Antitrust Letter

www.leconcurrentialiste.com

Antitrust Letter #13

The "Antitrust Letter" is a monthly series of articles written in french and english by founding member Thibault Schrepel. Each month's release will analyze major changes within United States antitrust law and legal precedents, whilst contrasting and occasionally drawing parallels to European antitrust legal issues.

"Antitrust Letter" est la chronique mensuelle du Concurrentialiste rédigée par Thibault Schrepel, l'un des membres fondateurs de la revue. Chaque nouveau numéro aura pour objet d'étudier les événements marquants liés au droit de la concurrence américain. Publiée en français et en anglais, cette lettre sera également l'occasion d'établir une étude comparative avec le droit européen de la concurrence.

Table of contents / Sommaire

Lotes v. Hon Hai Precision: on the applicability of U.S. antitrust law to foreign practices
Lotes v. Hon Hai Precision : de l'application du droit de la concurrence américain à des pratiques étrangères

—

A federal court confirms the FTC's legislative powers
Une cour fédérale confirme les pouvoirs de législateur de la FTC

—

Alice Corp.: on the patentability of IT processes
Alice Corp. : des précisions sur la brevetabilité des procédés informatiques

—

Mylan v. Celgene: the FTC's *amicus* on generic drugs
Mylan v. Celgene: *amicus* de la FTC en matière de médicament génériques

—

E-books: a mutual agreement in the class action against Apple
E-books : accord amiable dans l'action de groupe à l'encontre d'Apple

—

The Supreme Court issued its decision in the Aereo case
La Cour Suprême rend sa décision dans l'affaire Aereo

Follow us on Twitter (@leconcurrential)
Suivez-nous sur Twitter (@leconcurrential)

(English version) Lotes v. Hon Hai Precision: on the applicability of U.S. antitrust law to foreign practices

On the 4th of June 2014[1], the Court of Appeals for the Second Circuit issued an important decision regarding the applicability of the US antitrust law for practices made on a foreign soil. This decision, *Lotes v. Hon Hai Precision*, follows the one of the Court of Appeals for the Seventh Circuit in *Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp*[2]. Both cases involved facts where anti-competitive practices have been committed on products that were intended to be incorporated into others sold on American soil. In Lotes, Chinese companies refused to grant licences for the development of USB 3.0 connectors.

The FTAIA ("Foreign Trade Antitrust Improvements Act"[3]) provides that the Sherman Act can be applied for practices committed in a foreign country that does not have effect on the American trade if (**1**) they have "a direct, substantial and reasonably foreseeable" effect on American soil, and (**2**) they "give rise to the claim" under federal antitrust law. Both the Second and Seventh Circuit held that "direct effect" implied "a reasonably proximate causal nexus".

The Seventh Circuit ultimately held that such an effect was characterized. The Second Circuit concluded in Lotes that lower courts will have to further evaluate several factors, such as "market structure", or "the nature of commercial relationships." On the second point, both courts found that practices do not give rise to the claim and thus rejected it.

The Lotes case clarifies the scope of the FTAIA, which is substantive law, not procedural law. Thus, the FTAIA should not be used to determine the allocation of a case to a U.S. court or a foreign court. In other words, FTAIA go to the merits of the claim rather than the adjudicative power of the court.

(French version) Lotes v. Hon Hai Precision : de l'application du droit de la concurrence américain à des pratiques étrangères

Le 4 juin 2014[1], la Cour d'appel du Second Circuit a rendu un arrêt très important en matière d'applicabilité du droit de la concurrence américain à des pratiques commises sur un sol étranger. Cet arrêt *Lotes v. Hon Hai Precision* fait suite à un autre rendu il y a deux mois à peine par la Cour d'appel du Septième Circuit dans l'affaire *Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp*[2]. Ces deux décisions concernaient des faits où des pratiques anticoncurrentielles ont été commises sur produits qui étaient destinés à être incorporés à d'autres vendus sur le sol américain. Plus précisément, il s'agissait dans l'arrêt Lotes d'un refus par des entreprises chinoises d'accorder des licences nécessaires au développement de connecteurs USB 3.0.

Le FTAIA (« *Foreign Trade Antitrust Improvements Act* »[3]) prévoit que le Sherman Act ne trouve à s'appliquer pour des pratiques commises sur un territoire étranger et qui ne concerne pas directement le commerce américain que si que ces dernières (**1**) ont un « un effet direct, substantiel, et raisonnablement prévisible » sur le sol américain, et (**2**) qu'elles « donnent lieu à réclamation » en application du droit fédéral de la concurrence. Les deux cours du Second et Septième Circuit ont par ailleurs jugé que « l'effet direct » impliquait « un lien de causalité raisonnablement proche ».

Si le Septième circuit a finalement jugé qu'un tel effet été caractérisé en l'espèce, le Second Circuit a lui conclu dans l'affaire Lotes à un renvoi aux District Courts afin que celles-ci examinent plus en détail plusieurs facteurs, tels que « la structure du marché », ou encore « la nature des relations commerciales ». Sur le deuxième point, les deux cours ont conclu que les pratiques ne donnaient pas lieu à réclamation et ont ainsi rejeté les demandes.

Notons que cet arrêt Lotes apporte des précisions sur la portée du FTAIA. Il est ainsi établi que ce texte relève du droit substantiel, et non pas juridictionnel. Ainsi, le FTAIA ne saurait être utilisé afin de décider de l'attribution d'une affaire à une cour américaine ou à une cour étrangère.

(English version) A federal court confirms the FTC's legislative powers

As we said in the Antitrust Letter #6[4], on the 6th of November, the Federal Trade Commission has adopted new rules for pre-merger notification. These rules clarify the situations in which the transfer of pharmaceutical patents must be notified in compliance with the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976.

Accordingly, any transfer of exclusive pharmaceutical patents is potentially reportable, even if the patent owner retains certain rights to manufacture or to operate co-exclusive rights (e.g., the right to co-develop and co-commercialize the final product). In sum, any transfer of patents where "meaningful commercial rights" are transferred is notifiable.

The 30th of May 2014[5] a federal court upheld the validity of these new rules, rejecting a request from the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America to overturn it. The PRMA claimed that the FTC lacked necessary powers for the adoption of new rules under the HSR Act. In addition, the PRMA stated that it was not the FTC role to enact rules specifically aimed to regulate a particular industry.

The Federal Court said that "exemptions" given by the HSR Act gave authority to the FTC to take such measures. The pre-merger notification rules are thus deemed to exempt all industries with the exception of the pharmaceutical one. But more importantly, the judges said that it was the duty of the FTC to limit the application of these new rules to the sole pharmaceutical industry in order for the federal agency not to exceed its powers to enact "necessary and appropriate rules".

This case seems to be double-edged for the FTC which sees its "legislative" powers confirmed, but limited to specific cases where the agency has previously identified specific risks.

(French version) Une cour fédérale confirme les pouvoirs de législateur de la FTC

Nous en parlions dans la Antitrust Letter #6[4], le 6 novembre dernier, la Federal Trade Commission a adopté de nouvelles règles relatives à la pré-notification des concentrations. Ces règles clarifient les situations dans lesquelles le transfert de brevets pharmaceutiques doit être notifié en conformité au Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976.

Il est dorénavant prévu que tout transfert exclusif de brevets pharmaceutiques est potentiellement notifiable, et ce même lorsque le propriétaire du brevet conserve certains droits de fabrication ou autres droits d'exploitations co-exclusifs (par exemple, le droit de co-développer ou co-commercialiser le produit final). En somme, tout transfert de brevets où les « droits commerciaux signifiants » sont effectivement transmis devient notifiable.

Le 30 mai 2014[5], une cour fédérale a confirmé la validité de ces nouvelles règles, rejetant ainsi une demande du *Pharmaceutical Research and Manufacturers of America* de les faire annuler. Cette entité affirmait que la FTC ne disposait pas des pouvoirs nécessaires à l'adoption de nouvelles règles applicables en vertu du HSR Act. De plus, elle affirmait qu'il n'était pas du rôle de la FTC de créer des règles visant spécifiquement une industrie.

La Cour Fédérale a répondu que les « exemptions » du HSR Act donnaient pouvoir à la FTC pour prendre de telles mesures. Ces nouvelles règles sont ainsi réputées exempter toutes les industries à l'exception de celle pharmaceutique. Mais plus encore, les juges ont précisé qu'il était du devoir de la FTC de limiter l'application de ces nouvelles règles au seul domaine pharmaceutique afin que l'agence fédérale n'excède pas ses pouvoirs de créer des règles « nécessaire et appropriées ».

Cette affaire semble être à double tranchant pour la FTC qui voit ses pouvoirs de législateur confirmés, mais toutefois limités à des cas spécifiques où l'agence a préalablement identifié des risques précis.

(English version) Alice Corp.: on the patentability of IT processes

On the 19th of June 2014[6], the SCOTUS ruled on patentability, finding it impossible to obtain a patent for an "abstract idea implemented on a generic computer." The idea in question covered a financial process, and the validity of the Alice's patent has been rejected because it "merely required generic computer implementation."

The judges issued a two-stage approach to assess the patentability of an invention. The first is to know whether or not the object is consistent with what the law recognizes as being patentable (abstract ideas are excluded from patent protection). Secondly, if the answer to the first one is negative, there is a need to evaluate whether an "orderly combination" can still make the invention patentable.

The stakes in this case were such that many filed amicus curiae. Thus, on one side, Microsoft has welcomed the decision because it distinguishes between simple abstract ideas and software. On the other hand, groups such as Apple and Facebook have also welcomed the SCOTUS decision because it admits that these abstract ideas can not be patented, allowing them the challenge thousands of patents used to sue them.

Please note that this is the sixth[7] decision made by the SCOTUS in its fiscal year 2013/2014 aiming to limit or cancel the rights of patent holders. However, this decision has nothing surprising or truly innovative as the SCOTUS has already ruled in the past that simple ideas can not be patented. Please finally note that if the decision does not directly address antitrust law issues, it could however have a significant impact on many matters related to this matter.

(French version) Alice Corp. : des précisions sur la brevetabilité des procédés informatiques

Le 19 juin 2014[6], la SCOTUS a rendu une décision de premier ordre en matière de brevetabilité, jugeant qu'il est impossible d'obtenir un brevet pour une simple idée abstraite. En l'espèce, cette idée était traduite par un procédé informatique visant à limiter le risque qu'une partie à une transaction financière renie ses obligations.

La validité du brevet de la société Alice a ainsi été rejetée. La SCOTUS a notamment soulevé que son invention se contentait d'une mise en œuvre basique d'un système informatique. Les juges ont délivré un raisonnement en deux temps afin d'évaluer la brevetabilité d'une invention. Premièrement, il s'agit de savoir si l'objet est conforme à ce que le droit admet comme étant brevetable (les idées abstraites étant exclues de la protection des brevets). Deuxièmement, en cas de réponse négative à la première, il s'agit alors de rechercher si une « combinaison ordonnée » permet toutefois de rendre l'invention brevetable.

Les enjeux de cette affaire étaient tels que de nombreux amicus curiae ont été déposés. On trouve ainsi d'un côté la société Microsoft qui s'est réjoui de la décision en ce que la SCOTUS établit une distinction entre les simples idées abstraites et les logiciels informatiques. D'un autre côté, des groupes tels que Apple et Facebook se sont également réjouis de la décision en ce que la SCOTUS a toutefois admis que ces idées abstraites ne pouvaient être brevetées, ce qui leur permettra la remise en cause de milliers de brevets qui servent aujourd'hui à les attaquer en justice.

Notons qu'il s'agit de la sixième[7] décision rendue par la SCOTUS durant son exercice 2013/2014 visant à limiter ou annuler les droits des détenteurs de brevets. Toutefois, cette décision n'a rien de surprenant ni véritablement novateur tant la SCOTUS avait déjà jugé par le passé que de simples idées ne pouvaient être brevetées. Relevons enfin que si cette décision ne concerne pas directement le droit de la concurrence, elle pourrait toutefois avoir un impact important sur de nombreuses affaires liées à cette matière.

(English version) Mylan v. Celgene: the FTC's amicus on generic drugs

On the 17th of June 2014[8], the FTC has sent an amicus to the U.S. District Court for the District of New Jersey in a case between Mylan Pharms and Celgene Corps. Mylan defends the Celgene has violated antitrust law by preventing him to obtain samples that would allowed him to carry out tests in order to create a generic drug. Specifically, Celgene would have required its distributors not to sell drugs to Mylan Pharms, while, in the same time, Celgene would have refused direct sales Mylan Pharms.

Celgene argues that the complaint must be dismissed without merits. In its amicus, the FTC notes that if the Court actually adoptes Celgene's claims, it would undermine the Hatch-Waxman Act which aims to promote the creation of generic drug while preserving the incentive to create original medicines.

In its amicus, without giving its opinion on the merits, the FTC notes that the Supreme Court of the United States has held many times that the refusal to sell to a potential competitor can, depending on the case, constitute a violation of section 2 of the Sherman Act. An agreement between an originator company and its distributors may also constitute a violation of Section 1 of the Sherman Act. For this reason, the FTC asks judges to dismiss Celgene's claims and to judge the case on the merits. Only the Commissioner Joshua D. Wright opposed this amicus, without more available information.

(French version) Mylan v. Celgene: amicus de la FTC en matière de médicament génériques

Le 17 juin 2014[8], la FTC a fait parvenir un amicus à la U.S. District Court for the District of New Jersey dans une affaire opposant Mylan Pharms et Celgene Corps. Mylan y défend que la société Celgene a violé les règles de droit de la concurrence en lui empêchant l'obtention d'échantillons qui lui permettraient de réaliser des tests afin de concevoir un médicament générique. Plus précisément, Celgene aurait imposé à ses distributeurs de ne pas vendre de médicaments à Mylan Pharms tandis que, dans le même temps, Celgene aurait refusé la vente directe à Mylan Pharms.

Celgene défend que la plainte de Mylan Pharms doit être rejetée sans examen au fond. Dans son amicus, la FTC relève que si la position de Celgene était effectivement retenue par la Cour, celle-ci viendrait mettre à mal le Hatch-Waxman Act qui favorise la création de génériques tout en préservant l'incitation à la création de médicaments princeps.

Dans son amicus, sans donner son avis sur le fond, la FTC relève que la Cour Supreme des Etats-Unis a jugé de nombreuses fois que le refus de vendre à un concurrent potentiel pouvait, selon les cas d'espèce, constituer une violation de la section 2 du Sherman Act. Un accord passé entre un laboratoire de princeps et ses distributeurs peut également constituer une violation de la section 1 du Sherman Act. Pour cette raison, la FTC demande aux juges de rejeter les prétentions de Celgene et de juger l'affaire au fond. Seul le commissaire Joshua D. Wright s'est opposé à cet amicus, sans que plus d'informations soient disponibles.

(English version) E-books: a mutual agreement in the class action against Apple

The case of e-books seems decidedly endless. Apple is subject of two separate but interrelated processes, one open by the Justice Department, the other being a class action initiated by 33 attorneys general in order to obtain compensation for the referred practices.

On the complaint of the Justice Department, the U.S. District Court for the Southern District of New York had condemned Apple in July 2013 on the basis of section 1 of the Sherman Act for having conspired with five publishers[9]. If no penalty had been ordered, the decision however had imposed on Apple the implementation of several measures. A monitor had been appointed to ensure the effective implementation of these measures. The decision is currently being appealed. Hearings are scheduled for next August.

Furthermore, on 17 June 2014[10], Apple reached a compromise in order to close the class action. The exact terms of the agreement are currently unknown, but it seems that Apple agreed to pay 400 million dollars[11]. Please note that the plaintiffs alleged a damage of $ 280 million, which could have bring the fine to $ 840 million because of the treble damages. This agreement is now in the hands of Judge Denise Cote who may or may not approve it.

(French version) E-books : accord amiable dans l'action de groupe à l'encontre d'Apple

L'affaire des e-books semble décidément sans fin. Apple fait l'objet de deux procédures distinctes mais liées, une ouverte par le *Justice Department*, l'autre, une action de groupe, ouverte par 33 procureurs généraux afin d'obtenir un dédommagement pour les pratiques visées.

Concernant la plainte du Justice Department, la *U.S. District Court for the Southern District of New York* a condamné Apple sur le fondement de la section 1 du Sherman Act en juillet dernier pour s'être entendu avec 5 éditeurs[9]. Si aucune sanction pécuniaire n'a été ordonnée, la décision a toutefois imposé à Apple la mise en oeuvre de plusieurs mesures. Un contrôleur a été appointé afin de s'assurer de la mise en oeuvre effective des ces mesures. Cette décision fait l'objet d'un appel. Les audiences sont prévues pour août prochain.

Par ailleurs, le 17 juin 2014[10], Apple a trouvé un compromis visant à clôturer l'action de groupe. Les termes exacts de l'accord sont pour l'heure inconnus, bien que la presse spécialisée parle d'un dédommagement à hauteur de 400 millions d'euros[11]. Notons que les demandeurs alléguaient initialement un dommage de 280 millions de dollars ce qui portait l'amende à 840 millions de dollars en application des treble damages. Cet accord est à présent entre les mains du juge Cote qui pourra ou non l'approuver.

(English version) The Supreme Court issued its decision in the Aereo case

On 25 June 2014[12], the SCOTUS has made an important decision in the case known as Aereo. This company, in exchange for a monthly subscription of $8 to $12 per month, allowed users to watch many TV channels on a computer, a tablet or even a smartphone.

The reasoning of the Supreme Court is as follows. Under the Copyright Act, only the owner of a copyright can publicly "perform" his right. The question was therefore to know exactly what covers the term "perform", ie if the retransmission of TV channels is or is not considered as a performance. Aereo argued that the retransmission it operated was not a performance as it was only for one person at a time, and not a broader audience group. The SCOTUS ruled that it was irrelevant whether the transmission was destined to one or more people at a time, because ultimately, more than one person was watching it. Six of the nine judges of the Supreme Court have decided to ban Aereo's activities. Justice Scalia issued a dissenting opinion[13], stressing out that the SCOTUS used the Copyright Act to address a legal vacuum, which should be the role of the legislator and not the courts.

This judgment is particularly important because it raised the question of the adaptability of our laws to high-tech. In essence, the SCOTUS ruled that it is not necessary to amend legislations in order to rule in high-tech cases.

Finally, as noted by The Truth on the Market[14], this decision of the SCOTUS does not seem to endanger cloud services. Indeed, cloud services such as Dropbox refers to individuals "in their capacities as owners or possessors", what Aereo did not. The SCOTUS indeed clearly distinguished cloud services where users are owner to those where they are not. Aereo has recently expressed its willingness to pursue its activities as a cable channel.

(French version) La Cour Suprême rend sa décision dans l'affaire Aereo

Le 25 juin 2014[12], la SCOTUS a rendu une décision d'une grande importance dans l'affaire Aereo. Cette société, en échange d'un abonnement allant de 8 à 12 dollars par mois, permettait à ses utilisateurs de visionner de nombreuses chaînes de télévision sur un ordinateur, une tablette ou même un smartphone.

Le raisonnement de la Cour Supreme est le suivant. En application du Copyright Act, seul le propriétaire d'un copyright peut « performer » publiquement son droit. Toute la question était donc de savoir ce que couvre le terme « performer », autrement dit, si la retransmission de chaines de télévision est considérée ou non comme étant une performance. La société Aereo défendait que la retransmission qu'elle opérait n'était pas de la performance étant donné qu'elle n'était destinée qu'une seule personne à la fois, et non pas un groupe plus large de spectateurs. La SCOTUS a jugé qu'il était indifférent que la transmission se fasse pour une seule ou plusieurs personnes à la fois, car in fine, elle était toujours destinée à plusieurs. Six des neufs juges de la Cour Supreme ont ainsi décidé de l'interdiction qu'Aereo poursuivre cette activité. Le juge Scalia a rendu un avis dissident[13] notant que la SCOTUS se servait du Copyright Act pour pallier un vide juridique, ce qui est du ressort du législateur et non pas du juge.

Cet arrêt de la SCOTUS est particulièrement important en ce sens qu'il posait la question de l'adaptabilité des lois aux nouvelles technologies. En substance, la SCOTUS a jugé qu'il n'est pas nécessaire de modifier les lois afin de les appliquer à ces technologies.

Enfin, comme l'a relevé Truth on The Market[14], cet arrêt de la SCOTUS ne semble pas mettre en danger les services cloud. En effet, les services de cloud computing tels que Dropbox font référence à la capacité de propriétaire des utilisateurs, ce que Aereo ne faisait pas. Or, la SCOTUS distingue clairement les services de cloud où les utilisateurs possèdent une donnée de ceux où il n'en possède aucune. Aereo a fait part de sa volonté de poursuivre ses activités sous la forme d'une chaine câblée.

---------- ***Footnotes / Notes de bas de page***

- (**1**) Lotes v. Hon Hai Precision, Court of Appeals for the Second Circuit , 4 June 2014 : **lien**
- (**2**) Motorola Mobility LLC v. AU Optronics Corp, Court of Appeals for the Seventh Circuit, 27 March 2014 : **lien**
- (**3**) FTAIA, 15 U.S. Code § 6a - Conduct involving trade or commerce with foreign nations : **lien**
- (**4**) Antitrust Letter #6 : **lien**
- (**5**) Pharmaceutical Research and Manufacturers of America v. FTC, No. 13-CV-01974 (D.D.C. May 30, 2014) : **lien**
- (**6**) Supreme Court, Alice Corp. v. CLS Bank, 19 June 2014 : **lien**
- (**7**) N. JUNEJA, Supreme Court Unanimous Decision Narrows Software Patents : **lien**
- (**8**) In the matter of Mylan v. Celgene, FTC amicus, 17 June 2014 : **lien**
- (**9**) Antitrust Letter #2 : **lien**
- (**10**) Apple Conspired To Raide E-Books Prices, Court Rules, Law360, 10 July 2013 : **lien**
- (**11**) Apple Agrees To Pay Up To $400M To Settle E-Books Claims, Law360 : **lien**
- (**12**) Supreme Court, American Broadcasting Cos. v. Aereo, Inc., 25 June 2014 : **lien**
- (**13**) Scalia dissenting opinion, American Broadcasting Cos. v. Aereo, Inc., 25 June 2014 : **lien**
- (**14**) G. MANNE, How the Court's "looks-like-cable-tv" test in Aereo protects the cloud, The Truth on the Market, 26 June 2014 : **lien**

---

by Thibault Schrepel

Ph.D. candidate at Mayer Brown LLP, LL.M. degree from Brooklyn Law School and Master Degree from Versailles (France) in Antitrust Law. He also writes about antitrust in a number of law reviews and he created Le Concurrentialiste (Email address).

Doctorant au sein du cabinet Mayer Brown LLP, titulaire d'un LL.M. de la Brooklyn Law School et ainsi que d'un Master 2 en droit de la concurrence. Il écrit pour de nombreuses revues spécialisées et a créé le Concurrentialiste (Adresse email)

Follow us on Twitter (@leconcurrential)
Suivez-nous sur Twitter (@leconcurrential)