

SEPTEMBRE 2014

## Newsletter

Auteurs:  
David Mamane  
Alfred Früh  
Fabian Martens



COMPETITION &amp; INTELLECTUAL PROPERTY

## Régime de concurrence révisé pour les accords de transfert de technologie au sein de l'Union européenne – Effets pour les entreprises suisses

Le 1<sup>er</sup> mai 2014, de nouvelles règles européennes relatives à l'appréciation des accords de transfert de technologie au regard des règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles sont entrées en vigueur. Ces règles sont pertinentes au-delà des frontières de l'Union européenne et les autorités et tribunaux suisses seront parfois amenés à les consulter lorsqu'ils apprécient des accords de transfert de technologie. Pendant la période de transition, la conformité des contrats de licence suisses doit être évaluée.

### 1 FONDEMENTS DES NOUVELLES RÈGLES

Avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2014, l'Union européenne a révisé ses règles relatives à l'appréciation des accords de transfert de technologie. Le **transfert de technologie** comprend, outre l'octroi d'une **licence**, la **cession de droits de propriété intellectuelle** comme les brevets, les droits des dessins et des modèles, ainsi que les droits d'auteur sur les logiciels, mais également le **savoir-faire confidentiel**, avec comme objectif la production de produits contractuels.

La révision concerne, d'une part, le Règlement d'exemption par catégorie des accords de transfert de technologie (TT), et d'autre part, les lignes directrices correspondantes<sup>1</sup>. Les autorités et tribunaux suisses vont être amenés à prendre en compte de manière comparative ces législations européennes.

Les anciennes règles de 2004 ont pour l'essentiel fait leurs preuves. Notamment, les seuils de part de marché établis

"Les autorités et tribunaux suisses consultent le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT."

<sup>1</sup> Règlement (UE) N° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie, JO 2014 L 93/17 ss. et les lignes directrices relatives à l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie JO 2014 C 89/3 ss.

restent presque **inchangés** sous le nouveau régime. Pour les accords entre entreprises concurrentes, l'exemption à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union (TFUE) s'applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties n'excède pas 20% sur le ou les marchés en cause. Si les entreprises ne sont pas en concurrence, l'exemption à l'article 101 s'applique alors à condition que la part de marché détenue par chacune des parties n'excède pas 30%. Les **changements** sont ainsi **modestes**, mais pourraient avoir un effet substantiel pour la validité des accords existants et futurs. En effet, les règles sont devenues plus strictes.

Pendant le délai de transition, soit jusqu'au **30 avril 2015**, les entreprises suisses seraient bien avisées d'adapter aux nouvelles règles les accords auxquels elles sont parties.

## 2 LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

### 2.1 UNE APPROCHE PLUS SÉVÈRE DES CLAUSES DE RESTRICTION DE VENTES PASSIVES

Sous le nouveau et l'ancien texte du Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT, les restrictions verticales de domaine sont en principe interdites lorsqu'elles incluent une **interdiction de ventes** passives ("clauses noires"). Ces clauses interdisent essentiellement au preneur de licence d'entretenir des relations commerciales avec des clients d'un autre domaine, chaque entreprise opérant dans un domaine économique différent.

Ce principe souffre quelques exceptions. L'une d'entre elles a toutefois été abrogée par les nouvelles règles: comme dans le Règlement européen sur les accords verticaux, **certaines clauses ne bénéficient plus d'une exemption automatique**, mais doivent être appréciées au cas par cas<sup>2</sup>. Contrairement à l'ancien texte, ce mécanisme s'applique indépendamment d'une restriction temporelle aux clauses de restriction de ventes passives.

"L'exemption générale ne s'applique plus aux clauses de ventes passives sur le territoire d'autres preneurs de licence, même lorsqu'une restriction temporelle de deux ans est prévue."

Les nouvelles règles prévoient ainsi des **restrictions caractérisées**. Celles-ci ont pour conséquence qu'un accord de TT sujet à une telle restriction perd la protection du règlement d'exemption. Ainsi, l'accord dans son ensemble pourrait être nul. En Suisse, selon la pratique actuelle, mais non-encore exécutoire, du Tribunal administratif fédéral, de telles clauses pourraient tomber sous l'égide de l'art. 5 al. 4 LCart (accords illicites). Ceci pourrait avoir des conséquences au niveau des sanctions, de même que des conséquences au niveau civil.

<sup>2</sup> Règlement (UE) N° 330/2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'UE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques forcées, JO 2010 L 102/1.

### 2.2 PLUS D'EXEMPTION AUTOMATIQUE POUR LES CLAUSES OBLIGEANT UN PRENEUR DE LICENCE À OCTROYER AU DONNEUR, SUR UNE BASE EXCLUSIVE, TOUTE AMÉLIORATION APPORTÉE À LA TECHNOLOGIE CONCÉDÉE

Lorsque de telles clauses sont prévues, le preneur de licence est obligé de concéder au donneur de licence une **licence sur les améliorations** qu'il apporte à la technologie. Selon la Commission européenne, de telles clauses découragent l'innovation chez le preneur de licence, tout du moins lorsque l'obligation prend la forme d'une licence exclusive ou qu'un transfert des nouveaux droits est prévu.

La Commission européenne a estimé que l'ancienne distinction entre amélioration séparable et non-séparable s'est démontré impraticable. Selon le nouveau texte du Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT, **les obligations exclusives de rétrocession et de transfert ne sont ainsi plus exemptées**, indépendamment du caractère séparable ou non de l'amélioration. Cependant, c'est uniquement la clause de rétrocession exclusive qui ne sera pas exemptée, et non l'accord dans son ensemble. Par ailleurs, une obligation de rétrocession non-exclusive qui se situe en-deçà des quotas de seuil de marché bénéficie toujours de l'exemption.

### 2.3 CLAUSES PERMETTANT AU DONNEUR DE LICENCE DE RÉSILIER UN ACCORD NON-EXCLUSIF SI LE PRENEUR CONTESTE LA VALIDITÉ DES DROITS CONCÉDÉS

Souvent, le donneur de licence cherche à restreindre la capacité de son preneur de licence de **remettre en question la validité des droits de propriété intellectuelle** licenciés. Ces clauses ne bénéficient plus d'une exemption automatique au regard du Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT. Sous l'ancien régime, il était possible que le donneur de licence prévoie un droit de résiliation en cas de contestation de la validité des droits concédés par le preneur de licence.

Dans la version révisée du Règlement, ce **droit de résiliation ne peut bénéficier de l'exemption que si l'accord prévoit une licence exclusive**. Dans le cas d'une licence non exclusive, l'accord ne peut plus bénéficier de l'exemption prévue par le Règlement. Cette différenciation se fonde sur la dépendance accrue du donneur de licence en cas de licence exclusive.

"Dans le cas d'une contestation de la validité d'un droit concédé, un droit de résiliation automatique du donneur de licence, dans le cadre d'une licence non-exclusive, n'est plus exempté."

Toutefois, si une clause de résiliation d'un accord de TT conclu sous l'égide de l'ancien texte devient anti-concurrentielle au regard du nouveau régime, seule cette clause ne sera pas exemptée. Puisque, dans le cadre d'une licence non exclusive, le donneur de licence ne peut plus exercer son droit de résiliation, la négociation d'une période de résiliation ordinaire peut, le cas échéant, être nécessaire.

## 2.4 EXAMEN DÉTAILLÉ DES ACCORDS DE RÈGLEMENT DANS LES LIGNES DIRECTRICES

La Commission européenne observe et anticipe les développements relatifs aux contrats de licence dans le secteur du droit des cartels. Le Règlement s'inspire de ces développements, ainsi que de la jurisprudence en la matière. En particulier, les lignes directrices ont été aménagées afin de donner une **orientation sur les accords de règlement et l'application des règles de concurrence**. La Commission se préoccupe de plus en plus du caractère anti-compétitif des accords de règlement, qui contiennent des contraintes rémunérées, des retards d'entrée sur le marché ("*pay for delay*"), ou des clauses de non-remise en question, attendant de voir si la Cour de justice de l'Union européenne soutiendra son approche sur ces questions. Dès lors, les entreprises devraient se fonder sur les lignes directrices de la Commission lorsqu'elles signent des accords de règlement.

## 2.5 DE NOUVELLES ORIENTATIONS SUR LES "REGROUPEMENTS" DE BREVETS (PATENT POOLS)

Bien que le Règlement ne s'applique pas aux **regroupements de brevets**, les lignes directrices contiennent des orientations détaillées à leur sujet. De façon inédite, ces regroupements bénéficient maintenant d'une protection particulière ("*safe harbour*"). En particulier, les lignes directrices prévoient que si certains critères sont remplis, le regroupement ne sera généralement pas problématique. Ces critères sont les suivants: accès non-discriminatoire aux technologies complémentaires essentielles, mise en place de mesures de précaution pour restreindre l'échange de données sensibles, accords de licence non-exclusifs, licences aux conditions "*FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory)*", interdiction des accords de non-contestation des droits de propriété intellectuelle, et exclusion des accords de prohibition de concurrence.

## 2.6 CLARIFICATION RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION

Les nouvelles provisions définissent leur propre **champ d'application**. Jusqu'à présent, le système mis en place souffrait de problèmes de délimitation quant à l'application des exceptions. La relation entre l'application des exceptions du Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT et celles du Règlement relatif à l'application de l'article 101 TFUE à certaines catégories d'accords de recherche et de développement (R&D), ainsi qu'entre le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT et le Règlement relatif à l'application de l'art. 101 TFUE à certaines catégories d'accords de spécialisation, était en effet controversée<sup>3</sup>. Cette confusion est maintenant réglée: en ce qui concerne le Règlement R&D et le Règlement relatif aux accords de spécialisation, le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT s'applique uniquement de manière **subsidaire**. A l'inverse, la distinction du Règlement relatif aux accords verticaux se fonde sur la possibilité de **produire** ou vendre **des produits contractuels**. Si cette condition est remplie, alors le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT s'applique.

<sup>3</sup> Règlement (UE) N° 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement, JO 2010 L 335/36 ss. Règlement (UE) n° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation, JO 2010 L 335/43 ss.

## 3 PORTÉE POUR LES ENTREPRISES SUISSES

Le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT est pertinent avant tout pour les entreprises dont les activités économiques ont des **effets sur le territoire de l'Union**. Néanmoins, les **entreprises suisses** sont également concernées par la révision du Règlement. En effet, il n'existe à ce jour aucune réglementation suisse traitant spécifiquement des accords de TT, bien que le Conseil fédéral et la Commission de la concurrence aient la compétence de légiférer en la matière. Ainsi, le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT et ses lignes directrices représentent un **outil pertinent pour l'appréciation** des accords de TT par les autorités et tribunaux suisses.

Dans le cas "Elmex", le Tribunal administratif fédéral a usé d'une **approche de droit comparé entre le droit suisse et le droit européen** et a expressément cité le Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT<sup>4</sup>. Cependant, le tribunal a interprété la disposition relative aux importations parallèles de façon bien plus restrictive que ce qui est prévu au sein du Règlement. Ainsi, les entreprises suisses devraient aligner leur pratique sur les dispositions européennes du Règlement d'exemption par catégorie des accords de TT et ses lignes directrices, mais également prendre en considération la pratique plus restrictive du Tribunal administratif fédéral en ce qui concerne les importations parallèles.

## 4 CONCLUSION

Les nouvelles dispositions relatives aux accords de transfert de technologie correspondent à un resserrement de l'appréciation de ces accords au sein de l'Union. Ces modifications sont pertinentes pour les entreprises suisses car, d'une part, elles risquent d'être parties à des accords de licence transfrontaliers et, d'autre part, les autorités et tribunaux suisses s'inspirent en partie du Règlement pour interpréter la législation suisse en la matière. Ainsi, les nouveaux accords de transfert de technologie auxquels les entreprises suisses sont parties devraient se modeler sur les dispositions révisées du Règlement. Le 30 avril 2015 au plus tard, la conformité des accords existants doit être examinée et les accords modifiés en conséquence.

<sup>4</sup>B-463 et B\_506/2010 du 19 septembre 2013 dans l'affaire Gaba et Gebro/COMCO.

## Contacts

Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer SA ou l'un des avocats suivants répondra volontiers à vos questions:

A Genève:



**Philippe Ducor**

Associé  
philippe.ducor@swlegal.ch

A Zurich:



**David Mamane**

Associé  
david.mamane@swlegal.ch



**Jürg Borer**

Associé  
juerg.borer@swlegal.ch

## Schellenberg Wittmer SA

Avocats

### GENÈVE

15bis, rue des Alpes  
Case postale 2088  
1211 Genève 1 / Suisse  
T +41 22 707 8000  
F +41 22 707 8001  
geneva@swlegal.ch

### ZURICH

Löwenstrasse 19  
Case postale 1876  
8021 Zurich / Suisse  
T +41 44 215 5252  
F +41 44 215 5200  
zurich@swlegal.ch

[www.swlegal.ch](http://www.swlegal.ch)

Schellenberg Wittmer Pte Ltd, Singapore: 6 Battery Road, #37-02/Singapore 049909/singapore@swlegal.sg/[www.swlegal.sg](http://www.swlegal.sg)

Cette Newsletter est disponible en français, anglais et allemand sur notre site internet [www.swlegal.ch](http://www.swlegal.ch).