



# Antitrust Letter



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

FTC v. Actavis, the return: what is a "payment" ?  
FTC v. Actavis, le retour : qu'est ce que constitue un "paiement" ?

—

The FTC on deceptive patent demand letters  
La FTC s'exprime sur une pratique des patent trolls

—

Apple v. Samsung: antitrust law and design patent law  
Apple v. Samsung : droit de la concurrence et des brevets

—

eBay: another 'non-solicitation case'  
eBay : d'autres accords de non-sollicitation

—

Pfizer and AstraZeneca: no deal for now  
Pfizer et AstraZeneca : pas de deal pour l'instant

—

The Annual Report of the FTC and the DoJ on the HSR Act is out  
Le rapport annuel de la FTC et du DoJ sur le HSR Act est disponible

---

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



### **(English version) FTC v. Actavis, the return: what is a "payment"?**

On 28 April 2014<sup>(1)</sup>, the FTC has submitted an *amicus curiae*<sup>(2)</sup> to the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit asking to reverse the judgment given in the first instance in the matter of *Lamictal Direct Purchaser Antitrust Litigation*. The judges have indeed considered that the agreement between GlaxoSmithKline and Teva Pharmaceuticals providing that the first does not introduce the generic of one of its own drugs did not violate the competition law under *FTC v. Actavis*, 133 S. Ct 2224 (2013).

Briefly<sup>(3)</sup>, the Supreme Court of the United States ruled in that case that an agreement between an originator company and a generic manufacturer fell within the scope of competition law when it provided the postponement of the introduction of a generic in exchange for compensation (agreements called "reverse-payment settlements"). However, the judges considered in the ongoing case that in the absence of financial compensation, the *Actavis* ruling was not applicable.

In its *amicus curiae*, the FTC argues that the same competitive concerns are raised regardless of whether the compensation is financial or not. The FTC also notes the existence of its empirical study<sup>(4)</sup> in which it was able to demonstrate that the agreements providing that the originator company does not introduce their own generic actually allow to increase the value of the first generic introduced by a competitor, which is ultimately detrimental to the consumer. The FTC says that if the decision of the SCOTUS does not make a distinction different types of payments, it is precisely because the effects of such agreements on competition are similar / identical. Finally, the FTC concluded its *amicus* noting that if the Third Circuit judges were to uphold the decision of the first instance, this case would have a major effect of encouraging companies to create / modify reverse-payment settlements to avoid mention of financial compensation.

For more reading on this technical and very interesting subject, see the article written by Michael A. Carrier called "Payment After *Actavis*"<sup>(5)</sup>.

### **(French version) FTC v. Actavis, le retour : qu'est ce que constitue un "paiement" ?**

Le 28 avril 2014<sup>(1)</sup>, la FTC a soumis un *amicus curiae*<sup>(2)</sup> à la *U.S. Court of Appeals for the Third Circuit* afin que celle-ci révisé le jugement rendu en première instance dans l'affaire *Lamictal Direct Purchaser Antitrust Litigation*. Les juges ont en effet considéré que l'accord passé entre GlaxoSmithKline et Teva Pharmaceuticals prévoyant que le premier n'introduise pas le propre générique à l'un de ses médicaments ne violait pas le droit de la concurrence en application de l'arrêt *FTC v. Actavis*, 133 S. Ct. 2224 (2013).

Pour bref rappel<sup>(3)</sup>, la Cour Suprême des États-Unis a jugé dans cette affaire qu'un accord passé entre un laboratoire de princeps et un génériqueur tombait sous le coup du droit de la concurrence lorsqu'il prévoit le report de l'introduction d'un générique en échange d'une compensation (accords dits "*reverse-payment settlements*"). Or, les juges ont considéré dans l'affaire en cours qu'en l'absence d'une compensation financière, l'affaire *Actavis* ne trouvait pas à s'appliquer.

Dans son *amicus curiae*, la FTC soutient que les mêmes problèmes de concurrence sont posés indépendamment du fait que la compensation soit financière ou non. La FTC rappelle également l'existence d'une de ses études empiriques<sup>(4)</sup> dans laquelle elle avait pu démontrer que les accords prévoyant que les laboratoires de princeps n'introduisent pas leurs propres génériques permettent en fait d'augmenter la valeur du premier générique introduit par un concurrent, ce qui est *in fine* préjudiciable au consommateur. La FTC ajoute que si la décision de la SCOTUS ne distingue pas entre les différents types de paiements, c'est précisément parce que les effets de tels accords sur la concurrence sont proches / identiques. Enfin, la FTC conclut son *amicus* en soulignant que si les juges du troisième circuit venaient à maintenir la décision de première instance, cette affaire aurait pour effet majeur d'inciter les entreprises à créer/modifier leurs accords de report d'entrée des génériques sur le marché afin d'éviter toute mention d'une compensation financière.

Pour un peu de lecture sur ce sujet technique et fort intéressant, n'hésitez pas à vous reporter à cet article écrit par Michael A. Carrier, "*Payment After Actavis*"<sup>(5)</sup>.



### (English version) The FTC on deceptive patent demand letters

On 22 May 2014<sup>(6)</sup>, the FTC represented in the person of Lois Greisman, Associate Director of the Division of Marketing Practices, published a testimony<sup>(7)</sup> on PAE (patent assertion entities). Lois Greisman confirmed that the FTC will respect its commitment taken in September 2013 to publish a legislation on this matter.

Another crucial information is given on how this law will impact litigation related to this matter. It is particularly interesting to point that all of the FTC Commissioners have agreed that Section 5 of the FTC Act should be used to fight against patent demand letters. We know that Commissioner Joshua D. Wright calls for Section 5 guidelines, a call that we endorsed<sup>(8)</sup>, it is, therefore, possible that these guidelines if they were to emerge will give more details about this major subject.

In addition, Lois Greisman lists five situations where patent trolls could be in violation of Section 5 of the FTC Act when sending patent demand letters:

- "if it asserts a patent claim in circumstances where the PAE has no ownership interest in or standing to assert the patent;
- where the patent or the relevant statute of limitations has expired;
- where the patent claim would be covered by an existing license; or where the patent on its face relates to a topic obviously unrelated to the claim of infringement;
- where it makes false or deceptive claims that are unrelated to the merit of its patent claims, such as false threats of litigation."

Finally, we learn that the legislation to be suggested by the FTC will seek to supplement rather than replace the powers of the FTC conferred by Section 5 of the FTC Act.

### (French version) La FTC s'exprime sur une pratique des patent trolls

Le 22 mai 2014<sup>(6)</sup>, la FTC représentée en la personne de Lois Greisman, *Associate Director of the Division of Marketing Practices*, a publié une note<sup>(7)</sup> concernant les PAE (*patent assertion entities*). Lois Greisman y confirme que l'engagement que la FTC avait pris en septembre 2013 de faire paraître une loi qui fera jour sur les pratiques des *patent trolls* sera bien respecté.

D'autres informations cruciales sont données sur la façon dont cette loi impactera le contentieux lié à cette question. Il est notamment intéressant de noter que l'ensemble des commissaires de la FTC se sont accordés sur le fait que la section 5 du FTC Act devra être utilisée afin de lutter contre les envois massifs de lettres de demande de dédommagement. On sait que le commissaire Joshua D. Wright réclame la création de lignes directrices à la Section 5 depuis fort longtemps, point de vue que nous partageons<sup>(8)</sup>. Il se pourrait donc bien que ces lignes directrices, si elles voyaient le jour, évoquent ce thème majeur.

Par ailleurs, Lois Greisman liste cinq situations dans lesquelles les *patent trolls* pourraient violer la Section 5 du FTC Act à l'occasion de l'envoi d'une demande en dédommagement :

- Lorsque la société (PAE) n'a pas la propriété ou la qualité nécessaire pour faire valoir les droits liés au brevet ;
- Lorsque la prescription pour faire valoir ces droits a expiré ;
- Lorsque le brevet a fait l'objet d'une licence couvrant son exploitation ;
- Lorsque le champ d'application du brevet est étranger à la prétendue violation ;
- Lorsque la lettre envoyée contient des déclarations fausses ou trompeuses sans rapport avec les revendications, telles que les fausses menaces d'ouverture d'un procès.

Enfin, on y apprend que la législation qui sera proposée par la FTC aura pour objectif de suppléer plutôt que remplacer les pouvoirs de la FTC conférés par la Section 5 du FTC Act.

**(English version) Apple v. Samsung: antitrust law and design patent law**

At the border between antitrust law and intellectual property law, the month of May 2014 was marked by an *amicus curiae* submitted by 27 teachers<sup>(9)</sup> in the case of *Apple v. Samsung* which, in the first instance, resulted to the conviction of Samsung to pay \$929 million to Apple (amount subsequently reduced after, see the Antitrust Letter #6<sup>(10)</sup>). After recalling first their total independence *vis-à-vis* the two parties, this group of teachers led by Mark Lemley (Stanford) underlined the erroneous interpretation made by the Court of the 35 U.S.C. § 289 which provides "additional remedies" to the patent holders who may require restitution of all profits made by the infringer.

This *amicus curiae* underlines that courts analysis of patents value dates from the 19th century, a time where the value of patents were often close to zero, citing *Dobson v. Bigelow Carpet Co.*, 114 U. S. 439 (1885). If it is different today, these professors also note that the value of a single patent is far from being representative of the total value of a product like the iPhone. Indeed, it is the combination of patents in the iPhone which create its full value, not only the design patents, concluding "People do not buy iPhones Because They simply look cool; They buy 'em Because They function." Because a smartphone includes approximately 250,000 patents, they argue that it is wrong to consider that the only design represents the "entire market value rule." They finally conclude that the court should ask the demonstration of a link between the design of smartphones and the profits of the infringer. Only the outcome of the procedure will tell us now whether or not the judges will consider this *amicus*<sup>(11)</sup>.

**(French version) Apple v. Samsung : droit de la concurrence et des brevets**

A la frontière entre droit de la concurrence et propriété intellectuelle, le mois de mai 2014 aura été marqué par un *amicus curiae* soumis par 27 professeurs<sup>(9)</sup> dans l'affaire *Apple v. Samsung* qui avait abouti en première instance à la condamnation de Samsung à effectuer un paiement de 929 millions de dollars à Apple (montant par la suite réduit, voir la Antitrust Letter #6<sup>(10)</sup>). Après avoir rappelé leur totale indépendance vis-à-vis des deux parties, ce groupe de professeurs emmené par Mark Lemley (Stanford) relève l'interprétation selon eux erronée faite par la cour du statut 35 U.S.C. § 289 qui prévoit un "recours supplémentaire" au bénéfice des détenteurs des brevets qui peuvent demander restitution de la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Cet *amicus curiae* souligne que l'analyse que les juges font de la valeur des brevets trouve ses principes au 19ème siècle, un temps où la valeur des brevets était souvent proche de zéro, citant *Dobson v. Bigelow Carpet Co.*, 114 U.S. 439 (1885). S'il en va différemment aujourd'hui, ils relèvent également que la valeur d'un seul brevet est loin d'être représentative de la valeur totale d'un produit comme l'iPhone. C'est en effet la combinaison des brevets présents dans un iPhone qui fait sa valeur, et non pas le seul brevet lié à son *design*, concluant que "les gens n'achètent pas les iPhone parce qu'ils ont l'air cool, mais à cause de leur fonctionnalité". Il en va de même, selon eux, pour les smartphones de la marque Samsung. Parce qu'un smartphone comprend environ 250 000 brevets, ils défendent qu'il est faux de considérer que le seul *design* représente "la totalité de la valeur du produit". Ils concluent finalement que la cour devrait demander la démonstration d'un lien entre le *design* des smartphones et les profits du contrefacteur. Seule l'issue de la procédure nous dira à présent si les juges tiendront ou non compte de cet *amicus*<sup>(11)</sup>.



## **(English version) eBay: another non-solicitation case**

On the 1st May 2014<sup>(12)</sup>, the DOJ has announced that it had reached a settlement with eBay preventing the company to create or maintain agreements aiming to restrict the recruitment of its own employees by other companies. If approved by the U.S. District Court for the Northern District of California in San Jose, this agreement would close a procedure opened on 16 November 2012.

In this case, the DoJ held that the practices implemented by eBay potentially constituted a "naked horizontal market allocation agreement." The potential hardcore anti-competitive nature of these practices led eBay to agree not to sign any contract relating to the hiring of employees with other companies for a period of five years.

The same day, the California Attorney General's Office also submitted a settlement with eBay for comparable offenses. Please finally note that this case presents substantial similarities with that for the six companies that we mentioned in the Antitrust Letter #11<sup>(13)</sup>.

## **(French version) eBay : d'autres accords de non-sollicitation**

Le 1er mai 2014<sup>(12)</sup>, le DoJ a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec la société eBay prévoyant que cette dernière s'engage à ne pas créer ou maintenir des accords visant à restreindre le recrutement de ses employés par d'autres sociétés. Si approuvé par la *US District Court for the Northern District of California in San Jose*, cet accord viendrait clôturer une procédure ouverte le 16 novembre 2012.

Dans cette affaire, le DoJ a jugé que les pratiques mises en œuvre par eBay constituaient potentiellement une restriction horizontale de concurrence visant à la répartition du marché. Ainsi, le caractère potentiellement anti-compétitif de ces pratiques a conduit eBay à accepté de ne pas conclure aucun contrat relatif à l'embauche de ses employés avec d'autres sociétés pendant une durée de cinq années.

Le même jour, le *California Attorney General's Office* a également soumis un accord conclu avec eBay pour des faits similaires. Notons que cette affaire présente de fortes similarités avec celle concernant les six sociétés que nous évoquons dans l'Antitrust Letter #11<sup>(13)</sup>.



## **(English version) Pfizer and AstraZeneca: no deal for now**

May 2014 has also been marked by the abandonment, at least temporarily, of the proposed acquisition of the English group AstraZeneca by the American one Pfizer. The transaction, valued at \$119 billion, would have led to the creation of the largest pharmaceutical company in the world. It apparently would have raised antitrust issues in Sweden and England.

Several reasons are advanced to explain the failure of this merger, but two are regularly discussed: the too low price offered by Pfizer<sup>(14)</sup> and the many difficulties related to merger control.

Please note that many papers (see for instance "*Pfizer Gives Up, For Now*"<sup>(15)</sup>) lambasted Pfizer for its wish to submit its profits to taxation in England rather than in the United States. Pfizer would apparently have used the mechanism of "inversion" that allows an American company that has over 20% of its shares in the hands of foreign shareholders to be subject to taxation in this country. In sum, it is alleged that Pfizer wanted to play tax competition between countries. The fact that it caused so many critics seems rather curious when we know that such policies are used daily by governments to promote employment or innovation, and are often endorsed by many.

## **(French version) Pfizer et AstraZeneca : pas de deal pour l'instant**

Mai 2014 aura également été marqué par l'abandon, au moins temporaire, du projet de rachat du groupe pharmaceutique anglais AstraZeneca par l'américain Pfizer. La transaction, d'une valeur de 119 milliards de dollars, aurait abouti à la création du plus grand groupe pharmaceutique au monde. Cela était apparemment susceptible de poser des problèmes de concurrence en Suède et en Angleterre.

Plusieurs raisons sont avancées afin d'expliquer l'échec de ce rachat, mais notons que deux reviennent constamment : le prix trop faible proposé par Pfizer<sup>(14)</sup> et les nombreuses difficultés liées au contrôle des concentrations.

Notons que de nombreux articles (voir par exemple "*Pfizer Gives Up, For Now*"<sup>(15)</sup>) ont fustigé Pfizer pour avoir voulu soumettre ses bénéfices à une taxation en Angleterre plutôt qu'aux États-Unis en utilisant le mécanisme dit "d'inversion" qui permet à une société américaine qui a plus de 20% de ses actions entre les mains d'actionnaires étrangers d'être soumise à la fiscalité du pays en question. En somme, il est reproché à la société Pfizer d'avoir voulu faire jouer la concurrence fiscale entre les pays, reproches qui paraissent finalement assez curieux lorsque l'on sait que les politiques de différenciation fiscales sont utilisées quotidiennement par les gouvernements afin de favoriser tantôt l'emploi, tantôt l'innovation, et sont bien souvent approuvées par le plus grand nombre.



## **(English version) The Annual Report of the FTC and the DoJ on the HSR Act is out**

On 21 May 2014<sup>(16)</sup>, the FTC and the DoJ have published their annual report on the HSR Act. We learn that 1,326 transactions were reported, a decrease of 7% compared to 2012. FTC investigated 145 of these transactions. As for the DoJ, it investigated 72 of them. Finally, the FTC issued a second request in 25 of them, which represents 17% of the time. The DoJ has made such a second request in 22 cases, or 30.6% of all cases that have been submitted.

The FTC made additional investigations in 25 case, including 23 repressive actions with enforcement measures, which represent 90%. The DoJ, for its part, has used such a procedure in 70% of all cases.

The report also provides an update on several notable transactions, such as St. Luke's Health System and Saltzer Medical Group, Ardagh Group and Saint-Gobain Containers, or U.S. Airways and American Airlines which was largely discussed in the Antitrust Letter.

## **(French version) Le rapport annuel de la FTC et du DoJ sur le HSR Act est disponible**

Le 21 mai 2014<sup>(16)</sup>, la FTC et le DoJ ont publié leur rapport annuel en matière de contrôle des concentrations. On y apprend que 1326 transactions ont été reportées en 2013, soit une baisse de 7% par rapport à 2012. La FTC a enquêté sur 145 de ces transactions. Quant au DoJ, il a enquêté sur 72 d'entre elles. Finalement, la FTC a opéré une enquête complémentaire sur 25 d'entre elles, soit dans 17% des cas. Le DoJ a opéré une telle enquête dans 22 situations, soit 30,6% des cas qui lui ont été soumis.

Notons que sur les 25 enquêtes complémentaires ouvertes par la FTC, 23 ont concerné des actions répressives avec mesures d'exécution, soit plus de 90% des cas. Le DoJ, pour sa part, n'a eu besoin de recourir à une telle procédure que dans 70% des cas, soit 15 fois.

Le rapport fait le point sur plusieurs transactions notables, telles que St. Luke's Health System et Saltzer Medical Group, Ardagh Group et Saint-Gobain Containers, ou encore US Airways et American Airlines, longuement discutée dans la Antitrust Letter.





## Footnotes / Notes de bas de page

- (1) Brief of Federal Trade Commission as *amicus curiae* in support of plaintiffs-appellants, In re Lamictal Direct Purchaser Antitrust Litigation King Drug Co. of Florence, Inc., et al., Plaintiffs-Appellants, v. SmithKlineBeecham Corp., et al., Defendants-Appellees., On Appeal from the United States District Court For the District of New Jersey (No. 2:12-cv-995-WHW-CLW): [lien](#)
- (2) FTC *Amicus* Brief Urges Court of Appeals to Reverse District Court Finding That 'No-Authorized Generic' Commitments Are Not Reverse Payments Under Actavis Supreme Court Ruling, 2 May 2014: [lien](#)
- (3) Antitrust Letter #3: [lien](#)
- (4) FTC, Authorized Generic Drugs: Short-Term Effects and Long-Term Impact, August 2011: [lien](#)
- (5) Michael A. Carrier, "Payment After Actavis", 100 Iowa Law Review 1 (forthcoming 2014): [lien](#)
- (6) Prepared Statement Of The Federal Trade Commission On Discussion Draft Of Patent Demand Letter Legislation Before The Subcommittee On Commerce, Manufacturing, And Trade Of The Committee On Energy And Commerce United States House Of Representatives Washington, D.C. May 22, 2014: [lien](#)
- (7) FTC Testifies on Patent Assertion Entities and Legislation to Prohibit Deceptive Patent Demand Letters, 22 May 2014: [lien](#)
- (8) T. SCHREPEL, "Section 5 of the FTC Act through European Guidelines", European Competition Law Review, n° 3/2014
- (9) Brief Amici Curiae Of 27 Law Professors In Support Of Appellant Samsung, Apple. Samsung, 29 May 2014: [lien](#)
- (10) Antitrust Letter #6: [lien](#)
- (11) F. MUELLER, 27 law professors support Samsung's efforts to get Apple's \$929 million damages award reduced, Foss Patents, 31 May 2014: [lien](#)
- (12) DoJ, Justice Department Requires eBay to End Anticompetitive "No Poach" Hiring Agreements, 1 May 2014: [lien](#)
- (13) Antitrust Letter #11: [lien](#)
- (14) Reuters Business, Maybe Pfizer's offer won't be the last?, NYTimes, 27 May 2014: [lien](#)
- (15) NYTimes, Pfizer Gives Up, For Now, 25 May 2014: [lien](#)
- (16) DoJ and FTC, Hart-Scott-Rodino Annual Report Fiscal Year 2013: [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 (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 des Contrats et de la Concurrence de la faculté de Versailles (Adresse email)

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