



# 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

Tyco v. Mutual: violation of antitrust law by introducing an action  
Tyco v. Mutual: violation du droit de la concurrence par l'introduction d'une action

—  
Douglas H. Ginsburg and Joshua D. Wright on penalties  
Douglas H. Ginsburg et Joshua D. Wright sur la question des sanctions

—  
The NCAA's policy is contrary to antitrust laws  
Les limitations de la NCAA sont anticoncurrentielles

—  
Refusal of the Silicon Valley agreement by judge Koh  
Rejet de l'accord Silicon Valley par la juge Koh

—  
The FTC launch its study on patent trolls  
La FTC lance son étude sur les *patent trolls*

---

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

**(English version) Tyco v. Mutual: violation of antitrust law by introducing an action**

On August 6, 2014, the Federal Circuit held<sup>(1)</sup> that a patent holder can infringe antitrust law by introducing an action for infringement of its patent related rights.

In this case, Tyco, an originator company, brought an action against the generic company Mutual Pharmaceutical after it has filed an application to market a new generic. In response, Mutual Pharmaceutical brought an action against Tyco on the basis of antitrust law for the shameless introduction of a lawsuit. Following a first decision, Tyco had filed an administrative action (a "Citizen Petition") to the Food and Drug Administration ("FDA") in order to obtain the ban of the generic. The FDA dismissed it.

On appeal, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ruled that the two actions brought by Tyco, the judicial and the administrative one, were objectively shameless and, therefore, condemned Tyco on the basis of antitrust law.

Under the Noerr-Pennington doctrine drawn from the *Eastern RR Presidents Conference arrest v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 US 127, 81 S.Ct 523 (1961), a plaintiff is generally exempted from liability on the basis of antitrust law for the simple fact of having filed a complaint. The basis of this rule is not the First Amendment (invoked in the dissenting opinion), but the intrinsic structure of the rules of antitrust laws.

There is one exception to this doctrine (the "Sham Exception") created by *California Motor Transport Co. V. Trucking Unlimited*, 404 US 508, 92 S.Ct. 609 (1972) when (1) the action is objectively baseless, and (2) motivated by a desire to interfere directly in the economic activity of its competitors.

It is not uncommon to see this exception being used in cases of "monopolization" involving a potential patent violation. Since the decision *Nobelpharma v. Implant Innovations*, 525 U.S. 876, 119 S.Ct. 178 (1998), judges sometimes make a favorable application of this exception, as long as it is shown that the introduction of the lawsuit was intended to maintain a monopoly position.

Judge Newman delivered a dissenting opinion. He notes that the patent was valid and that it was not objectively possible to know if the action was doomed to failure or not. For this reason, it challenges the fining of Tyco, although not recognizing the company to prevail on the merits.

**(French version) Tyco v. Mutual: violation du droit de la concurrence par l'introduction d'une action**

Le 6 août 2014, le Federal Circuit a jugé<sup>(1)</sup> que le détenteur d'un brevet pouvait enfreindre le droit de la concurrence en introduisant une action pour violation des droits liés à son brevet.

Dans cette affaire, la société Tyco, laboratoire princeps, avait introduit une action à l'encontre du génériqueur Mutual Pharmaceutical après que ce dernier ait déposé une demande pour commercialiser un nouveau générique. En réponse, Mutual Pharmaceutical avait introduit une action contre Tyco sur le fondement du droit de la concurrence, soulevant une violation de ce dernier par la simple introduction de l'action en justice. Suite à un premier jugement, Tyco avait introduit une action administrative (une « *Citizen Petition* ») auprès de la *Food and Drug Administration* (« FDA ») afin d'obtenir l'interdiction de commercialiser le générique, action rejetée par la FDA.

En appel, la *U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit* a jugé que les deux actions introduites par Tyco, celle judiciaire et celle administrative, étaient objectivement infondées et engageaient donc la responsabilité de la société sur le fondement du droit de la concurrence.



En application de la doctrine Noerr-Pennington tirée de l'arrêt *Eastern R.R. Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127, 81 S.Ct 523 (1961), un demandeur est généralement exonérée de responsabilité sur le fondement du droit de la concurrence pour le simple fait d'avoir introduit une action en justice. Cette règle ne tire pas son fondement du Premier Amendement (invoqué dans l'avis dissident), mais sur la construction intrinsèque des règles de droit de la concurrence.

Il existe toutefois une exception à cette doctrine (la « *Sham Exception* ») consacrée par l'arrêt *California Motor Transport Co. V. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508, 92 S.Ct. 609 (1972) dans les cas où (1) l'action introduite est objectivement infondée, et (2) motivée par une volonté d'interférer directement dans l'activité économique de ses concurrents.

Il n'est pas rare que cette exception soit utilisée dans des affaires de « monopolization » impliquant une violation potentielle de brevets. Depuis l'arrêt *Nobelpharma v. Implant Innovations*, 525 U.S. 876, 119 S.Ct. 178 (1998), les juges font parfois une application favorable de cette exception, à condition qu'il soit démontré que l'introduction du procès visait à maintenir un monopole.

Un avis dissident a été rendu par le juge Newman. Il y relève que le brevet était valide, et qu'il n'était pas objectivement possible de savoir si l'action était ou non vouée à l'échec. Pour cette raison, il conteste la condamnation de la société Tyco, bien que ne lui donnant pas raison sur le fond.

**(English version) Douglas H. Ginsburg and Joshua D. Wright on penalties**

On July 28, 2014, Judge Douglas H. Ginsburg for the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, and Joshua D. Wright, FTC Commissioner, sent a letter<sup>(2)</sup> to the US Sentencing Commission in response to the public consultation launched in the context of a review of its policy on penalties for antitrust law infringements.

The two authors make the point that the penalties imposed on companies need to be reduced, and those imposed on individuals must be increased. They explain and demonstrate that increasing penalties against companies, what courts did for the last 20 years, has not proven to have significant effects on offenses deterrence. Douglas H. Ginsburg and Joshua D. Wright even add that increasing penalties on businesses, especially on those of a significant size and which have already set up compliance programs, could have the effect of motivating them to adopt new costly and inefficient compliance programs. In such a case, these companies would probably pass the cost of these programs on the final price paid by the consumer.

Regarding the sanctions imposed on individuals, Douglas H. Ginsburg and Joshua D. Wright defend that they are the best prevention tool available to the authorities. They call for enhancing “individual fines and, insofar as the law allows, disqualification from holding fiduciary positions for a period of years.” They join to the letter an article they wrote entitled *Antitrust Penalties* published in 2010 at the *Competition Policy International* journal which gives many empirical datas supporting their point.

**(French version) Douglas H. Ginsburg et Joshua D. Wright sur la question des sanctions**

Le 28 juillet 2014, le juge Douglas H. Ginsburg de la cour d’appel du District de Columbia Circuit, ainsi que Joshua D. Wright, commissaire à la FTC, ont fait parvenir une lettre<sup>(2)</sup> à la *U.S. Sentencing Commission* en réponse à la consultation publique lancée par la Commission dans le cadre d’une révision de sa politique en matière de sanctions en droit de la concurrence.

Les deux auteurs demandent à ce que les sanctions imposées aux entreprises soient globalement réduites, et que celles imposées aux individus soient globalement augmentées. Ils expliquent et démontrent en effet que l’augmentation des sanctions imposées aux entreprises, que l’on constate depuis plus de 20 ans, n’a pas prouvé avoir des effets significatifs en matière de détection et de dissuasion de mettre en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles. Douglas H. Ginsburg et Joshua D. Wright ajoutent même qu’une augmentation des sanctions prononcées à l’encontre des entreprises, plus particulièrement celles d’une taille conséquente et qui ont déjà mis en place des programmes de conformité, pourrait avoir pour effet de les motiver à adopter de nouvelles mesures de préventions coûteuses et inefficaces. Si tel était le cas, ces entreprises reporteraient probablement le coût de ces programmes sur le prix final payé par le consommateur.

En ce qui concerne les sanctions prononcées à l’encontre des individus, Douglas H. Ginsburg et Joshua D. Wright défendent qu’il s’agit du meilleur outil de prévention à disposition des autorités. Ils préconisent de renforcer les peines de prison ainsi que de mettre en oeuvre d’autres sanctions telles que des sanctions financières individuelles ou encore l’interdiction d’exercer des fonctions dirigeantes. Les deux auteurs joignent à cette lettre un de leur article commun intitulé *Antitrust Sanctions* paru en 2010 à la revue *Competition Policy International* qui vient étayer leurs propos de nombreuses données empiriques.

**(English version) The NCAA's policy is contrary to antitrust laws**

On August 8, 2014, the U.S. District Court For The Northern District of California ruled<sup>(3)</sup> that the limitations imposed by the NCAA on the compensation of football players (FBS football players) and basketball players (Division I men's basketball) were unreasonably restraining trade. This decision allows all universities which are NCAA's member to create funds that will be accessible by players after graduation. It also leads to give higher bonus to the players.

The decision is particularly interesting because it balanced the NCAA's monopsony price fixing arrangements and the restrictions deemed necessary to protect the players. The Court ultimately held that to limit what players receive was an unjustified restriction of competition on the recruitment market.

Judge Wilken however did not accede to the request on the ability for players to use their image for commercial purposes because it would have "undermine the efforts of both the NCAA and its member schools to protect against the commercial exploitation of student-athletes."

The NCAA has communicated<sup>(4)</sup> its intention to appeal the decision. The NCAA position is supported by several commentators on the common and unfounded basis of "unfair competition" between the richest teams and the poorest<sup>(5)</sup>. Let's recall that, in fact, this is all about allowing teams to compete more freely...

**(French version) Les limitations de la NCAA sont anticoncurrentielles**

Le 8 août 2014, la *U.S. District Court For The Northern District of California* a jugé<sup>(3)</sup> que les limitations imposées par la NCAA sur les rémunérations des joueurs de football américain (*FBS football players*) et de basket (*Division I men's basketball*) constituait une infraction au droit de la concurrence. Cette décision permet aux universités membres de la NCAA de créer des fonds qui seront accessibles par les joueurs après être diplômés. Elle permet également, en outre, l'augmentation des primes versées à ces derniers.

Le jugement est particulièrement intéressant en ce qu'il met en balance les limitations imposées par la NCAA en situation de monopsonie avec les restrictions nécessaires afin de protéger les joueurs. La Cour a finalement jugé que limiter ce que les joueurs percevaient constituait une restriction injustifiée de la concurrence sur le marché du recrutement des joueurs.

Notons que le juge Wilken n'a toutefois pas accédé à la demande relative à la possibilité pour les joueurs d'utiliser leur image à des fins commerciales en ce que cela mettait trop en danger la protection de ces athlètes encore étudiants.

La NCAA a communiqué<sup>(4)</sup> son intention d'interjeter appel de cette décision, un choix supporté par certains sur le fondement habituel, rébarbatif et infondé de la « concurrence déloyale » entre les équipes les plus riches et celles les plus pauvres<sup>(5)</sup>. Rappelons qu'il s'agit simplement en réalité de permettre aux équipes de se concurrencer plus librement...

**(English version) Refusal of the Silicon Valley agreement by judge Koh**

On August 8, 2014, the Judge Koh of the U.S. District Court Northern District Of California rejected<sup>(6)</sup> the agreement reached by Apple, Google, Intel, Adobe and their employees that we mentioned in the Antitrust Letter #11<sup>(7)</sup>.

The court, in order to justify its refusal, stated that the compensation provided was “unreasonable”, holding “the court finds settlement amount the total falls below-the ranks of reasonableness.” A reference is made to the agreement reached last year<sup>(8)</sup> in the same case between Intuit company, Lucasfilm, Pixar Animation Studios and their employees, where the compensation was proportionally higher (it should be noted that an initial agreement submitted by these companies had been also rejected).

Judge Koh also refused to consider that the number of employees was an efficient metric to calculate the final amount awarded, preferring to look directly at the final amount awarded to all applicants in the class action. To justify its reasoning, Judge Koh merely raised that the first metric was not used in previous agreements, stating “the relevant inquiry has always been total Class compensation.” This is of particular importance since this metric is used to quantify what would have been an acceptable compensation, mentioning a sum of \$380 million dollars, \$50 million more than what the parties proposed.

The refusal of the agreement submitted by the parties might surprise specialists of European antitrust law. Far from the European spirit of the “law of the parties” (see the regulation Rome I<sup>(9)</sup>), such refusals are anything but extraordinary on American soil. Judge Koh, who underlined the “weaknesses in plaintiffs” is playing the role of a rampart that seems far from independence / impartiality (at least theoretical) of our judges.

**(French version) Rejet de l'accord Silicon Valley par la juge Koh**

Le 8 août 2014, la juge Koh de la *U.S. District Court Northern District Of California* a rejeté<sup>(6)</sup> l'accord conclu par Apple, Google, Intel, Adobe et leurs employés que nous évoquons dans l'Antitrust Letter #11<sup>(7)</sup>.

Pour justifier ce refus, la cour a indiqué que le dédommagement prévu était « déraisonnable », car trop faible. Une référence est faite à l'accord conclu l'an dernier<sup>(8)</sup> dans cette même affaire entre les sociétés Intuit, Lucasfilm, Pixar Animation Studios et leurs employés, qui, proportionnellement, était plus élevé (il est à noter qu'un premier accord soumis par ces sociétés avait également été rejeté).

La juge Koh a également refusé de considérer que le nombre d'employés au litige était un déterminant efficient afin de fixer le montant final des compensations, préférant à l'inverse considérer directement le montant final octroyé à l'ensemble des demandeurs. Aucune justification véritablement convaincante n'est apportée sur ce point, la juge Koh se contentant de relever que cette première métrique n'avait pas été utilisée dans les précédents accords. Ce point est pourtant d'une importance toute particulière puisqu'il est utilisé par la cour afin de chiffrer ce qu'aurait été un dédommagement acceptable, évoquant une somme de 380 millions de dollars, soit plus 50 millions que ce qui a été proposé par les parties.

Ce refus par le juge de valider l'accord soumis par les parties a de quoi surprendre les spécialistes de droit européen. Loin de l'esprit européen de « la loi des parties » (voir les accords de Rome I<sup>(9)</sup>), de tels refus sont tout sauf extraordinaires sur le sol américain. La juge Koh, qui a relevé la « faiblesse des demandeurs », se pose en rempart ce qui semble bien loin de l'indépendance/impartialité (au moins supposée) de nos juges.



## **(English version) The FTC launch its study on patent trolls**

On August 13, 2014, the FTC has received the official approval<sup>(10)</sup> of the White House's Office of Management and Budget to launch his study on patent trolls.

This study will consist of two separate parts, one relating to the activity of these trolls, the other centered on a comparison of lawsuits brought by trolls and other companies in the industry of wireless chipsets<sup>(11)</sup>.

The FTC said it will focus on the granting of licenses by patent trolls and the amounts generated by their activities. This study will establish a comparison between 15 companies in the targeted market.

In an interview given to Law360, Joshua D. Wright said<sup>(12)</sup> the FTC study would not be making general conclusions on whether the existence of patent trolls is, overall, positive or not. He however confirmed that this study would provide an opportunity to gather a huge amount of data, which will be undoubtedly a very valuable resource.

## **(French version) La FTC lance son étude sur les *patent trolls***

Le 13 août 2014, la FTC a officiellement obtenu l'accord<sup>(10)</sup> du *White House's Office of Management and Budget* afin de lancer son étude sur les *patent trolls*.

Cette étude sera constituée de deux parties distinctes, l'une relative à l'activité de ces *trolls*, l'autre centrée sur une comparaison des actions en justice introduites par des trolls et d'autres sociétés sur un marché de composants électroniques<sup>(11)</sup>.

La FTC a déclaré vouloir se concentrer sur les octrois de licences par les *patent trolls* ainsi que sur la détermination des sommes engendrées par leurs activités. Cette étude établira également une comparaison entre plusieurs *trolls* et 15 sociétés ayant une activité de production sur le marché visé.

Dans un interview donné à Law360, Joshua D. Wright a déclaré<sup>(12)</sup> que cette étude de la FTC ne tirerait pas de conclusions générales sur le fait de savoir si l'existence des *patent trolls* est, globalement, positive ou non. Il a en revanche confirmé que cette étude serait l'occasion de regrouper une immense quantité de données, ce qui constituera, à ne pas en douter, une ressource très précieuse.





## Footnotes / Notes de bas de page

- (1) U.S. States District Court for the Northern District of California, Edward O'Bannon v. NCAA, n° C09-3329 CW: [link](#)
- (2) NCAA, NCAA will appeal O'Bannon ruling, August 10, 2014: [link](#)
- (3) Winners and Losers of New N.C.A.A. Model, NYTimes, August 7, 2014: [link](#)
- (4) In re High-Tech Empl. Antitrust Litig, Case No.: 11-CV-02509-LHK: [link](#)
- (5) Antitrust Letter #11: [link](#)
- (6) U.S. States District Court for the Northern District of California, High-Tech Employee Antitrust Litigation, Case No. 14-cv-4062-VC: [link](#)
- (7) Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I): [link](#)
- (8) Douglas H. Ginsburg, Joshua D. Wright, July 28, 2014, Letter to the United States Sentencing Commission: [link](#)
- (9) Notice of the Office Management and Budget Action, Patent Assertion Entity Study, August 8, 2014: [link](#)
- (10) M. LIPMAN, FTC Streamlines Proposed 'Patent Troll' Study, Law360, May 13, 2014: [link](#)
- (11) M. LIPMAN, FTC Patent Troll Study To Disappoint Some, Wright Says, Law360, September 4, 2014: [link](#)
- (12) United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Tyco V. Mutual, August 6, 2014: [link](#)

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](#))