'elle est très répandue sur un marché³⁹⁰. 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 concurrence³⁹¹. Le grand nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour que l'article 77(2) trouve application explique probablement pourquoi cette disposition n'a presque pas été utilisée au Canada.

De plus, l'article 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 »³⁹². Cette disposition devrait trouver application dans le contexte des nouvelles technologies³⁹³. Dans l'affaire *BBM*³⁹⁴, la

³⁸⁹ 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.

³⁹⁰ *Loi sur la concurrence*, art. 77 (2).

³⁹¹ Le version anglaise de la 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 387; *Télé-Direct*, précité, note 176, 174.

³⁹² *Loi sur la concurrence*, art. 77(4) b).

³⁹³ 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.

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 à l'article 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 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 fournisseur³⁹⁵.

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 clef³⁹⁶. 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 acheteurs³⁹⁷.

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*

³⁹⁴ *BBM Bureau of Measurement c. Dir. of Investigation & Research*, précité, note 387.

³⁹⁵ *Id.*, 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.

³⁹⁶ *Télé-Direct*, précité, note 176, 121 et 124.

³⁹⁷ *Id.*, p. 143.

Canada Ltd. qui s'est réglé par un règlement négocié³⁹⁸. 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. Mes 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. »³⁹⁹

Dans la cause impliquant la société *NutraSweet* dont nous avons parlé plus haut⁴⁰⁰, 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

³⁹⁸ Voir les engagements exigés par le Commissaire – Communiqué de presse – Consommation et Corporation, NR 10862/92-31, le 30 octobre 1992.

³⁹⁹ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 95, p. 270.

⁴⁰⁰ *Supra* note 286.

reconnu l'existence de cette pratique dans cette cause qui s'est plutôt décidée sur d'autres points⁴⁰¹.

Deux autres affaires impliquant la société Union Carbide, dont nous avons parlé plus haut⁴⁰², 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. v. Universal Film Manufacturing Co.*⁴⁰³, 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

⁴⁰¹ Supra section 2.1.2.

⁴⁰² Supra section 1.2.2.2.

⁴⁰³ *Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, (1917) 243 U.S. 502.

breveté. Dans ce cas, *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*⁴⁰⁴, 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 Newberg⁴⁰⁵, 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 efficacité au lieu de se limiter à déterminer si la pratique vise à étendre la portée d'un brevet.⁴⁰⁶

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

⁴⁰⁴ *International Salt Co. v. United States*, (1947) 332 U.S. 392.

⁴⁰⁵ W. K. TOM et J. A. NEWBERG, *loc. cit.*, note 29, 416.

⁴⁰⁶ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par.5.3.

celle des machines brevetées servant à la fabrication de ces chaussures⁴⁰⁷ ou liant la vente d'interrupteurs de systèmes de chauffage non brevetés à celle d'un système de chauffage domestique breveté⁴⁰⁸. Ce raisonnement fut ensuite étendu à l'application de l'article 1^{er} du *Sherman Act*, en 1956, par la Cour suprême dans la cause *Northern Pacific Railway Co. v. United States*⁴⁰⁹ 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 la décision *Jefferson Parish Hospital District No 2 v. Hyde*⁴¹⁰, 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 connexe⁴¹¹. 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 lié⁴¹². 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

⁴⁰⁷ *United Shoe Machinery Corp. v. United States*, (1922) 258 U.S. 451.

⁴⁰⁸ *Mercoïd Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, précité, note 153; voir aussi S.J. DAVIDSON, « Exploring Tensions Between Copyright Law and Competition », (1997) 14 No. 12 CLW 1, p. 4.

⁴⁰⁹ *Northern Pacific Railway Co. v. United States*, (1958) 356 U.S. 1.

⁴¹⁰ *Jefferson Parish Hospital District No 2 v. Hyde*, précité, note 295.

⁴¹¹ Voir aussi : *Photovest Corp v. Fotomat Corp.*, (1979) 606 F 2d 704, pourvoi rejeté (1980) 445 U.S. 917.

⁴¹² *Jefferson Parish Hospital District No 2 v. Hyde*, précité, note 295.

significatif⁴¹³. 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 v. 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 importante, 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 liées⁴¹⁴.

Cette nouvelle forme d'analyse détaillée fait contraste avec certaines décisions moins permissives qu'avaient rendues les tribunaux 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 usine⁴¹⁵ ou d'inclure dans la vente d'un produit des modalités de livraison⁴¹⁶. 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 produit⁴¹⁷ et la liberté de choisir des acheteurs.

⁴¹³ *International Salt Co. v. United States*, précité, note 404.

⁴¹⁴ Voir par exemple, *Will v. Comprehensive Accounting Corp.*, (1985) 776 F.2d 665 pourvoi rejeté, (1986) 475 U.S. 1129; *Grappone, Inc. v. Subaru of New England, Inc.*, (1988) 858 F.2d 792; *Bureaux Bros. Farms v. Teche Sugar Co.*, (1994) 21 F.3d 83.

⁴¹⁵ *Automatic Radio Mfg. Co. v. Ford Motor Co.*, 390 F.2d 113, pourvoi rejeté (1968) 391 U.S. 914.

⁴¹⁶ *Anderson Foreign Motors v. New England Toyota Distributors*, (1979) 475 F.Supp. 972.

⁴¹⁷ *Northern Pacific Railway Co. v. United States*, précité, note 409.

Par ailleurs, le droit américain, comme le droit canadien, prévoit 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. v. Fluid Systems Inc.*⁴¹⁸, 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 système⁴¹⁹. Par contre, dans l'affaire *Digidyne*⁴²⁰ 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 produisaient des systèmes comparables. Il fut jugé que cette pratique était anticoncurrentielle et donc illégale.

⁴¹⁸ *Electric Pipeline Inc. v. Fluid Systems Inc.*, (1956) 231 F. 2d 370.

⁴¹⁹ Voir aussi *United States v. Jerrol Electronics Corp.*, (1960) 187 F.Supp. 545, confirmé (1961) 365 U.S. 567, dans le cas d'une vente liée d'un système d'antennes communautaires et du service d'installation.

⁴²⁰ *Digidyne Corp. v. Data General*, (1984) 734 F.2d 1336, pourvoi rejeté (1985) 473 U.S. 908.

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'origine⁴²¹ 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 utilisés⁴²². L'utilisation de la vente liée sera aussi tolérée pour permettre l'entrée sur le marché d'un petit producteur⁴²³ 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 fournisseur⁴²⁴. 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 objectif⁴²⁵.

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 anticoncurrentielle⁴²⁶. Ainsi, dans la décision *Zenith Radio Corp. v. 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

⁴²¹ *Dehydrating Process Co. v. A.O. Smith Corp.* 292 F. 2d 653, pourvoi rejeté (1961) 368 U.S. 931.

⁴²² *United States v. Jerrold Electronics Corp.*, précité, note 419.

⁴²³ *Grappone Inc. v. Subaru of New England*, précité, note 414.

⁴²⁴ *Federal Trade Commission v. Sinclair Refining Co.*, (1921) 261 U.S. 463; *Principe v. McDonald's Corp.*, (1980) 631 F.2d 303; *Johnson v. Nationwide Industries*, (1983) 715 F.2d 1233; *Hirsh v. Martindale-Hubble*, (1982) 674 F.2d 1343.

⁴²⁵ *Standard Oil Co. v. United States*, (1949) 337 U.S. 293.

⁴²⁶ Joel R. BENNETT, « Patent Misuse : Must an Alleged Infringer Prove an Antitrust Violation? », (1989) 17 *AIPLAQJ* 1; voir aussi L. I. REISER, *op. cit.*, note 312, § 1200.

abusive d'un brevet⁴²⁷. Par contre, encore une fois, on a accepté des exceptions dans les cas où la pratique visait à lier deux produits complémentaires⁴²⁸.

Par ailleurs, la vente liée peut aussi prendre différentes autres formes. Par exemple, certains contrats de licence de propriété intellectuelle imposent le paiement de redevance 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 non⁴²⁹. 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. Cet agissement de la part de Microsoft avait 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 »⁴³⁰, si elle permet d'éviter une surveillance coûteuse du mécanisme de production⁴³¹, si le produit couvert par le droit de propriété intellectuelle

⁴²⁷ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, précité note 22, renversé sur d'autres points par 401 US 321.

⁴²⁸ *United States v. Jerrold Electronics Corp.*, précité, note 419.

⁴²⁹ DEPARTMENT OF JUSTICE, *Microsoft Agrees to End Unfair Monopolistic Practices*, 94-387, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1994.

⁴³⁰ *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 323.

⁴³¹ *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Inc.*, précité, note 380 : 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

« est utilisé dans des proportions fixes avec d'autres intrants »⁴³² ou si le preneur de licence peut mettre fin à l'accord après l'expiration de certains des brevets⁴³³.

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 illégale 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 concurrence⁴³⁴. En fait, le droit européen ne permettra les licences liées que si elles sont essentielles à l'exploitation du droit de propriété intellectuelle⁴³⁵ 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 licence sur le marché du produit clef.

Il ressort de l'analyse des règles canadiennes applicables à la vente liée de produits couverts par droits de propriété intellectuelle que, dans la majorité des cas, il

s'agissait de la façon la plus facile d'établir la valeur commerciale de la licence. Voir aussi *Miller Insituform, Inc. et al. v. Insituform of N. America et al.*, (1987) 830 F 2d 606.

⁴³² N. T. GALLINI, M. J. TREBILCOCK, *loc. cit.*, note 32, 39.

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

⁴³⁴ 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.

⁴³⁵ Voir par exemple : *Vaessen B.V. c. Morris*, OJ no L 19/32, 26 janvier 1979.

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 américains et européens sont plus sévères avec ce type de pratique et considèrent généralement que la vente liée est illégale en soi, bien que le droit américain prévoit qu'un certain pouvoir de marché détenu par le titulaire de droit qui utilise cette pratique doit être établie. De plus, certains tribunaux inférieurs 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 liée⁴³⁶.

Nous verrons maintenant comment des titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent tenter de renforcer leur pouvoir sur le marché grâce à des techniques touchant les redevances.

2.2.4 Les techniques touchant les redevances

Bien que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle soit libre d'évaluer la valeur de son droit et de négocier le montant de redevance qu'il désire, il devra quand même respecter certaines règles.

La *Loi sur la concurrence* canadienne interdit l'utilisation de pratiques discriminatoire^s quant au prix auquel des produits sont fournis. Du même coup, la Loi interdit que soit exigé des concurrents un montant de redevance différent pour la licence d'un même produit⁴³⁷. En effet, l'article 50(1)a) prévoit que :

⁴³⁶ Voir par exemple *Will v. Comprehensive Accounting Corp.*, précité, note 414; *Lignes Directrices de 1995*, sect. 5.3.

⁴³⁷ *R. c. Simmons*, (2 juin 1984), (Ont. Prov. Ct.) non publiée.

« 50 (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, exploitant une entreprise, selon le cas :

a) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, directement ou indirectement, discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur d'articles de cette personne en ce qu'un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l'acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l'égard d'une vente d'articles de qualité et de quantité similaires; »⁴³⁸

Cette disposition permet toutefois de faire varier le montant des redevances en fonction du volume des ventes d'un produit. Cette flexibilité permet en pratique de contourner l'objectif visé par cette disposition d'autant plus que la loi canadienne, contrairement à la loi américaine⁴³⁹, ne demande aucune justification économique pour expliquer une réduction en fonction du volume des achats⁴⁴⁰. Ainsi, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle serait libre d'établir des montants de redevance distincts pour différents preneurs de licence concurrents à condition de leur fournir des quantités sensiblement différentes de produits renfermant le droit de propriété intellectuelle ou de leur permettre de fabriquer des volumes différents de produits utilisant le procédé protégé.

Une autre technique reliée aux redevances a été jugée anticoncurrentielle *per se* aux États-Unis⁴⁴¹. Il s'agit de la pratique voulant que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle exige des redevances une fois la durée de protection de ses droits

⁴³⁸ *Loi sur la concurrence*, art. 50(1).

⁴³⁹ *Peelers Co. v. Wendt*, (1966) 260 F.Supp. 193; *Laitram Corporation v. King Crab Inc.*, (1965) 244 F. Supp. 9.

⁴⁴⁰ Y. BÉRIAULT, M. RENAUD, Y. COMTOIS, *op. cit.* note 92, p. 160.

⁴⁴¹ *Brulotte v. Thys Co.*, (1964) 379 U.S. 29, 85 S.Ct. 176.

expirée⁴⁴². Si un contrat de licence contenant un tel système de redevances est contesté, la cour devra annuler le montant des redevances sur le droit dont la protection est expirée⁴⁴³. Par contre, dans le cas de secrets commerciaux, même une fois que ces derniers sont entrés dans le domaine public par leur dévoilement, des redevances pourront être exigées en autant que les informations aient été secrètes au moment de la formation du contrat de licence⁴⁴⁴. Si un contrat prévoit des redevances pour une licence touchant un droit de propriété intellectuelle, tel qu'un brevet et un secret commercial, et que le contrat de redevance ne prévoit pas la part de chacun, à l'expiration du brevet, la cour attribuera la majeure partie du montant de la redevance au brevet et réduira d'autant la redevance restante⁴⁴⁵.

Au Canada, cette même pratique n'est pas interdite par la *Loi sur la concurrence*. En effet, une telle entente sera plutôt analysée du point de vue contractuel et on traitera les redevances perçues pour la période excédant la durée de protection des droits comme un ré-étalement sur une plus longue période du montant de redevances qui aurait dû être perçu pendant la durée de la protection⁴⁴⁶. Il s'agit d'une autre différence entre les deux systèmes juridiques qui nous oblige à analyser attentivement les situations en cause avant d'importer des développements jurisprudentiels américains en droit canadien.

⁴⁴² Theresa M. GILLIS, « Intellectual Property Antitrust : Settling of Patent Litigation » (2000) 606 *PLI/Pat* 177, 200-201.

⁴⁴³ *Pitney Bowes Inc. v. Mestre*, (1981) 517 F.Supp. 52, affirmé (1983) 701 F.2d 1365; L. I. REISER, *op. cit.*, note 312, § 1201.

⁴⁴⁴ S.N. HOLLMAN, « Intellectual Property Antitrust : Antitrust Pitfalls in Licensing », (2000) 606 *PLI/Pat* 563, 572.

⁴⁴⁵ *Lightwave Technologies, Inc. v. Corning Glass Works*, (1991) 19 U.S.P.Q. 2d 1838.

⁴⁴⁶ *Pigeon Hole Parking (Eastern Canada) Inc. v. Automatic Parking Inc.*, (1971) 6 C.P.R. (2d) 71; *Brulotte v. Thys Co*, précité, note 441.

Le domaine de l'informatique a amené d'autres pratiques visant le montant des licences. Il s'agit de la vente de logiciels sous le prix d'acquisition et de la distribution gratuite de logiciels que nous analyserons maintenant.

2.2.5 La vente de logiciels sous le prix d'acquisition et la distribution gratuite de logiciels

Plusieurs entreprises informatiques ont adopté la pratique de fournir gratuitement des versions de base de logiciels ou des logiciels complets en combinaison avec l'achat d'autres logiciels ou directement sur Internet. Nous n'avons qu'à penser au cas du logiciel *Internet Explorer* offert gratuitement par *Microsoft* avec l'achat de *Windows* ou encore à la version de base de *Adobe Acrobat Reader* qui est offerte gratuitement sur Internet dans le but d'inciter les utilisateurs à adopter ce format. En vertu des règles émises par le droit de la concurrence, de tels agissements par des entreprises qui fournissent un produit en bas de son coût d'acquisition ou de développement pourraient contrevenir à l'article 78(i) de la *Loi sur la concurrence* si le comportement de ces entreprises est associé à une volonté de renforcer leur position dominante dans le marché, si la pratique a pour effet d'éliminer ou d'empêcher l'entrée sur le marché de concurrents et qu'elle ne produit pas de gain d'efficacité économique suffisant. En effet, l'article 78(1)i) prévoit que :

« Pour l'application de l'article 79, « agissement anti-concurrentiel » s'entend notamment des agissements suivants :

i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d'acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent; »

C'est donc dire que le Bureau de la concurrence pourra, dans certaines circonstances, intervenir pour demander l'imposition de restrictions à la distribution gratuite à grande échelle de produits protégés par des droits de propriété intellectuelle ou non. Il devra toutefois être établi que les agissements reprochés visent à discipliner ou à éliminer un concurrent, et non pas simplement à sonder l'intérêt des utilisateurs, à

faire connaître le produit par des utilisateurs potentiels ou à acquérir une part du marché.

Le paragraphe 1(c) de l'article 50 pourrait aussi trouver application lorsqu'une entreprise utilise une telle pratique. En effet, ce paragraphe prévoit que :

« 50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, exploitant une entreprise, selon le cas :

c) se livre à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent, ou étant destinée à avoir un semblable effet.⁴⁴⁷ »

Un comportement semblable dans un domaine commercial impliquant des brevets a d'ailleurs été jugé anticoncurrentiel dans une cause impliquant la compagnie *Hoffmann-La Roche*⁴⁴⁸. Dans cette affaire, on reprochait à *Hoffmann-La Roche* de vendre deux médicaments brevetés à un prix démesurément bas dans le but d'empêcher l'établissement sur le marché de compagnies qui s'apprêtaient à produire des versions génériques de ces médicaments. La Cour a conclu que cette pratique était effectivement contraire aux dispositions de la *Loi sur la concurrence* visant les prix d'évictions⁴⁴⁹.

Il ne faut toutefois pas conclure que le fait de distribuer gratuitement un logiciel ou un autre produit protégé par un droit de propriété intellectuelle devra automatiquement faire l'objet de sanctions en vertu du droit de la concurrence. Évidemment, des effets néfastes sur la concurrence devront, comme dans chaque situation impliquant des droits de propriété intellectuelle, être démontrés.

⁴⁴⁷ *Loi sur la concurrence*, art. 50(1)c).

⁴⁴⁸ *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Hoffman-La Roche Ltd.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 145, confirmée (1981), 58 C.P.R. (2d) 1.

⁴⁴⁹ *Loi sur la concurrence*, art. 50(1) c).

Cette partie du 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 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, le caractère essentiel du produit obligera l'imposition de licences obligatoires pour garantir l'accès au produit pour les entreprises oeuvrant dans ce secteur économique. E

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 palier au 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 présent 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 la vente liée, une pratique qui 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.

Les deux derniers types de pratiques analysées dans cette partie du texte se présentent uniquement dans un contexte de propriété intellectuelle. Il s'agit d'abord des techniques touchant les redevances tels que des régimes de licences fixant des montants différents de redevances d'un preneur de licence à l'autre, une pratique qui semble contrevenir aux dispositions de la *Loi sur la concurrence* interdisant la

discrimination dans les prix⁴⁵⁰, et la prolongation de la durée des redevances au-delà du terme de protection associé à un type de droit de propriété intellectuelle. Finalement, l'étude du cas de la vente de logiciels sous le prix d'acquisition ou de développement et la distribution gratuite de ceux-ci a permis de se demander une fois de plus, si la règle ayant été développée pour d'autres types de produits trouvera application dans ce nouveau domaine de l'économie.

⁴⁵⁰ *Loi sur la concurrence*, art. 79.

Cette partie du 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, le caractère essentiel du produit obligera l'imposition de licences obligatoires pour garantir l'accès au produit pour les entreprises oeuvrant 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 palier au 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 présent 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.

Les deux derniers types de pratiques analysées dans cette partie du texte se présentent uniquement dans un contexte de propriété intellectuelle. Il s'agit d'abord des techniques touchant les redevances tels que des régimes de licences fixant des montants différents de redevances d'un preneur de licence à l'autre, une pratique qui

semble contrevenir aux dispositions de la *Loi sur la concurrence* interdisant la discrimination dans les prix⁴⁵⁰, et la prolongation de la durée des redevances au-delà du terme de protection associé à un type de droit de propriété intellectuelle. Finalement, l'étude du cas de la vente de logiciels sous le prix d'acquisition ou de développement et la distribution gratuite de ceux-ci a permis de se demander une fois de plus, si la règle ayant été développée pour d'autres types de produits trouvera application dans ce nouveau domaine de l'économie.

⁴⁵⁰ *Loi sur la concurrence*, art. 79.

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 protection 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.⁴⁵¹ »

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

⁴⁵¹ *Intellectual Property Antitrust Protection Act*, (1997) Projet de loi HR 401, 105e Congrès.

« Les lois sur la [propriété intellectuelle] et celles sur la concurrence constituent deux instruments complémentaires de la 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.⁴⁵²»

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 il a été discuté 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 de droit de propriété intellectuelle.

Ce texte a été consacré à une analyse de quelques-unes des principales pratiques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Cette analyse a d'ailleurs permis de constater qu'une multitude de facteurs doivent être pris en considération avant qu'il ne soit possible de conclure que les agissements d'un titulaire de droits de propriété intellectuelle ou de ses partenaires contreviennent aux règles du droit de la concurrence. Parmi ces facteurs, certains sont plus facilement déterminables, tel que la part de marché d'un producteur d'un bien ou les coûts

⁴⁵² *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 1.

nécessaires à l'entrée d'un nouveau concurrent sur le marché, mais d'autres sont plus subtiles. Ainsi, le caractère essentiel d'un produit, le caractère dominant de la position d'un titulaire de droit, ou la facilité avec laquelle un consommateur peut trouver un produit de remplacement sont des facteurs plus intangibles et plus difficiles à déceler. Ces facteurs devront faire l'objet d'études détaillées de la part des organismes responsables de l'élaboration et de l'application des règles de la concurrence et des tribunaux devant statuer sur les comportements des entreprises.

Ainsi, on peut être assuré que les organismes comme le Bureau de la concurrence seront généralement raisonnables dans leur application de dispositions comme l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* permettant de retirer à une personne ses droits de propriété intellectuelle. En effet, retirer à une personne ces droits, même pour une bonne cause, risque d'affecter radicalement le système de propriété intellectuelle et de nuire aux efforts de recherche et développement. Cette réticence à imposer des sanctions aux titulaires de droits de propriété intellectuelle a pu être observée tout au long de l'étude des différentes pratiques développées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle. En effet, principalement en droit canadien et américain, les tribunaux ayant eu à se prononcer sur la légalité des différentes pratiques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont, dans la majorité des cas, fait primer la liberté des titulaires de propriété intellectuelle. Ils ont ainsi généralement refusé de sévir lorsque les titulaires de droits de propriété intellectuelle refusaient d'accorder des licences, lorsqu'ils imposaient des ententes d'exclusivité ou qu'ils ajoutaient aux contrats de licences des accords de répartition de marchés. Toutefois, certaines situations où les titulaires de droits de propriété intellectuelle détiennent une position dominante sur le marché pourront entraîner l'application des dispositions plus sévères et dommageables pour les détenteurs de droits.

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*.⁴⁵³ »

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 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 et 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

⁴⁵³ *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 1.

de consentement pour mettre fin aux différents comportements ayant des effets anticoncurrentiels ?

Bibliographie

Documents législatifs

Canada

Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coalitions formées pour gêner le commerce, S.C. 1889, c.41

Coalition pour restreindre le commerce, S.C. 1892, c. 29, art. 520

Code criminel, « Coalition pour restreindre le commerce », S.C. 1892, c. 29, art. 520

Loi d'interprétation, R.C.S. 1985, c. I-12

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.C. 1976, c. 76

Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4

Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, c. I-19

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42

Loi sur les enquêtes et les coalitions, 8-9, Eliz. II, S.C. 1960

Loi sur les marques de commerces, L.R.C. 1985, c. T-13

Loi sur les obtentions végétales, L.R.C. 1985, c. P-14.6

Loi sur les topographies de circuits intégrés, L.R.C. 1985, c. I-14.6

États-Unis

Clayton Act, 15 U.S.C.sec. 4

Copyright Act, USC Title 17

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

National Cooperative Production Amendments of 1993, Pub. L. 103-42, 107 Stat. 117 (codifiée à 15 U.S.C. Sect. 4301-43605 (1994))

National Cooperative Research Act of 1984, Pub. L. 98-462, 98 Stat. 1815 (codifiée à 15 U.S.C. sect. Sect. 4301-4305 (1994))

Patent Act, USC Title 35

Patent Misuse Reform Act of 1988, Pub. L. 100-703, 102 Stat. 4676 (codifiée à 35 U.S.C. Sect. 271(d)(5) (1994))

Sherman Act, 1890

Sonny Bono Copyright Term Extension Act (1998), Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827, amendant l'article 302.

U.S.C.A. Constitution

Communautaire et international

Convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973, reproduite dans (1974) 13 I.L.M. 270-351;

Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, J.O.C.E. no L 122/42

Patent Cooperation Treaty, 1970

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

Règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission, du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation

Règlement (CE) n° 2790/1999 de la commission, concernant les ententes verticales

Traité instituant la Communauté économique européenne, (1958) 298 R.T.N.U. 3, signé à Rome le 25 mars 1957

Doctrine

Monographies, rapports, allocution de colloques, discours et documents gouvernementaux

- ANDERSON, R.D., 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.
- ANDERSON, R. D. et N. 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.
- AREEDA, P. E., *Antitrust Law*, New York, Aspen Law & Business, 1986.
- BARTON, J. H., *Patent Breadth and Antitrust : A Rethinking*, document présenté lors des audiences de la Federal Trade Commission portant sur la concurrence mondiale et la concurrence fondée sur l'innovation, 1995.
- BÉRIAULT, Y., M. RENAUD, Y. COMTOIS, *Le droit de la concurrence au Canada*, Scarborough, Carswell, 1999.
- BORK, Robert H., *The Antitrust Paradox*, New York, Basic Books, 1978.
- BOURQUE, S., P. BUCHHOLZ et L. MARKOWITZ, *Loi sur la concurrence annotée*, Cowansville, Yvon Blais, 2000.
- BOWMAN, W. S. Jr., *Patent & Antitrust Law : A Legal & Economic Appraisal*, Chicago, University of Chicago Press, 1973.
- BUREAU DE LA CONCURRENCE, *Précis d'information, Modifications au projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence*, Ottawa, Industrie Canada, 2001, disponible à l'adresse suivante : <http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct02313f.html>.
- CANADA, Commissaire de la concurrence, *Communiqué de presse, NR 10862/92-31, Consommation et corporation*, 30 octobre 1992.
- CANADA, Commissaire de la concurrence, *Propriété intellectuelle : Projet de lignes directrices sur l'application de la Loi*, Ottawa, Industrie Canada, 1999.
- CANADA, Commissaire de la concurrence, *Propriété intellectuelle : Projet de lignes directrices sur l'application de la Loi*, Ottawa, Industrie Canada, 2000.
- CANADA, Commissaire de la concurrence, *Propriété intellectuelle : Lignes directrices sur l'application de la loi*, Ottawa, Industrie Canada, 2000.
- 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- CARON, C., *Abus de droit et droit d'auteur*, Paris, Litec, 1998.
- CORNISH, W.R., *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade-mark and Allied Rights*, 4th ed., Londres, Sweet & Maxwell, 1999.
- CRAMPTON, P.S., *Mergers and the Competition Act*, Scarborough, Carswell, 1990.
- DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations*, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1988.
- DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Merger Guidelines*, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1988, disponible à l'adresse suivante : www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm.
- DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1995, disponible à l'adresse suivante : www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm.
- DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, *1992 Horizontal Merger Guidelines*, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1992, disponible à l'adresse suivante : www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm.
- DEPARTMENT OF JUSTICE, *Microsoft Agrees to End Unfair Monopolistic Practices*, 94-387, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1994.
- DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES – Loi sur la concurrence, *Les alliances stratégiques en vertu de la Loi sur la concurrence*, Ottawa, Industrie Canada, 1995.
- FEDERAL TRADE COMMISSION, *Study on Competition Policy and the New High-Tech Global Market Place*, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1996.
- FLAVELL C.J. M., C.J. KENT, *The Canadian Competition Law Handbook*, Scarborough, Carswell, 1997.

- FOX, E.M. et J.T. HALVERSON, (dir.), *Collaborations among Competitors*, Chicago, American Bar Association, 1991.
- GRAHAM, B.M. (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1998*, Yonkers, Juris Publishing, 1999.
- GUIBAULT, L., *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.
- HENDERSON, G.F., *Intellectual Property: Litigation, Legislation and Education : A Study of the Canadian Intellectual Property and Litigation System*, Ottawa, Consumer & Corporate Affairs Canada, 1991.
- HILL K., E. EUKUMOTO, T. TAKEWAKA, & D. VAN WINKLE, (dir.), *Globalization of Intellectual Property in the 21st Century*, Seattle, University of Washington School of Law – CASRIP, 1998.
- HOWITT, P. *La croissance fondée sur le savoir et son incidence sur les politiques microéconomiques*, Calgary, University of Calgary Press, 1996.
- KINGSTON, W., *Innovation, Creativity and Law*, Oxford, Westview Press, 1990.
- KORAH, V., *Patent Licensing and EEC Competition Rules Regulation 2349/84*, Oxford, ESC Publishing Limited, 1985.
- KORTHALS ALTES, W.F., E.J. DOMMERING, P.B. HUGENHOLTZ et J.J.C. KABEL (dir.), *Information Law Towards the 21st Century*, coll. « Information Law Series 2 », Deventer, Kluwer, 1992.
- LESLIE, G.F. (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000.
- LOFTIS, J.R. (dir.), *Antitrust Law Developments (second)*, Chicago, American Bar Association, 1984.
- MIKUS, J-P, *Droit de l'édition et du commerce du livre*, Montréal, Éd. Thémis-CRDP, 1996.
- MOKYR, J., *The Lever of Riches – Technological Creativity and Economic Progress*, New York, Oxford University Press, 1990.
- MUSGROVE J.B. (dir.) *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998.
- NORDHAUS, W., *Invention, Growth and Welfare : A Theoretical Treatment of Review*, Cambridge, MIT Press, 1969.
- NOZICK, R. S., *The 2001 Annotated Competition Act*, Scarborough, Carswell, 2000.
- OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Le guide des topographies de circuits intégrés*, Ottawa, Industrie Canada, 2000, disponible à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/tci2000.pdf.
- 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.

PORTER, M., *The Competitive Advantage of Nations*, New York, Free Press, 1992.

ROBERTS, R.J., *Roberts on Competition/Antitrust : Canada and the United States*, Toronto, Butterworths, 1992.

RUSHING, F. W. et C. GANZ BROWN (dir.), *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance*, London, Westview Press, 1990.

SCHMALENSEE, R. et R.D. WILLIG (dir.), *Handbook of Industrial Organization*, Amsterdam, Elsevier Science, 1989.

STRAUS, J. et R. MOUFANG, *Deposit and Release of Biological Material for the Purpose of Patent Procedure : Industrial and Tangible Property Issues*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990.

THOMAS, E., *The Political Economy of the Sherman Act*, New York, Sullivan, 1991.

TIROLE, J., *The Theory of Industrial Organisation*, Cambridge, MIT Press, 1990.

VAVER, D., *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord, Irwin Law, 1997.

WEIL, V. et J.W. SNAPPER (dir.), *Owning Scientific and Technical Information – Value and Ethical Issues*, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1989.

Articles

- ABBOTT, A.F., « Developing a Framework for Intellectual Property Protection to Advance Innovation », dans RUSHING, F.W. et C. G. BROWN, *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance*, San Francisco, Westview Press, 1990, p. 317.
- ADDANKI, S., « The Relevant Market in Intellectual Property Antitrust : An Economist's Overview in Intellectual Property Antitrust », (1998) 524 *PLI/Pat* 113.
- ADDY, G. N., « Notes pour une allocution du Directeur des enquêtes et recherches », Bureau de la politique de concurrence, Politique de concurrence et droits de propriété intellectuelle : mesures d'encadrement complémentaires pour une économie de marché dynamique, xxxvi^e congrès mondial de l'AIPPI, Montréal, 29 juin 1995.
- ADELSTEIN, R. P. et S. I. PERETZ, « The Competition of Technologies in Markets for Ideas : Copyright and Fair Use in Evolutionary Perspective », (1985) 5 *Intern. Rev. of L. & Econ.* 209.
- ANDERSON, R. D. et N. T. GALLINI, « Politique de concurrence, droits de propriété intellectuelle et efficience : aperçu des enjeux » dans ANDERSON, R. D. et N. T. GALLINI, *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 1.
- ANDERSON, R. D., P. M. FEUER, B. A. RIVARD, M. F. RONAYNE, « Droits de propriété intellectuelle et segmentation du marché international dans la zone de libre-échange nord-américain », dans ANDERSON, R. D. et N. T. GALLINI, *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 475.
- ANTHONY, S., « Antitrust and Intellectual Property Law : From Adverseries to Partners » (2000) 28(1) *AIPLA Quarterly Journal* 1.
- ARROW, K. J., « Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention » dans Richard R. NELSON, *The Rate and Direction of Economic Activity*, Princeton, Princeton University Press, 1962.
- BARTON, J. H., « Patents and Antitrust : A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation », (1997) 65 *Antitrust Law Journal* 449.
- BAXTER, W., « Legal Restrictions on the Exploitation of the Patent Monopoly : An Economic Analysis », (1966) 76 *Yale L.J.* 267.
- BEIER, F.-K., « The Future of Intellectual Property in Europe », (1991) 22 *IIC* 157.
- BENNETT, J. R., « Patent Misuse : Must an Alleged Infringer Prove an Antitrust Violation? », (1989) 17 *AIPLAQJ* 1.
- BESSEN, S. M. et L. J. RASKIND, « An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property », (1991) 5 *Journal of Economic Perspectives* 3.

- BOURQUE, S., « Un conflit qui s'amorce : le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle », dans *Développements récents en propriété intellectuelle*, Service de formation du Barreau du Québec, Cowansville, Yvon Blais, 2000, 1.
- BOWES, M., « Patent Law Reform and the Expansion of Provisions Relating to Licensing » (1977) 8 *Loyola U.L.J.* 279.
- BRODLEY, J. F., « The Economic Goals of Antitrust : Efficiency, Consumer Welfare, and Technological Progress », (1987) 62 *N.Y.U.L. Rev.* 1020.
- BROWN, J. E., « The Protection of High Technology Intellectual Property » (1991) 11 *Computer/Law Journal* 29.
- CAMERON, D. M. et I. C SCOTT, « Intellectual Property and Competition Law : When World Collide », dans MUSGROVE J.B. (dir.) *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998, 301.
- CHURCH, J. L., « Handling Intellectual Property Issues in Business Transactions: Structuring Deals Involving Significant Intellectual Property Assets », (2002) 690 *PLI/Pat* 591.
- COHEN, W. M., R. C. LEVIN, « Empirical Studies of Innovation and Market Structure », dans SCHMALENSEE, R. et R. D. WILLIG (dir.), *Handbook of Industrial Organization*, Amsterdam, Elsevier Science, 1989, chap. 18.
- COOPER DREYFUSS, R., « General Overview of the Intellectual Property System », dans WEIL, V. et J.W. SNAPPER (dir.), *Owning Scientific and Technical Information – Value and Ethical Issues*, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1989, p. 17.
- CORLEY, R. F.D., « IP and Competition Law : Enforcement Challenges of the Information Economy », dans LESLIE, G.F. (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000, p. 325.
- CRAMPTON, P. S., « The Efficiency Exception for Mergers : an Assesment of Early Signals from the Competition Tribunal », (1993) 21 *Can. Bus. L.J.* 371.
- DANIEL, J., « Propriété intellectuelle – Concurrence – Multimédia, Voyage au cœur d'un kaléidoscope virtuel », (1997) 9 *C.P.I.* 347.
- DAVIDSON, S. J., « Exploring Tensions Between Copyright Law and Competition », (1997) 14 *No. 12 CLW* 1.
- DEMSETZ, H., « Barriers to Entry », (1982) 72 *Am. Ec. Rev.* 47.
- DUFFEY, W., « 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*, Genève, Publication OMPI, 1987, 27.
- DUNNE, H., « Anti-Competitive Considerations of Patent Accumulation By Licensee Grant-Back Provisions » (1975) 57 *J Pat Off Soc* 124.
- EASTERBROOK, F. H., « Intellectual Property Is Still Property » (1990) 13 *Harvard J.L. & Pub. Pol.* 108.

- EISENBERG, R., « Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research », (1987) 97 *Yale L.J.* 177.
- FORRESTER, I.S., « Software Licensing in the Light of Current EC Competition Law Considerations », (1992) 13 *Europ. Comp. Rev.* 5.
- GILKER, S., « Statut des ententes négociées hors du processus de la Commission », texte présenté lors du Colloque de 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.
- GALLINI, N. T., M. J. TREBILCOCK, « Droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence : cadre d'analyse des questions économiques et juridiques », dans ANDERSON, R. D. et N. 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.19.
- GILLIS, T.M., « Intellectual Property Antitrust : Settling of Patent Litigation » (2000) 606 *PLI/Pat* 177.
- GOEBEL, B., « Advanced Licensing Agreements 2002 : International Content Licensing Issues » (2002) 692 *PLI/Pat* 371.
- GORDON, W., « On Owning Information : Intellectual Property and the Restitutionary Impulse » (1992) 78 *Virginia L. Rev.* 149.
- HARVARD LAW REVIEW ASSOCIATION, « Clarifying the Copyright Misuse Defense: The Role of Antitrust Standards and First Amendment Values » (1991) 104 *Harv. L. Rev.* 1289.
- HÉTU, M., « La Commission du droit d'auteur : fonctions et pratiques » (1993) 5 *CPI* 407.
- HOLLMAN, S.N., « Intellectual Property Antitrust : Antitrust Pitfalls in Licensing » (2000) 606 *PLI/Pat* 563.
- HOVENKAMP, H., « The Political Economy of Substantive Due Process » (1988) 40 *Stanford Law Rev.* 379.
- HUGENHOLTZ, P. B., « Convergence and Divergence in Intellectual Property Law: The Case of the Software Directive », dans KORTHALS ALTES, W.F., E.J. DOMMERING, P.B. HUGENHOLTZ et J.J.C. KABEL (dir.), *Information Law Towards the 21st Century*, coll. « Information Law Series No. 2 », Deventer, Kluwer, 1992, p. 319.
- JORDE, T.M. et T.J. TEECE, « Innovation and Cooperation: Implications for Competition and Antitrust » dans FOX, E.M. et J.T. HALVERSON, (dir.), *Collaborations among Competitors*, Chicago, American Bar Association, 1991, 905.
- KAPLOW, L., « The Patent-Antitrust Intersection : A Reappraisal » (1984) *Harvard L. Rev.* 1813.

- KEITH ACHESON, A.L. et D.G. McFETRIDGE, « Propriété intellectuelle et croissance endogène », dans HOWITT, P., *La croissance fondée sur le savoir et son incidence sur les politiques microéconomiques*, Calgary, University of Calgary Press, 1996, chapitre 1.
- KITCH, E.W., « 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.
- KNABLE GOTTS, I., A.D. RUTENBERG, « Compulsory Access to Technology covering Standardized Products » (1997) *Antitrust Report* 3.
- LAO, M., « Unilateral Refusals to Sell or Licence Intellectual Property and the Antitrust Duty to Deal » (1999) 9 *CNLJLPP* 193.
- LEFEBVRE, É., « 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 de 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.
- LEMLEY, M., « Will the Internet Remake Antitrust Law » dans HILL K., E. EUKUMOTO, T. TAKEWAKA, & D. VAN WINKLE, (dir.), *Globalization of Intellectual Property in the 21st Century*, Seattle, University of Washington School of Law – CASRIP, 1998, 292.
- LYERLA, B.P., J. KOWALSKI et T. RAGHAVAN, « Understanding the Intellectual Property License : Things to Think About when Drafting Patent Licenses » (2001) 672 *PLI/Pat* 353.
- MACKAAY, E., « Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly? » (1994) 94 *Columbia L. Rev.* 2630.
- MACKAAY, E., « Les droits intellectuels – Entre propriété et monopole » (1989-1990) 1 *Journal des Économistes et des Études humaines* 61.
- MALUEG, D.A., M. SCHWARTZ, « Parallel Imports, Demand Dispersion and International Price Discrimination » (1994) 37 *Journal of Inter. Ec. no.3*, 167
- MANSFIELD, E., « Intellectual Property, Technology and Economic Growth », dans RUSHING, F. W. et C. GANZ BROWN, *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance*, Londres, Westview Press, 1990, p. 17.
- MARKS, D. H., « Patent Licensing and Antitrust in the United States and the European Economic Community » (1986) 35 *Am. U. L. Rev.* 963
- MARSH, A.J., « Fair Use and New Technology : The Appropriate Standards to Apply » (1984) 5 *Cardozo L. Rev.* 635.
- McFETRIDGE, D.G., « Propriété intellectuelle, diffusion de la technologie et croissance dans l'économie canadienne » dans ANDERSON, R. D. et N. T. GALLINI, *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 77.

- McFETRIDGE, D.G., « The Prospects for the Efficiency Defence » (1996) 26 *Can. Bus. L.J.* 321.
- McFETRIDGE, D.G. et M. RAFIQUZZAMAN « The Scope and Duration of the Patent Right and Nature of Research Rivalry », dans L. PALMER et R.O. ZERBE, *The Economics of Patents and Copyrights*, coll. « Research in Law and Economics vol. 8 » Greenwich, Jai Press, 1986, p. 93.
- MERGES, R.P. et R.R. NELSON, « On the Complex Economics of Patent Scope » (1990) 90 *Columbia L. Rev.* 839
- MUSGROVE, J., « Civil Actions and the Competition Act », (1994) 16 *Advocates'Q.* 94.
- ORDOVER, J. et W. BAUMOL, « Antitrust Policy and High-Technology Industries » dans FOX, E. M. et J.T. HALVERSON (dir.), *Collaborations among Competitors*, Chicago, American Bar Association, 1991, p. 962.
- PRIMAK, H., « Technology Licensing in Canada », (1980) 3 *Law & Business of Licensing* 384.
- QUAEDVLIEG, A. A., « The Economic Analysis of Intellectual Property Law », KORTHALS ALTES, W.F., E.J. DOMMERING, P.B. HUGENHOLTZ et J.J.C. KABEL (dir.), *Information Law Towards the 21st Century*, coll. « Information Law Series 2 », Deventer, Kluwer, 1992, p. 383.
- REICHMAN, J. H., « Computer Programs as Applied Scientific Know-How : Implications of Copyright Protection for Commercialized University Research », (1989) 42 *Vanderbilt L. Rev.* 639.
- REICHMAN, J.H., « Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms », (1994) 94 *Columbia L. Rev.* 2432.
- REISER, L. I., *American Jurisprudence*, 60 Am. Jur. 2d, Patents § 1201 (1987) à jour en mai 2001.
- REY, P., R.A. WINTER, « Restrictions axées sur l'exclusivité et propriété intellectuelle », dans ANDERSON, R. D. et N. T. GALLINI, *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 189.
- ROACH, K. et M.J. Trebilcock, « Private Enforcement of Competition Laws » (1996) 34 *Osgode Hall L.J.* 461.
- ROBERTS, R.J., « Technology Transfer Agreements and North American Competition Law » (1995) 9 *I.P.J.* 1.
- SCHALLOP, M. J., « The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age » (2000) 28 *AIPLA Q.J.* 195.
- SCHEINFELD, R. C. et G. M. BUTTER, « Using Trade Secret Law to Protect Computer Software » (1991) 17 *Rutgers Computer & Technology L.J.* 381.

- SCHERER, F. M., « Antitrust, Efficiency and Progress », dans FOX, E.M. et J.T. HALVERSON, *Collaborations among Competitors*, Chicago, American Bar Association, 1991, p. 53.
- SCHWARTZ, H., « Mandatory Patent Licensing of Air Pollution Control Technology » 57 *Virginia L. Rev.* 719.
- SCHWARTZ, M., « Patent Protection Through Discriminatory Exclusion of Imports », (1991) 6 *Rev. of Industrial Organisation* 231.
- STANBURY, W. T., « On the Relationship Between Competition Policy and the Copyright Act in Canada », texte présenté lors du Colloque de Centre de recherche en droit publique de l'Université de Montréal sur les Institutions administratives de droit d'auteur, Montréal, 11 et 12 octobre 2001.
- STEINBERG, J. H., « Patent Misuse » (2000) 606 *PLI/Pat* 395.
- STERN, R. H., « Chip Topography Protection in the USA », dans MEIJBOOM, A. P. et C. PRINS, *The Law of Information Technology in Europe 1992*, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991, p. 155.
- TEIJL, A. et A.W. HOLZHAUERA, « Property Rights, Property Rules and Liability Rules, Another View, Another Cathedral », document présenté à la 7^e Conférence annuelle de l'Association européenne de droit et d'économie (EALE), Rome, 3-5 septembre 1990.
- TOM, W. K. 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 ANDERSON, R. D. et N. T. GALLINI, *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 414.
- TRITELL, R., G. G. MATAXAS-MARENGHIDIS, « Intellectual Property Rights versus Antitrust : Lesson from Magill » (1995) 7 No. 7 *J. Proprietary Rts.* 2.
- TURNER, D. F., « The Patent System and Competitive Policy », (1969) 44 *New York U.L. Rev.* 450.
- VAN BAEL, I., J-F. BELLIS, *Droit de la concurrence dans la Communauté économique européenne*, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 464-475.
- VERSTRYNGE, J-F, « Protecting Intellectual Property Rights within the New Pan-European Framework : The Case of Computer Software » [1992] 2 *Droit de l'informatique & des télécoms* 6.
- VINJE, T.C., « The Final Word on Magill » [1995] 6 *EIPR* 297.
- WEINER, M. L., « Antitrust Issues Involving Intellectual Property : Patents, Copyrights, Trademarks and Trade Secrets » dans LOFTIS, J.R. (dir.), *Antitrust Law Developments (second)*, Chicago, American Bar Association, 1984, 487.
- WEINSCHEL, A. J. et R. P. STEFANSKI, « Antitrust and Patent Misuse in Licensing: Part I » (1995) 7 No. 11 *J. Proprietary Rts.* 18.

- WETSTON, H. I., « The Treatment of Intellectual Property Rights under Canadian Competition Law » dans HENDERSON, G. H., *Patent Law of Canada*, (1996), Scarborough, Carswell, (1996), p. 309.
- WHITE, K. E., « A Rule for Determining when Patent Misuse Should Be Applied » (2001) 11 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 671.
- WILCOX, J., « Netscape Communications, a division of AOL Time Warner, filed suit against Microsoft on Tuesday, claiming that the software giant's business practices crushed the onetime upstart's Internet browser », *CNET News.com*, 22 janvier 2002, disponible à l'adresse suivante: <http://news.com.com/2100-1001-820227.html> .

Jurisprudence

Canada

- BBM Bureau of Measurement c. Dir. of Investigation & Research*, [1985] 1 F.C. 173.
- 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).
- Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Banque de Montréal*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 409.
- 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, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée (1992) 41 C.P.R. (3d) v (note), 138 N.R. 319 (note).
- Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Hoffman-La Roche Ltd.*, (1980) 48 C.P.R. (2d) 145, confirmée (1981), 58 C.P.R. (2d) 1.
- Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Laidlaw Waste Systems Ltd.*, (1992) 40 C.P.R. (3d) 289.
- Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. NutraSweet Co.*, (1990) 32 C.P.R. (3d) 1.
- Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Télé-Direct (Publications) Inc.*, (1997) 73 C.P.R. (3d) 1.
- Canada (directeur des enquêtes et recherches) c. Warner Music Canada Ltd.*, (1997) 78 C.P.R. (3d) 321.
- Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Xerox Canada Inc.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 83.
- Consumer's Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.
- E. C. Walker and Sons, Ltd c. Lever Bras Machine Corporation*, (1953) 13 Fox Pat.C.190.
- Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, (1996) 68 C.P.R. (3d) 254.
- H.J. Heinz of Canada Ltd. Edan Food Sales*, (1991) 35 C.P.R. (3d) XXX.
- International Cone Co. Ltd. c. Consolidated Wafer Co.*, (1926) 2 D.L.R. 1015.
- Mattel Canada Inc. c. GTS Acquisitions and Nintendo of America Inc.*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 358.
- Molnycke AB c. Kinberly-Clark of Canada Ltd*, (1991) 36 C.P.R. (3d) XXX.
- Kimberly-Clark of Canada Ltd*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 1.
- PA Plastic [1976] Ltée c. Windsurfing Int. Inc.*, (1981) 59 C.P.R. (2d) 188.

- Philco Products Ltd. c. Thermionics Ltd.*, (1939) 3 D.L.R. 133, confirmé par (1940) 4 D.L.R. 1.
- Philippe Beaubien & Cie c. Can. Gen. Elec. Co.*, (1976) 30 C.P.R. (2d) 100.
- Pigeon Hole Parking (Eastern Canada) Inc. v. Automatic Parking Inc.*, (1971) 6 C.P.R. (2d) 71.
- Polaroid Canada Inc. c. Continent-Wide Enterprises Ltd.*, (1994) 59 C.P.R. (3d) 257.
- Puckhandler Inc. c. BADS Industries, Inc.*, 81 C.P.R. (3d) 261.
- R. c. 41813 Alberta Ltd.*, [1993] A.J. No 654.
- R. c. Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, [1994] A.J. No 823.
- R. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires (A.Q.P.P.)*, [1995] R.J.Q. 1498.
- R. c. Grange*, [1978] 5 W.W.R. 39, 40 C.P.R. (2d) 214.
- R. H.D. Lee of Can. Ltd.*, [1981] C.S.P. 1003, 57 C.P.R. (2d) 186.
- R. c. Kanzaki Specialty Papers Inc.*, (1994) 56 C.P.R. (3d) 467, 82 F.T.R. 63.
- R. c. Les Publications Groupe R.R. International inc.*, (1993) R.J.Q. 1269.
- R. c. Must de Cartier Canada Inc.*, (1989) 45 B.L.R. 167, 27 C.P.R. (3d) 37.
- R. c. North Sailing Products Ltd.*, (1987) 18 C.P.R. (3d) 497.
- R. c. Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, (1994) 50 C.P.R. (3d) 161, 105 D.L.R. (4th) 556.
- R. c. Shell Canada Products Ltd.*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 501, demande d'appel refusé (1990) 75 C.R. (3d) 365, 29 C.P.R. (3d) 32.
- R. c. Simmons*, (2 juin 1984), (Ont. Prov. Ct.) non publiée.
- R. c. Union Carbide Canada Ltd.*, Exchequer Court of Canada No. B-1979. Information filed October 12 1967; Minutes of Settlement filed December 12, 1969.
- RBM Equipment Limited c. Philips Electronics Industries Limited*, [1973] C.A.F. 103.
- Remington Rand Ltd. c. Transworld Metal Co. Ltd.*, (1960) 32 C.P.R. 99.

États-Unis

- Addamax v. Open Software Foundation*, (1998) 152 F.3d 48.
- Alaska Airlines c. United Airlines*, (1991) 948 F.2d 536.
- American Security Co. v. Shatterproof Glass Corp.*, (1959) 268 F.2d 769 .
- Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.*, (1992) 808 F.Supp. 894.
- Anderson Foreign Motors v. New England Toyota Distributors*, (1979) 475 F.Supp. 972.
- Associated Press v. United States*, (1945) 326 U.S. 1.
- Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.*, (1990) 897 F.2d 1572.
- Automatic Radio Mfg. Co. v. Ford Motor Co.*, (1968) 390 F.2d 113, pourvoi rejeté 391 U.S. 914.
- Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Inc.*, (1950) 339 U.S. 827.
- B.B. Chemical Co. v. Ellis* (1942) 314 U.S. 495.
- Beckman Instruments Inc. v. Technical Development Corp.*, (1970) 433 F.2d 55.
- Broadcast Music v. Columbia Broadcasting System Inc.*, (1979) 441 U.S. 1, 99 S.Ct. 1551.
- Brulotte v. Thys Co.*, (1964) 379 U.S. 29, 85 S.Ct. 176.
- Bureaux Bros. Farms v. Teche Sugar Co.*, (1994) 21 F.3d 83.
- Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, (1994) 510 U.S. 569.
- Carbice Corp. v. American Patents Development Corporation*, (1931) 283 U.S. 27.
- Cataphote Corp. v. DeSoto Chem. Coatings, Inc.*, (1966) 385 U.S. 832.
- Chandler v. Stern Dental Laboratory, Co.*, (1971) 335 F.Supp. 580.
- Columbia Broadcasting System Inc. v. American Society. of Composers*, (1975) 400 F.Supp. 737.
- Columbia Broadcasting System Inc. v. American Society of Composers, Authors and Publishers, et al.*, (1977) 562 F.2d 130.
- Continental Paper Bag Co. v. Eastern per Bag Co.* (1908) 210 U.S. 405.
- Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc*, (1977) 433 U.S. 36.
- Crown Dye & Tool Co. v. Nye Tool & Mach. Works*, (1923) 261 U.S. 24.
- Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, (1994) 36 F.3d 1147, 761 F.Supp. 185.
- Dehydrating Process Co. v. A.O. Smith Corp.* (1961) 292 F. 2d 653, pourvoi rejeté 368 U.S. 931.

- Dell Computer Corp.*: Consent Agreement, Federal Trade Commission, Federal Register, vol. 60, no 255, dossier no 931-0097.
- Digidyne Corp. v. Data General*, (1984) 734 F.2d 1336 pourvoi rejeté (1985) 473 U.S. 908.
- Dunlup Co. v. Kelsey-Hayes Co.*, (1973) 484 F.2d 407, 417 pourvoi rejeté (1974) 415 U.S. 917.
- Eaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, (1896) 77 F. 288
- E. Bement & Sons v. National Harrow Co.*, (1902) 186 U.S. 70.
- Electric Pipeline Inc. v. Fluid Systems Inc.*, (1956) 231 F.2d 370.
- Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, (1940) 309 U.S. 436.
- Federal Trade Commission v. Indiana Federation of Dentists*, (1986) 476 U.S. 447.
- Federal Trade Commission v. Sinclair Refining Co.*, (1921) 261 U.S. 463.
- General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*, (1938) 305 U.S. 124.
- Glen Mfg., Inc. v. Perfect Fit Indus., Inc.*, (1971) 324 F.Supp. 1133.
- Grappone Inc. v. Subaru of New England, Inc.*, (1988) 858 F.2d 792.
- Hirsh v. Martindale-Hubble*, (1982) 674 F.2d 1343.
- Handgards Inc. v. Ethicon Inc.*, (1984) 743 F.2d 1282.
- Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Machinery Corp.*, (1968) 392 U.S. 481.
- Hodosh v. Block Grug Co.*, (1987) 833 F.2d 1575.
- Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, (1985) 471 U.S. 538.
- Hartford Empire Co. v. United States*, (1945) 323 U.S. 386.
- Henry v. A. B. Dick Co.*, (1912) 224 U.S. 1.
- Hodosh v. Block Grug Co.*, (1987) 833 F.2d 1575.
- Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc.*, (1986) 796 F.2d 1148.
- Image Technical Services v. Eastern Kodak Co*, (1997) 125 F.3d 1195.
- In re American Society of Sanitary Engineering*, (1985) 106 F.T.C. 324.
- International Manufacturing Co. v. Lando Inc.*, (1964) 336 F.2d 723.
- International Salt Co. v. United States*, (1947) 332 U.S. 392.
- International Wood Processors v. Power Dry, Inc.*, (1986) 792 F.2d 416.
- Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, (1998) 3 F.Supp. 2d 1255.
- Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, (1999) 195 F.3d 1346.
- International Salt Co. v. United States*, (1947) 332 U.S. 392.
- Jefferson Parish Hospital District No 2 v. Hyde*, (1984) 466 U.S. 2.

- Johnson v. Nationwide Industries*, (1983) 715 F.2d 1233.
- Kobe Inc v. Dempsey Pump Co.*, (1951) 97 F.Supp. 342.
- Laitram Corporation v. King Crab Inc.* (1965), 244 F.Supp. 9.
- Lightwave Technologies, Inc. v. Corning Glass Works*, (1991) 19 U.S.P.Q. 2d 1838.
- Mallinckrodt Inc. v. Mediport Inc.*, (1992) 976 F.2d 700.
- Mercoïd Corporation v. Mid-Continent Investment Co.* (1944) 320 U.S. 661.
- Milner Instituform Inc. v. Instituform of North America Inc.*, (1985) 605 F.Supp. 1125
affirmée (1987) 830 F. 2d 606.
- Morton Salt Co. v. Suppiger*, (1942) 314 U.S. 488.
- Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, (1917) 243 U.S. 502.
- Movie 1 & 2 v. United Artists Communications Inc.*, (1990) 909 F.2d 1245.
- Murphy v. Business Cards Tomorrow Inc.*, (1988) 854 F.2d 1202.
- National Folding-Box & Paper Co. v. Robertson et al.*, (1900) 99 F. 985.
- National Lock Washer Co. v. George K. Garrett Co.*, (1943) 137 F.2d 255.
- NCAA v. Board of Regents of the University of Oklahoma*, (1984) 468 U.S. 85.
- Northern Pacific Railway Co. v. United States*, (1958)356 U.S. 1.
- Peelers Co. v. Wendt*, (1966) 260 F.Supp. 193.
- Photovest Corp v. Fotomat Corp.*, (1979) 606 F 2d 704 cert. denied (1980) 445 U.S.
917.
- Pitney Bowes Inc. v. Mestre*, (1981) 517 F.Supp. 52 affirmée (1983) 701 F.2d 1365.
- Principe v. McDonald's Corp.*, (1980) 631 F.2d 303.
- Robintech, Inc. v. Chemidus Wanvin, Ltd.*, (1978) 450 F. Supp. 817 affirmée (1980) 628
F.2d 142.
- Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, (1996) 366 F.2d 303.
- Ryko Manufacturing Co. v. Eden Services*, (1987) 823 F. 2d 1215, pourvoi rejeté (1988)
484 U.S. 1026.
- SCM Corp. v. Xerox Corp*, (1978) 463 F. Supp. 983 affirmée (1981) 645 F.2d 1195
pourvoi rejeté (1982) 455 U.S. 1016.
- Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.*, (1984) 464 U.S. 417.
- Standard Oil Co. v. United States*, (1930) 283 U.S. 163.
- Standard Oil Co. v. United States*, (1949) 337 U.S. 293.
- T.C. Weygant v. Van Emden*, (1930) 40 F.2d 938.
- Timken Roller Bearing v. United States*, (1951) 341 U.S. 593.
- Transparent-Wrap Machine Corp v. Stokes and Smith Co.*, (1946) 329 U.S. 637.

- United Shoe Machinery Corp. v. United States*, (1922) 258 U.S. 451.
- United States c. Dubiher Condenser Corp.*, (1933) 289 U.S. 178.
- United States v. Arnold, Schwinn & Co.*, (1965) 237 F.Supp. 323, renversée (1967) 388 U.S. 365.
- United States v. Associated Patents, Inc.*, (1955) 134 F.Supp. 74, pourvoi rejeté (1956) 350 U.S. 960.
- United States v. Colgate & Co.*, (1919) 250 U.S. 300, 39 S.Ct. 465.
- United States v. General Electric Co.* (1948) 80 F.Supp. 989.
- United States v. Imperial Chemical Industries Ltd.*, (1951), 100 F.Supp. 504.
- United States v. Jerrold Electronics Corp.*, (1960) 187 F.Supp. 545, affirmée (1961) 365 U.S. 567.
- United States v. Line Material Co.*, (1948) 333 U.S. 287.
- United States v. Loew's Inc.*, (1962) 371 U.S. 38.
- United States v. Microsoft Corp.*, (2001) 253 F.3d 34.
- United States v. Microsoft Corp.*, Civil Action No. 94-1564(SS) (1994), Memorandum of Amici Curiae in Opposition to Proposed Final Judgment, 10 janvier 1994.
- United States v. Pilkington plc.*, Civ. No. 94-345 (filed May 24, 1994).
- United States v. Singer Manufacturing Co.*, (1963) 374 U.S. 174.
- United States v. Standard Sanitary Mfg. Co.*, (1912) 226 U.S. 20.
- United States v. Univis Lens Co.*, (1942) 316 U.S. 241.
- United States v. Westinghouse Electric Corp.*, (1981) 648 F.2d 642.
- Wang Laboratories, Inc. V. Mitsubishi Electronics America*, (1997) 103 F.3d. 1571.
- White Motor Co. v. United States*, (1963) 372 U.S. 253.
- Will v. Comprehensive Accounting Corp.*, (1985) 776 F.2d 665, pourvoi rejeté (1986) 475 U.S. 1129.
- Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, (1969) 395 U.S. 100, renversée sur d'autres points par 401 U.S. 321.

Communauté européenne

Boissois c. Interpane, [1986] 3 C.M.L.R. 222.

Burroughs c. Delplanque, OJ no L 13/50, 17 janvier 1972.

Burroughs c. Geha-Werke, OJ no L 13/53, 17 janvier 1972.

Centrafarm BV c. Sterling Drug Inc., [1974] R.J.C. 1147.

Centrafarm c. Winthorp, [1974] R.J.C. 1183.

E.M.I Records Ltd. c. CBS United Kingdom Ltd., [1976] R.J.C. 811.

ENI c. Montedison, OJ no 5/13, 7 janvier 1987.

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

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

Vaessen B.V. c. Morris, OJ no L 19/32, 26 janvier 1979.

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