



POLICY BRIEFS

Intellectual Property and Competition Policy in the Biotechnology Industry 2005

Introduction

Policy Briefs offer easy to read, short syntheses of reports and country reviews, focusing on their most important findings. This Policy Brief looks at intellectual property and competition policy in the biotechnology industry.

Overview

Although the wisdom of granting patents on DNA is still debated, the policy of OECD countries to allow such patents has been fairly well settled for some time. The number of patent applications from the biotechnology industry has grown faster than the number of patent applications from other industries over the past several years. The thousands of biotechnology patents issued annually contribute to new products, services, and tools in agriculture, pharmaceuticals, and industrial products. The completion of the human genome and the use of human embryonic stem cells, for example, have raised the ambitions of biotechnology firms to lofty levels. Inventors who develop biotechnological innovations rely on IP rights to protect and validate their work. They also rely on IP licenses to gain access to needed tools and technologies.

In addition to spurring important inventions, however, the rising tide of biotechnology patents has brought concerns that they are being granted too freely and too broadly. Too many patents that cover too much ground will not only harm competition, but will also stifle innovation by making further research riskier, more difficult or more expensive. At the same time, certain licensing techniques that are used in the biotechnology industry can aggravate those problems. This Policy Brief addresses how government officials can cooperate to foster innovation without stifling competition, as well as some ways in which licensing behaviour can fall foul of the competition laws.

Related Topics

Intellectual Property Rights (2004)
Merger Review in Emerging High Innovation Markets (2003)



How do IP and competition policy affect each other?

What can competition agencies do to facilitate compliance with competition laws?

What types of licensing arrangements may cause competition problems?

Are unilateral, unconditional refusals to license IP ever anti-competitive?

Should patent infringements ever be permitted?

What special challenges does biotechnology present to IP and competition authorities?

For Further Information

For Further Reading

Where to contact us?

Intellectual property and competition policy in the biotechnology industry

Introduction

The science of biotechnology has been pushing the frontiers of human knowledge and intellectual property (“IP”) for three decades. As scientists developed techniques for isolating and creating genetic material and began to apply them commercially, a new industry grew and so did its appetite for patent protection. Although the wisdom of granting patents on DNA is still debated, the policy of OECD countries to allow such patents has been fairly well settled for some time. The door was therefore open for biotechnological innovators to create a flood of IP, and they did.

The number of patent applications from the biotechnology industry has grown faster than the number of patent applications from other industries over the past several years. The thousands of biotechnology patents issued annually contribute to new products, services, and tools in agriculture, pharmaceuticals, and industrial products. The completion of the human genome and the use of human embryonic stem cells, for example, have raised the ambitions of biotechnology firms to lofty levels. Inventors who develop biotechnological innovations rely on IP rights to protect and validate their work. They also rely on IP licenses to gain access to needed tools and technologies.

In addition to spurring important inventions, however, the rising tide of biotechnology patents has brought concerns that they are being granted too freely and too broadly. Too many patents that cover too much ground will not only harm competition, but will also stifle innovation by making further research riskier, more difficult or more expensive. At the same time, certain licensing techniques that are used in the biotechnology industry can aggravate those problems. This *Policy Brief* addresses how government officials can cooperate to foster innovation without stifling competition, as well as some ways in which licensing behaviour that can fall foul of the competition laws. ■

How do IP and competition policy affect each other?

Competition policy and IP policy are interdependent and affect each other in important ways. Overzealous enforcement of competition laws against IP owners can damage the incentives to innovate that IP systems are designed to foster. On the other hand, when IP is excessively easy to obtain, it may lead to market power to the detriment of competition and consumers. Therefore, in an environment where it is too easy to acquire patents, competition agencies and courts have a tendency to try to regain a balance by using competition laws to limit the undesirable effects of over-patenting. Because competition law is a relatively blunt instrument for that purpose, however, it would be preferable to fix the problems from within the patent system rather than from outside it.

That leads to the question whether competition agencies should become involved in the IP-granting process itself. For several reasons, including a lack of relevant technical and legal expertise, as well as limited resources, it would be imprudent for competition authorities to assume responsibilities related to reviewing IP applications. Furthermore, requiring approval from the competition agency would impose significant delays on the patent process. That, in turn, may dilute the incentive to innovate and retard the benefits that would flow from the patent, such as disseminating technological information and facilitating pro-competitive licensing agreements. In addition, it would be overkill for competition agencies to be involved in every patent application decision, since the vast majority of them do not raise any competition issues.

Nevertheless, competition agencies can undertake a variety of measures to promote a greater awareness of competition issues so that IP agencies can begin to take any necessary steps to improve the IP approval process themselves. Among the ideas that have already been successfully

Box 1. IP BASICS.

A patent gives its holder the exclusive right to make, use, and sell an invention for a limited time (usually 20 years) within the country where its application was filed. In return, the applicant must disclose the invention in the text of the application. Patents are supposed to be granted only for inventions that are novel, non-obvious, and useful (having an industrial application). In addition, the patent application must include a specification of the invention with instructions that are adequate to enable a skilled person to produce or perform the invention. In other words, the specification must be “enabling”. The invention itself is defined in the “claims”, which are part of the specification. The patent’s scope of protection can be determined by reading the claims.

There are other types of exclusive IPRs, *e.g.*, copyrights and trademarks, but patents provide a broader protection that goes beyond the specific expression of an invention to the concept of the invention itself. That is one of the reasons why patents are the IP of choice in the biotechnology field.

implemented in some jurisdictions are opening interdisciplinary dialogues with patent agencies to foster greater mutual understanding of each other's fields, commissioning expert reports that study a nation's patenting system to determine whether and how it is causing any undue competition problems, and holding seminars or hearings in which academics, public and private sector practitioners, and industry participants come together to discuss the overlap between IP and competition policies. Whatever IP-related initiatives competition agencies may take, they should strive to limit the anticompetitive aspects of IPR while respecting its necessity. ■

What can competition agencies do to facilitate compliance with competition laws?

Competition agencies should consider publishing a set of guidelines describing how they will analyse licensing agreements and other IP-related conduct. Issuing guidelines will help businesses to structure their IP arrangements so that they are consistent with competition laws. In addition, competition agencies themselves will benefit from the exercise of defining their approach to various types of licensing conduct and other uses of IP. For example, the European Commission recently issued new guidelines on patents and licensing that explain the Commission's approach, create "safe harbours" in which businesses can be assured that they are acting within the law, and aim to create a good balance between protecting incentives to innovate and protecting competition. The United States has relied on guidelines that also include safe harbour provisions, since 1995. Similarly, the Korean Fair Trade Commission has enacted guidelines for reviewing the exercise of IP rights that include a "black list" of behaviour that can harm competition, as well as a "white list" of exempted practices that may be shown to have either a benign or a positive effect on competition.

It is advisable for competition authorities to incorporate in their guidelines a practice of distinguishing vertical relationships among licensing parties from horizontal ones. In other words, it is useful to identify whether agreements are between competitors or between non-competitors because that will inform the policy decision that needs to be made. Agreements between competitors are more likely to cause competitive problems and should therefore be subjected to greater scrutiny. Authorities in some jurisdictions expressly distinguish horizontal from vertical licensing agreements, as reflected in the European Commission's new guidelines, whereas other authorities, such as the Japan Fair Trade Commission, take the structural nature of the relationship into account as part of a broader rule of reason approach. ■

What types of licensing arrangements may cause competition problems?

Most licensing arrangements are beneficial to competition because they make it easier to transfer technology efficiently. Although a variety of IP licensing arrangements have the potential to harm competition, these arrangements may be structured so as to limit the potential for harm. Two types of arrangements are especially significant: grant-back obligations and patent pools. A grant-back obligation is a provision in a licensing agreement that requires the licensee to grant a license on any improvements it patents related to the original invention back to the licensor. On the positive side, grant-backs may encourage efficient licensing by providing a means for the licensee and the licensor to share risk and reward the licensor for making possible further innovation. Some grant-back arrangements, however, are more likely to damage incentives to innovate and cause competitive problems than others. Which side of the fence they fall on often depends on factors such as whether the grant-backs encompass distinct, severable improvements and whether the original licensor is given exclusive rights over those improvements.

Severable innovations can be used by licensees without infringing the original invention, whereas non-severable improvements cannot be used without infringing the original invention. Because licensors already have some control over non-severable improvements, even exclusive grant-backs of non-severable innovations are unlikely to cause competition concerns. In contrast, grant-backs of severable improvements may damage incentives for follow-on innovation because those improvements are not otherwise legally controlled by the licensor. They may also serve as a means of prolonging the licensor's market power by nullifying or reducing the threat of what would otherwise become rival products. Therefore, these types of grant-backs should be subjected to relatively more scrutiny, particularly if they are exclusive.

Patent pools, like most licensing arrangements, usually enhance competition. They may, however, occasionally reduce or eliminate it. Patent pools are formed when two or more parties get together and arrange to have their patents licensed as a package. They make it easier to exploit technology by removing IP barriers. They also promote the integration of complementary technologies and reduce the transaction costs of obtaining multiple licenses. In addition, they are often viewed as a cheaper and faster way to resolve some disputes than litigation is. Patent pools are uncommon in the biotechnology industry so far, but when they do arise, they bring some competition concerns with them. Patent pools that include only complementary and essential patents are much less likely to cause competitive problems than other kinds of patent pools. If, in contrast, a pool includes patents that are substitutes for each other, then there is a risk that the pool is actually a device for jointly selling what would otherwise be competing technologies. Thus, the pool could serve as a vehicle for sharing

markets and raising prices anti-competitively. Moreover, if a pool includes patents that are not essential (i.e., patents that have substitutes outside the pool), then it may foreclose third-party technologies because pool licensees will have already been granted access to the technology included in the pool. Therefore they would not need to buy access to any competing technology. As a result, when evaluating patent pools, competition authorities are advised to determine whether the pooled technologies are complementary and essential. ■

Are unilateral, unconditional refusals to license IP ever anti-competitive?

Different OECD countries have different answers to this question. In several jurisdictions, it is possible for a unilateral refusal to license IP to violate competition laws, and there are procedures for using compulsory licensing as a remedy in such cases. Typically, in those jurisdictions, the first step is to determine whether the IP holder is in a dominant position. If it is, then the issue is whether that dominance is being used via an IP right to create conditions that reduce long run incentives to invest and compete dynamically. For example, the European Court of Justice has ruled that compulsory licensing remedies are allowed when unconditional, unilateral refusals to license copyrights prevent the emergence of a new product, are unjustified, and exclude any competition in a secondary market. In contrast, there are very few, if any, examples of liability stemming from unilateral, unconditional refusals to license IP in certain other countries, such as the United States.

Compulsory licensing can be a means of forcing competition into a market, but it has disadvantages and burdens that affect innovation, competition agencies and courts. Forcing an IP owner to grant licenses eliminates some of the control over the invention that served as an enticement to create it in the first place. Indeed, if competition law prevented IP owners from refusing to license, without more, it would proscribe exactly the same behaviour that IP laws permit and therefore damage the incentive to innovate. In addition, if a dominant firm is forced to license its technology to its competitors, then the competitors will no longer have the same incentive to invest in ways to invent around the original patent. Improvements that would otherwise have occurred may therefore be lost. Finally, a major drawback to compulsory licensing is that it requires competition authorities or courts – or both – to have at least some involvement in setting the terms of the license, and perhaps in monitoring its execution in practice, as well. Agencies and courts may find it cumbersome to have initial and ongoing involvement in licensing practices. ■

Should patent infringements ever be permitted?

It may come as a surprise that the answer is yes. While the research exemption for patents differs on a country-by-country basis, many OECD countries grant exemptions to the laws against patent infringement when a patented invention is used for purely experimental purposes. Some countries view the experimental use exemption as especially important in the biotechnology industry because research tools, upon which other inventions and potential inventions depend, make up a large proportion of the patents awarded. Furthermore, the exemption may ease the effects of overpatenting by clearing a path through patent thickets for at least some follow-on research. In addition, the experimental use exemption can increase competition in countries where it is interpreted liberally. For example, it can allow companies to work with patented technologies to determine whether they might have other useful applications. If applied too readily, however, the exemption may discourage innovation by depriving inventors of the full measure of reward from their inventions. Recent case-law in the United States seems to have narrowed the research exemption in that jurisdiction. ■

Is there an anticommons problem in the biotechnology industry?

An anticommons is a situation that is often mentioned in academic literature as a cause for concern for IP and competition policymakers. It arises when so many patents have been awarded that the difficulty of identifying which licenses are needed, and of negotiating and paying for those licenses, is so great that further innovation is discouraged or even halted. There is, however, little evidence to suggest that the biotechnology industry currently has an anticommons problem. Nevertheless, the biotech industry does have several characteristics that make it fertile ground for an anticommons, such as a proliferation of patents held by a large number of market participants and an occasional tendency by companies to accumulate IP for defensive purposes. ■

What special challenges does biotechnology present to IP and competition authorities?

The nature of the biotechnology industry creates unusual challenges for IP agencies, which have been criticised for issuing biotechnology patents too freely. Too many patents may lead to the unnecessary creation of market power and a slowdown in innovation. The biotechnology industry is characterised by rapid growth, complexity, comparative youth, and a tendency for its participants to attach a high degree of importance to IP. In combination, these characteristics have created an industry that collectively submits a large and quickly growing number of difficult, highly technical patent applications, which makes it harder for patent examiners to pare

down broad claims and weed out all of the applications that do not meet statutory patentability criteria. Approving patent applications that should have been limited or rejected could, in some cases, reduce competition by providing patent protection to undeserving technologies. It could also retard innovation by making it more difficult for inventors to do their work without infringing or paying for someone else's technology.

The nature of the biotechnology industry also presents competition agencies with substantial challenges and implies that an extra measure of caution may be warranted when they contemplate intervention. Presently, many competition agencies around the world consider themselves under-equipped to analyse this technologically advanced and quickly changing industry. While some agencies have begun to take steps to recruit personnel with expertise geared toward IP and/or biotechnology, others do not have sufficient funding to do so. In view of the level of their expertise at this relatively early stage, and in light of the small number of competition cases that have involved the biotechnology industry to date, competition authorities are advised to proceed quite carefully in this field so as to ensure that their actions do not have the unintended effect of discouraging innovation. The industry's rapid development has also led to situations in which enforcement officials have found that by the time they are ready to take action, the relevant companies have changed their behaviour or their ownership. ■

For Further Information

More information about this Policy Brief and the OECD Competition Division can be obtained from Jeremy West.

Email: jeremy.west@oecd.org

Tel.: [+33 1] 45 24 17 51

Website: www.oecd.org/competition

For Further Reading

OECD, **Intellectual Property Rights**, (Best Practices Roundtable) (2004).
Available on the Internet: www.oecd.org/dataoecd/61/48/34306055.pdf.

OECD Ministerial Report, **Patents and Innovation:
Trends and Policy Challenges** (2004).

Available on the Internet: www.oecd.org/dataoecd/48/12/24508541.pdf.

OECD, **Merger Review in Emerging High Innovation Markets**, (Best Practices Roundtable) (2003).

Available on the Internet: www.oecd.org/dataoecd/40/0/2492253.pdf.

OECD, **Genetic Inventions, Intellectual Property Rights
and Licensing Practices: Evidence and Policies** (2002).

Available on the Internet: www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf.

Federal Trade Commission, **To Promote Innovation:**

The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003).

Available on the Internet: www.ftc.gov/reports/index.htm.

OECD publications can be purchased from our online bookshop:
www.oecdbookshop.org

OECD publications and statistical databases are also available via our online library:
www.SourceOECD.org

Where to contact us?

OECD HEADQUARTERS

2, rue André-Pascal
75775 PARIS Cedex 16
Tel.: (33) 01 45 24 81 67
Fax: (33) 01 45 24 19 50
E-mail: sales@oecd.org
Internet: www.oecd.org

GERMANY

OECD Berlin Centre
Schumannstrasse 10
D-10117 BERLIN
Tel.: (49-30) 288 8353
Fax: (49-30) 288 83545
E-mail:
berlin.contact@oecd.org
Internet:
www.oecd.org/deutschland

JAPAN

OECD Tokyo Centre
Nippon Press Center Bldg
2-2-1 Uchisaiwaicho,
Chiyoda-ku
TOKYO 100-0011
Tel.: (81-3) 5532 0021
Fax: (81-3) 5532 0035
E-mail: center@oecdtokyo.org
Internet: www.oecdtokyo.org

MEXICO

OECD Mexico Centre
Av. Presidente Mazaryk 526
Colonia: Polanco
C.P. 11560 MEXICO, D.F.
Tel.: (00.52.55) 9138 6233
Fax: (00.52.55) 5280 0480
E-mail:
mexico.contact@oecd.org
Internet:
www.rtn.net.mx/ocde

UNITED STATES

OECD Washington Center
2001 L Street N.W., Suite 650
WASHINGTON DC. 20036-4922
Tel.: (1-202) 785 6323
Fax: (1-202) 785 0350
E-mail:
washington.contact@oecd.org
Internet: www.oecdwash.org
Toll free: (1-800) 456 6323

The OECD Policy Briefs are prepared by the Public Affairs Division, Public Affairs and Communications Directorate. They are published under the responsibility of the Secretary-General.

Quelles sont les interactions entre propriété intellectuelle et politique de la concurrence ?

Que peuvent faire les institutions chargées de la concurrence pour améliorer le respect du droit de la concurrence ?

Quels sont les types d'accord de licence susceptibles d'entraîner des problèmes de concurrence ?

Les refus de licence unilatéraux absolus sont-ils toujours anticoncurrentiels ?

La violation d'un brevet peut-elle être licite ?

Existe-t-il un problème « d'anticommon » dans le secteur des biotechnologies ?

Quels défis spécifiques les biotechnologies posent-elles aux autorités de la concurrence et aux offices de propriété intellectuelle ?

Pour plus d'informations

Références

L'Observateur ocde

Propriété intellectuelle et politique de la concurrence dans l'industrie des biotechnologies

Introduction

Depuis une trentaine d'années, les biotechnologies – sciences et technologies du vivant – ne cessent de repousser les frontières du savoir et de la propriété intellectuelle. Le développement de techniques permettant d'isoler et de créer du matériel génétique et les premières applications commerciales ont conduit à l'émergence d'une nouvelle industrie et, parallèlement, à la progression de la demande de protection par brevet. Même si le débat sur le principe de la brevetabilité de l'ADN n'est pas clos, les pays de l'OCDE ont depuis un certain temps déjà donné des signes en ce sens, laissant ainsi la porte ouverte à des dépôts de brevet massifs par les entreprises de biotechnologies innovantes – ce qu'elles n'ont pas manqué de faire.

Ces dernières années ont vu le nombre des demandes de brevet déposées par l'industrie des biotechnologies progresser plus rapidement que celui des demandes émanant des autres secteurs. Les milliers de brevets biotechnologiques délivrés chaque année apportent des nouveaux produits, services et outils dont bénéficient l'agriculture, ainsi que des produits pharmaceutiques et industriels. L'achèvement de la cartographie du génome humain et l'utilisation de cellules-souches embryonnaires humaines ont ainsi décuplé les ambitions des sociétés de biotechnologie. Les inventeurs qui développent des innovations biotechnologiques comptent sur les droits de propriété intellectuelle pour protéger et valider leurs travaux, mais ils espèrent également, grâce au système de licences, avoir accès aux outils et technologies indispensables.

Certes, les brevets biotechnologiques ont permis des inventions importantes, mais du fait de leur prolifération, on peut se demander s'ils ne sont pas accordés trop facilement et trop largement. En effet, s'ils sont trop nombreux et couvrent un champ trop large, non seulement les brevets porteront atteinte à la concurrence, mais ils étoufferont l'innovation en rendant toute nouvelle recherche plus risquée, plus difficile ou plus coûteuse. D'autre part, certains systèmes de licences utilisés dans le secteur des biotechnologies peuvent aggraver ces problèmes. La présente édition de Synthèses examine comment les autorités publiques peuvent coopérer pour encourager l'innovation sans miner la concurrence et comment certaines pratiques dans le domaine des licences peuvent enfreindre le droit de la concurrence. ■

Quelles sont les interactions entre propriété intellectuelle et politique de la concurrence ?

Non seulement la politique de la concurrence et la politique suivie en matière de propriété intellectuelle sont interdépendantes, mais elles exercent l'une sur l'autre une influence non négligeable. Un excès de zèle dans l'application du droit de la concurrence à l'encontre des détenteurs de droits de propriété intellectuelle peut nuire à l'effet incitatif que sont censés avoir sur l'innovation les systèmes de propriété intellectuelle. Par contre, lorsqu'il est particulièrement aisé d'obtenir un droit de propriété intellectuelle, cela peut donner lieu à un pouvoir de marché préjudiciable à la concurrence et aux consommateurs. Aussi, dans un environnement trop favorable à la brevetabilité, les autorités de la concurrence et les tribunaux cherchent-ils généralement à rétablir un équilibre en se servant du droit de la concurrence pour limiter les effets indésirables d'un brevetage excessif. Toutefois, comme le droit de la concurrence n'est guère adapté à cet exercice, il serait préférable de régler les problèmes dans le cadre du système de brevet et non de l'extérieur.

On peut alors s'interroger sur l'opportunité de l'intervention des autorités de la concurrence dans le processus d'octroi des droits de propriété intellectuelle. Pour différentes raisons, notamment des compétences techniques et juridiques insuffisantes dans ce domaine, ainsi que des ressources limitées, il ne semble pas prudent que les autorités de la concurrence assument des responsabilités dans l'instruction des demandes de brevet. A cela s'ajoute l'allongement considérable des délais de délivrance qu'entraînerait leur intervention dans le processus, ce qui risquerait d'avoir pour conséquences d'affaiblir l'incitation à innover et de retarder la concrétisation des avantages découlant du brevet, tels que la diffusion de l'information technologique ou une propension plus forte à conclure des accords de licence favorisant le jeu de la concurrence. En outre, si les autorités de la concurrence devaient se prononcer dans tous les dossiers de demande de brevet, elles seraient complètement saturées car la quasi-totalité d'entre eux ne soulève aucun problème de concurrence.

Il n'en demeure pas moins que les autorités de la concurrence peuvent prendre diverses mesures de sensibilisation aux questions de concurrence de manière à ce que les offices de la propriété intellectuelle s'engagent eux-mêmes dans les

ENCADRÉ 1 LES PRINCIPES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Un brevet confère à son titulaire le droit exclusif de réaliser, utiliser et commercialiser une invention pendant une durée limitée (généralement 20 ans) dans le pays où la demande de brevet a été déposée. Le déposant doit quant à lui divulguer l'invention dans le texte décrivant l'application. Pour être brevetable, une invention doit présenter un caractère de nouveauté, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. En outre, l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. En d'autres termes, la description de l'invention doit permettre de la « réaliser ». L'invention elle-même doit être définie dans des « revendications » qui font partie intégrante de la description et déterminent le champ de la protection.

Il existe d'autres titres de propriété intellectuelle exclusifs, comme les droits d'auteur et les marques, mais les brevets offrent une protection plus large qui va au-delà de l'expression concrète de l'invention jusqu'à la notion même d'invention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les brevets constituent la forme de protection la plus prisée dans le domaine des biotechnologies.

révisions nécessaires à l'amélioration du processus de délivrance des brevets. Entre autres pistes qui ont déjà été mises en œuvre avec succès dans certains pays, citons l'ouverture d'un dialogue interdisciplinaire avec les offices des brevets dans l'optique de favoriser une meilleure compréhension mutuelle des domaines de chacun, la commande de rapports d'experts sur le régime national des brevets afin de déterminer s'il pose éventuellement des problèmes par rapport à la concurrence, et l'organisation de séminaires ou d'auditions permettant aux milieux universitaires, aux spécialistes des secteurs public et privé, et aux industriels d'échanger leurs points de vue sur les recoupements entre politique de la concurrence et politique de la propriété intellectuelle. Sans préjuger des initiatives que les autorités de la concurrence pourraient prendre dans ce domaine, il serait judicieux qu'elles s'efforcent de limiter les aspects anticoncurrentiels des droits de propriété intellectuelle tout en respectant la nécessité. ■

Que peuvent faire les institutions chargées de la concurrence pour améliorer le respect du droit de la concurrence ?

Les institutions chargées de la concurrence devraient envisager de publier un ensemble de lignes directrices décrivant la méthode qu'elles appliqueront pour analyser les accords de licence et autres activités de propriété intellectuelle, ce qui permettrait aux entreprises d'établir leurs accords en cohérence avec la réglementation sur la concurrence. En outre, les institutions chargées de la concurrence tireraient elles aussi profit de cette définition de leur approche des différents types de contrats de licence et des autres formes de protection de la propriété intellectuelle. La Commission européenne a ainsi publié récemment de nouvelles lignes directrices sur les brevets et licences, qui expliquent la démarche adoptée, créent des « zones de sécurité » où les entreprises sont assurées d'agir dans le respect de la loi, et visent à établir un bon équilibre entre la protection des incitations à innover et la protection de la concurrence. De leur côté, les États-Unis se sont dotés depuis 1995 de lignes directrices contenant des dispositions de type zone de sécurité. La Fair Trade Commission de la Corée a elle aussi établi des lignes directrices pour l'examen de l'exercice des droits de propriété intellectuelle, qui comprennent une « liste noire » de comportements susceptibles de nuire à la concurrence, ainsi qu'une « liste blanche » des pratiques exemptées, dont il peut être démontré qu'elles ont sur la concurrence un effet soit négligeable, soit positif.

Il serait judicieux que les autorités de la concurrence prévoient dans leurs lignes directrices une règle permettant de distinguer les relations verticales des relations horizontales entre les parties aux accords de licence. Autrement dit, il est utile de déterminer si les accords ont été conclus entre concurrents ou entre non-concurrents, car cette information servira de base à la décision qu'il convient de prendre. Ce sont surtout les accords entre concurrents qui risquent de poser des problèmes de concurrence, et à ce titre, ils devraient être soumis à un contrôle plus strict. Les autorités de certains pays établissent une distinction expresse entre accords de licence verticaux et horizontaux, comme c'est le cas pour les nouvelles lignes directrices de l'Union européenne, tandis que d'autres, comme la Fair Trade Commission du Japon, tiennent compte du caractère structurel de cette relation et l'intègre dans le cadre d'une approche par la règle de raison, plus large. ■

Quels sont les types d'accord de licence susceptibles d'entraîner des problèmes de concurrence ?

Les accords de licence sont le plus souvent favorables à la concurrence parce qu'ils facilitent les transferts efficaces de technologie. Bien que certains accords de licence de brevets soient virtuellement à même de nuire à la concurrence, il est néanmoins possible de limiter ce risque. Il existe deux grandes catégories d'accord : les obligations de rétrocession et les communautés de brevets. Dans un accord de licence, une obligation de rétrocession est une disposition qui exige de l'acquéreur de la licence (licencié) qu'il rétrocède au concédant une licence sur tout perfectionnement lié à l'invention initiale qu'il fera breveter. Les rétrocessions peuvent encourager l'efficacité en matière de concession de licences en offrant au licencié et au concédant un moyen de partager les risques et de récompenser l'inventeur pour ses nouvelles innovations éventuelles. Cependant, certains accords de rétrocession risquent davantage que d'autres de porter atteinte à l'incitation à innover et de poser des problèmes de concurrence. Selon qu'ils englobent ou non des perfectionnements séparables distincts et qu'ils confèrent au concédant initial des droits exclusifs sur ces perfectionnements, les accords appartiendront à l'un ou l'autre groupe.

Des perfectionnements séparables peuvent être utilisés par les licenciés sans qu'il soit porté atteinte à l'invention originale, ce qui n'est pas le cas des perfectionnements non séparables. Parce que les donneurs de licence ont déjà un certain pouvoir sur les perfectionnements non séparables, même les rétrocessions exclusives d'innovations non séparables risquent relativement moins de causer des soucis en matière de concurrence. Par contre, les rétrocessions de perfectionnements séparables peuvent être préjudiciables à des innovations complémentaires, parce qu'en l'absence de rétrocession, le concédant n'aurait juridiquement aucun droit sur ceux-ci. Elles peuvent aussi servir de moyen de prolonger le pouvoir de marché du concédant en annulant ou en réduisant la menace de ce qui deviendrait sinon des produits rivaux. C'est la raison pour laquelle ces types de rétrocession devraient être soumis à plus de contrôle, surtout s'ils sont exclusifs.

Les communautés de brevets, comme la plupart des accords de licence, sont généralement favorables à la concurrence, mais elles peuvent parfois la réduire ou la supprimer. Les communautés de brevets sont constituées de deux ou plusieurs sociétés qui se regroupent et s'arrangent pour que leurs brevets fassent l'objet d'un contrat de licence global. Il leur devient plus facile d'exploiter la technologie en levant les obstacles créés par la propriété intellectuelle. Les communautés de brevets encouragent par ailleurs l'intégration de technologies complémentaires et réduisent les coûts de transaction liés à l'obtention de licences multiples. C'est aussi une façon moins onéreuse et plus rapide de résoudre certains différends que de passer par une procédure judiciaire. Néanmoins, les communautés de brevets ne sont pas très répandues actuellement dans le secteur des biotechnologies, et lorsqu'il s'en forme, elles suscitent aussi quelques réserves du point de vue de la concurrence. Les communautés qui ne comprennent que des brevets complémentaires et essentiels sont surtout moins susceptibles de poser des problèmes de concurrence que d'autres types de mises en commun. Si, par contre, une communauté inclut des brevets qui peuvent se substituer les uns

aux autres, alors il y a un risque que la communauté soit en réalité un subterfuge pour opérer des ventes liées de ce qui serait sinon des technologies concurrentes. Elle pourrait ainsi être un moyen pour ses membres de se partager les marchés et de s'entendre pour augmenter les prix. De plus, si une communauté comprend des brevets qui ne sont pas essentiels (c'est-à-dire qui ont des substituts en dehors de la communauté), il peut en résulter une éviction des technologies de tierces parties du fait que les preneurs des brevets groupés se seront déjà vus consentir l'accès à la technologie incluse dans la communauté. Les licenciés n'auront donc pas besoin d'acheter les droits d'accès à des technologies concurrentes. Il en ressort que pour évaluer les communautés de brevets, les autorités de la concurrence devraient déterminer si les technologies regroupées sont complémentaires et essentielles. ■

Les refus de licence unilatéraux absolus sont-ils toujours anticoncurrentiels ?

Les réponses apportées à cette question par les pays de l'OCDE varient. Dans certains pays, un refus unilatéral d'octroyer une licence peut violer le droit de la concurrence, auquel cas des procédures de cession de licences obligatoires sont appliquées pour y remédier. En général, l'autorité de la concurrence commence alors par déterminer si le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle bénéficie d'une position dominante et, si tel est le cas, elle examine si, à travers ce droit, cette position dominante est utilisée pour créer des conditions susceptibles de restreindre à long terme les incitations à l'investissement et à une concurrence dynamique. Une récente décision de la Cour européenne de justice autorise le recours aux licences obligatoires lorsque des refus unilatéraux absolus d'octroyer des licences de reproduction empêchent l'émergence d'un nouveau produit, sont injustifiés et excluent toute concurrence sur un marché secondaire. Par contre, il n'existe pratiquement aucun exemple de mise en jeu de la responsabilité pour refus unilatéral absolu de concéder une licence dans d'autres pays, comme les États-Unis.

Les licences obligatoires peuvent être un moyen rapide et efficace d'imposer la concurrence sur un marché, mais elles présentent certains inconvénients et contraintes qui pèsent sur l'innovation, l'autorité de la concurrence et les tribunaux. En effet, obliger le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle à concéder des licences supprime en partie le pouvoir sur l'invention qui avait initialement incité à la créer. De fait, si la réglementation sur la concurrence interdisait aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de refuser de concéder des licences, sans plus, cela reviendrait à proscrire le comportement autorisé par le droit de la propriété intellectuelle et nuirait donc à l'incitation à innover. De plus, si une entreprise en position dominante se voit imposer d'octroyer à ses concurrents une licence sur la technologie brevetée, ces derniers ne seront plus autant incités à investir pour créer des inventions à partir du brevet initial. Il se peut donc que les perfectionnements qui auraient pu être apportés ne voient jamais le jour. Enfin, un des principaux inconvénients des licences obligatoires est qu'elles nécessitent une implication minimale des autorités de la concurrence ou des tribunaux – voire des deux – pour fixer les conditions de la cession et également, peut-être, pour en contrôler l'exécution. Or, ces diverses instances risquent de juger lourdes ces interventions dans les pratiques d'octroi de licences. ■

La violation d'un brevet peut-elle être licite ?

Contre toute attente, la réponse est oui. Si, dans le cas des brevets, l'exemption dont bénéficie la recherche varie d'un pays à l'autre, nombreux sont les pays de l'OCDE qui considèrent qu'il n'y a pas atteinte au droit des brevets lorsque l'invention brevetée est utilisée à des fins purement expérimentales. Dans certains pays, l'exemption pour usage expérimental est particulièrement importante dans le secteur des biotechnologies, parce que les outils de recherche, dont dépendent d'autres inventions et des inventions potentielles, constituent une grande partie des brevets accordés. En outre, l'exemption peut atténuer les effets d'un brevetage excessif en ouvrant un chemin dans le maquis des brevets, au moins pour certaines recherches dans le prolongement de l'invention initiale. En outre, l'exemption pour usage expérimental peut accroître la concurrence dans les pays où elle est interprétée de façon libérale. Par exemple, elle peut permettre à des entreprises de travailler avec des technologies brevetées afin de déterminer si elles pourraient avoir d'autres applications utiles. Cependant, si elle est appliquée trop facilement, l'exemption risque de décourager l'innovation dans la mesure où elle ne permet pas aux inventeurs de profiter pleinement des retombées de leurs inventions. Aux États-Unis, la récente jurisprudence établie dans ce domaine semble avoir limité le champ de cette exemption. ■

Existe-t-il un problème « d'anticommon » dans le secteur des biotechnologies ?

Un « anti-commun » est une situation qui apparaît souvent dans les publications spécialisées être une source de préoccupation pour les responsables des politiques de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Elle se produit lorsque les brevets octroyés sont si nombreux que la difficulté d'identifier quelles licences sont nécessaires, de négocier et de payer des redevances correspondantes est si grande que l'innovation est découragée, voire stoppée. Peu d'éléments tangibles permettent toutefois d'affirmer que le secteur des biotechnologies souffre actuellement d'un tel problème. Néanmoins, les biotechnologies présentent plusieurs caractéristiques qui en font un terrain fertile pour l'anti-commun, comme une prolifération de brevets détenus par un grand nombre de participants au marché et la tendance, chez certaines entreprises, à choisir comme stratégie de défense une accumulation de titres de propriété intellectuelle. ■

Quels défis spécifiques les biotechnologies posent-elles aux autorités de la concurrence et aux offices de propriété intellectuelle ?

De par sa nature, l'industrie des biotechnologies crée des défis inhabituels pour les offices de propriété intellectuelle, qui ont été critiqués pour avoir octroyé trop librement des brevets biotechnologiques. Un trop grand nombre de brevets risque à son tour de conduire inutilement à la formation d'un pouvoir de marché et de ralentir l'innovation. Le secteur des biotechnologies se caractérise par sa croissance rapide, sa complexité, sa jeunesse, comparativement à d'autres, et par l'importance excessive qu'attachent généralement ses acteurs à la propriété intellectuelle. La combinaison de ces caractéristiques a donné le jour à une industrie qui, dans son ensemble, dépose en grand nombre, et de plus en plus, des demandes de brevets complexes, hautement techniques, de sorte que les examinateurs ont plus de mal à réduire les revendications larges et à éliminer toutes les demandes qui

ne répondent pas aux critères réglementaires de brevetabilité. L'approbation de demandes de brevet qui auraient dû être limitées ou rejetées pourrait, dans certains cas, restreindre la concurrence en assurant une protection à des technologies qui ne le méritent pas. Elle pourrait aussi retarder l'innovation en rendant plus difficile pour les inventeurs de travailler sans porter atteinte à la technologie de quelqu'un d'autre ou sans avoir à verser une contrepartie financière.

La nature des biotechnologies constitue aussi pour les autorités de la concurrence un défi de taille et implique qu'il faille peut-être redoubler de prudence lorsqu'on envisage une intervention. À l'heure actuelle, de nombreux organismes chargés de la concurrence considèrent qu'ils ne disposent pas des compétences nécessaires pour analyser cette industrie technologiquement avancée et en évolution rapide. Tandis que certains ont commencé à prendre des mesures pour recruter du personnel hautement spécialisé dans la propriété intellectuelle et/ou les biotechnologies, d'autres n'ont pas un budget suffisant pour le faire. Étant donné le niveau actuel de leurs compétences et le faible nombre des affaires ayant jusqu'ici porté sur la concurrence dans le secteur des biotechnologies, il conviendrait pour les autorités de la concurrence d'avancer prudemment dans ce domaine, afin de veiller à ce que leurs actions n'aient pas pour effet non intentionnel de décourager l'innovation. Le développement rapide de cette industrie a aussi débouché sur des situations dans lesquelles les autorités chargées de faire respecter la loi ont découvert qu'avec les délais nécessaires pour qu'elles soient prêtes à prendre des mesures, les entreprises concernées avaient changé de comportement ou de propriétaire. ■

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur la présente édition de Synthèses, prière de contacter Jeremy West.

Courriel : jeremy.west@oecd.org

Tél. : [+33 1] 45 24 17 51

Site web : www.oecd.org/competition

Références

OECD, Intellectual Property Rights, (Table ronde sur les meilleures pratiques) (2004),
Consultable sur Internet : www.oecd.org/dataoecd/61/48/34306055.pdf.

OECD Ministerial Report, Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges (2004)
Consultable sur Internet : www.oecd.org/dataoecd/48/12/24508541.pdf.

OECD, Merger Review in Emerging High Innovation Markets, (Table ronde sur les meilleures pratiques) (2003)
Consultable sur Internet : www.oecd.org/dataoecd/40/0/2492253.pdf.

OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices: Evidence and Policies (2002)
Consultable sur Internet : www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf.

Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003)
Consultable sur Internet : www.ftc.gov/reports/index.htm.

Les publications de l'OCDE sont en vente sur notre librairie en ligne :
www.ocdelibrairie.org

Les publications et les bases de données statistiques de l'OCDE sont aussi disponibles
sur notre bibliothèque en ligne : www.SourceOCDE.org

Où nous contacter ?

SIÈGE DE L'OCDE DE PARIS

2, rue André-Pascal
75775 PARIS Cedex 16
Tél. : (33) 01 45 24 81 67
Fax : (33) 01 45 24 19 50
E-mail : sales@oecd.org
Internet : www.oecd.org

ALLEMAGNE

Centre de l'OCDE de Berlin
Schumannstrasse 10
D-10117 BERLIN
Tél. : (49-30) 288 8353
Fax : (49-30) 288 83545
E-mail :
berlin.contact@oecd.org
Internet : www.oecd.org/deutschland

ÉTATS-UNIS

**Centre de l'OCDE
de Washington**
2001 L Street N.W., Suite 650
WASHINGTON DC 20036-4922
Tél. : (1-202) 785 6323
Fax : (1-202) 785 0350
E-mail : washington.contact@oecd.org
Internet : www.oecdwash.org
Toll free : (1-800) 456 6323

JAPON

Centre de l'OCDE de Tokyo
Nippon Press Center Bldg
2-2-1 Uchisaiwaicho,
Chiyoda-ku
TOKYO 100-0011
Tél. : (81-3) 5532 0021
Fax : (81-3) 5532 0035
E-mail : center@oecdtokyo.org
Internet : www.oecdtokyo.org

MEXIQUE

Centre de l'OCDE du Mexique
Av. Presidente Mazaryk 526
Colonia: Polanco
C.P. 11560 MEXICO, D.F.
Tél. : (00 52 55) 9138 6233
Fax : (00 52 55) 5280 0480
E-mail :
mexico.contact@oecd.org
Internet : www.rtn.net.mx/ocde

Les Synthèses de l'OCDE sont préparées par la Division des relations publiques de la Direction des relations publiques
et de la communication. Elles sont publiées sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.