Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

7 юли 2016 година*

„Преюдициално запитване — Конкуренция — Член 101 ДФЕС — Споразумение за неизключителна лицензия — Патент — Липса на нарушение — Задължение за заплащане на възнаграждение“

По дело C-567/14

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) с акт от 23 септември 2014 г., постъпил в Съда на 9 декември 2014 г., в рамките на производство по дело

Genentech Inc.

срещу

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: R. Silva de Lapuerta, председател на състава, Ал. Арабаджиев, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (докладчик) и E. Regan, съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: V. Tourrès, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 20 януари 2016 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Genentech Inc., от E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard, J. Philippe, адвокати, както и от P. Chrocziel и T. Lübbig, Rechtsanwälte,

— за Hoechst GmbH и Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, от A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier и T. Elkins, адвокати,

— за френското правителство, от D. Colas, D. Segoin и J. Bousin, в качеството на представители,

— за испанското правителство, от A. Rubio González, в качеството на представител,

* Език на производството: френски.

— за нидерландското правителство, от M. Bulterman и M. de Ree, в качеството на представители,

— за Европейската комисия, от A. Dawes, B. Mongin и F. Castilla Contreras, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 17 март 2016 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 101 ДФЕС.

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Genentech Inc., от една страна, и Hoechst GmbH и Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, от друга страна, във връзка с отмяната на арбитражно решение относно изпълнението на лицензионен договор с предмет патентни права.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

3 На 6 август 1992 г. Behringwerke AG предоставя на Genentech неизключителна световна лицензия (наричана по-нататък „лицензионното споразумение“) за използване на активатор на човешкия цитомегаловирус (наричан по-нататък „активаторът на HCMV“). Тази технология е патентована с европейски патент № EP 0173 177 53, издаден на 22 април 1992 г. и отменен на 12 януари 1999 г., както и с два патента US 522 и US 140, издадени в Съединените щати съответно на 15 декември 1998 г. и на 17 април 2001 г.

4 Genentech използва активатора на HCMV, за да улесни транскрипцията на последователност на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК), необходима за производството на биологично лекарствено средство с активната съставка rituximab. Genentech предлага лекарственото средство на пазара в Съединените щати с търговското наименование Rituxan, а в Европейския съюз — с търговското наименование MabThera.

5 Към лицензионното споразумение се прилага германското право.

6 Член 3.1 от лицензионното споразумение предвижда, че като насрещна престация за правото да използва активатора на HCMV Genentech се задължава да плати:

— еднократно възнаграждение от 20 000 DM (германски марки) (около 10 225 EUR),

— фиксирано годишно възнаграждение от 20 000 DM,

— текущо възнаграждение в размер на 0,5 % от стойността на продажбите на крайните продукти от лицензополучателя, свързаните с него дружества и сублицензополучателите.

7 Съгласно определението в лицензионното споразумение „крайни продукти“ са „стоките, които могат да се търгуват и включват произведен по лиценз продукт, продавани под форма, която позволява да бъдат предписвани на пациентите с терапевтична цел или използвани в диагностичен процес, и които нямат за цел и не се предлагат на пазара с цел да бъдат преработени, третирани, преопаковани или преетикетирани преди използването им“. Съгласно това споразумение понятието „произведен по лиценз продукт“ означава „материали

(включително организмите), с чието производство, използване или продажба, ако не съществуваше настоящото споразумение, биха се нарушили една или няколко патентни претенции с неизтекъл срок, включени в свързаните с лицензираните патенти права“.

8 Genentech е платило еднократното възнаграждение и годишното възнаграждение, но никога не е плащало текущо възнаграждение на Hoechst — дружеството правоприемник на Behringwerke.

9 На 30 юни 2008 г. Sanofi-Aventis Deutschland, дъщерно дружество на Hoechst, отправя до Genentech запитване относно крайните продукти, които то предлага на пазара, без да плаща текущи възнаграждения.

10 На 27 август 2008 г. Genentech уведомява Sanofi-Aventis Deutschland за решенията да прекрати лицензионното споразумение, считано от 28 октомври 2008 г.

11 Тъй като счита, че Genentech е използвало активатора на HCMV, без да заплаща текущото възнаграждение, на 24 октомври 2008 г. Hoechst започва срещу това дружество арбитражно дело на основание арбитражната клауза по член 11 от лицензионното споразумение

12 На 27 октомври 2008 г. Sanofi-Aventis Deutschland сезира United States District Court for the Eastern District of Texas (Федерален съд на Източен Тексас, Съединените щати) с предявен срещу Genentech и Biogen Idec Inc. иск за установяване на нарушение на патентите по лицензията. В същия ден посочените дружества предявяват иск за обявяване на недействителността на тези патенти пред United States District Court for the Northern District of California (Федерален съд на Северна Калифорния, Съединените щати). Двата иска са съединени пред посочената юрисдикция, която ги отхвърля с решение от 11 март 2011 г.

13 С решение от 22 март 2012 г. United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Федерален апелативен съд, Съединените щати) отхвърля жалбата на Sanofi-Aventis Deutschland срещу посоченото решение.

14 С трето частично решение от 5 септември 2012 г. (наричано по-нататък „третото частично решение“) избраният от страните арбитър, който действа еднолично, приема, че Genentech носи отговорност спрямо Hoechst за заплащането на текущото възнаграждение.

15 На 10 декември 2012 г. Genentech сезира Cour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) с иск за отмяна на третото частично решение.

16 На 25 февруари 2013 г. арбитърът постановява окончателното решение и четвъртото частично решение относно размера на дължимото и разноските, с което осъжда Genentech да заплати на Hoechst, наред с разноските за арбитражното производство и процесуално представителство, и сумата 108 322 850 EUR като обезщетение за вреди, към което се добавя проста лихва. Към това окончателно решение е допълнено с акт от 22 май 2013 г.

17 С определение от 3 октомври 2013 г. Cour d’appel de Paris допуска изпълнението на третото частично решение и отказва да съедини предявените от Genentech искове за отмяна на третото частично решение, както и на окончателното решение от 25 февруари 2013 г. и на допълнителния акт към него от 22 май 2013.

18 В рамките на производството за отмяна на третото частично решение запитващата юрисдикция си поставя въпроса за съвместимостта на лицензионното споразумение с член 101 ДФЕС. Тя изтъква, че според арбитъра лицензополучателят е бил длъжен да плаща договорените възнаграждения през срока на действие на споразумението, независимо че обявяването на недействителността на патента или патентите има обратно действие. Запитващата юрисдикция си задава въпроса дали такъв договор противоречи на разпоредбите на член 101 ДФЕС,

доколкото задължава лицензополучателя да заплаща възнаграждения на вече отпаднало основание поради обявяването на недействителността на патентите, с които са свързани предоставените права, и го поставя в „сравнително по-неблагоприятни условия“.

19 При тези обстоятелства Cour d'appel de Paris решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли разпоредбите на член 101 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат в случай на обявяване на патенти за недействителни да се признае действието на лицензионен договор, съгласно който лицензополучателят е длъжен да плаща възнаграждение само за използването на правата, свързани с лицензираните патенти?“.

По преюдициалния въпрос

По допустимостта

20 Hoechst и Sanofi Avantis Deutschland (наричани по-нататък заедно „Hoechst“), както и френското правителство изтъкват, че преюдициалното запитване е недопустимо, а Европейската комисия оспорва това твърдение.

21 На първо място, Hoechst по същество твърди, че разпоредбите, които уреждат националното производство, не допускат запитващата юрисдикция да постави такъв въпрос, без да наруши собствената си компетентност. Hoechst заявява, че вследствие на това е сезирало Cour de cassation (Касационен съд, Франция) с жалба против преюдициалното запитване.

22 Следва обаче да се напомни, от една страна, че в рамките на член 267 ДФЕС Съдът не е компетентен да се произнася нито по тълкуването на законовите или подзаконовите национални разпоредби, нито по съответствието на такива разпоредби с правото на Съюза (решение от 11 март 2010 г., Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, т. 16 и цитираната съдебна практика), и от друга страна, че Съдът не следва да проверява дали актът за преюдициално запитване е постановен съобразно националните правила за съдебната организация и съдопроизводството (решения от 14 януари 1982 г., Reina, 65/81, EU:C:1982:6, т. 8 и от 23 ноември 2006 г., Asnef-Equifax и Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, т. 14).

23 Съдът е длъжен да се съобразява с акта за преюдициално запитване, постановен от юрисдикция на държава членка, доколкото той не е отменен в рамките на евентуално предвидените в националното право способи за правна защита (решения от 12 февруари 1974 г., Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, т. 3 и от 1 декември 2005 г., Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, т. 32). В настоящия случай от посочените в хода на устните състезания данни е видно, че с определение от 18 ноември 2015 г. Cour de cassation е отхвърлил подадената от Hoechst жалба против преюдициалното запитване, поради което не може да се счита, че то е отменено.

24 На второ място, Hoechst твърди, че на въпроса на запитващата юрисдикция не можело да се даде полезен отговор. Поддържа, че тъй като става въпрос за иск за отмяна на международно арбитражно решение, националните съдилища нямали право да упражняват контрол върху начина, по който арбитърът е решил въпросите от областта на конкуренцията, като е приел в окончателното решение, че не е налице нарушение на член 101 ДФЕС.

25 Френското правителство добавя, че преюдициалното запитване не съдържа данните от фактическа и правна страна, необходими за да се даде полезен отговор на поставения въпрос. По-специално в акта за преюдициално запитване не се уточнявали действителните условия на

действие и на структурата на въпросните пазари. Запитващата юрисдикция не посочила определени нормативни актове, които се отнасят до правото на Съюза в областта на конкуренцията и които обаче са релевантни, нито е посочила някакви данни за германското право, което се прилага спрямо лицензионното споразумение.

26 В това отношение следва да се напомни, че в рамките на сътрудничеството между Съда и националните юрисдикции, въведено с член 267 ДФЕС, само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени — предвид особеностите на делото — както необходимостта от преюдициално решение, за да може да се произнесе, така и релевантността на въпросите, които поставя на Съда. Следователно, щом като поставеният въпрос се отнася до тълкуването на правото на Съюза, Съдът по принцип е длъжен да се произнесе. Съдът може да откаже да се произнесе по отправеното от национална юрисдикция запитване само ако е очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или още когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси (вж. решения от 13 март 2001 г., PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, т. 38 и 39 и от 22 юни 2010 г., Melki и Abdeli, C-188/10 и C-189/10, EU:C:2010:363, т. 27).

27 В разглеждания случай, тъй като запитващата юрисдикция си поставя въпроса дали съгласно член 101 ДФЕС е недопустимо лицензионно споразумение да се прилага съобразно неговото тълкуване от арбитъра, не е очевидно, че поставеният на Съда въпрос относно начина, по който следва да се тълкува тази разпоредба от Договора за функционирането на ЕС, не е релевантен за решаването на спора по главното производство. В акта за преюдициално запитване накратко, но точно са изложени поводът и естеството на спора, чието решаване според запитващата юрисдикция зависи от тълкуването на член 101 ДФЕС. Следователно запитващата юрисдикция е определила в достатъчна степен фактическия и правен контекст, в който се вписва нейното искане за тълкуване на правото на Съюза, така че Съдът може да бъде полезен с отговора си по това искане.

28 На трето място, Hoechst и френското правителство твърдят, че поставеният от запитващата юрисдикция въпрос не съответства на разглежданите в главното производство факти, доколкото американските патенти, които единствено са от значение с оглед на спора по главното производство, не са обявени за недействителни.

29 В това отношение следва да се отбележи, че запитващата юрисдикция несъмнено е формулирала своя въпрос по начин, който би могъл да доведе до заключението, че той се отнася до особената хипотеза, в която лицензополучателят би бил длъжен да плаща възнаграждение за ползването на свързаните с патентите права, независимо от обявяването на тези патенти за недействителни.

30 При все това, както отбелязва генералният адвокат в точка 36 от своето заключение, от текста на възпроизведеното по същество в точки 12 и 13 от настоящото решение преюдициално запитване става ясно, че запитващата юрисдикция съзнава, че издаденият на 15 декември 1998 г. патент US 522 и издаденият на 17 април 2001 г. патент US 140, за които е безспорно, че само те са от значение за спора по главното производство, не са били обявени за недействителни. Като споменава обявяването на недействителността на патентите, запитващата юрисдикция само възпроизвежда някои данните в точки 193 и 194 от третото частично решение, чието съдържание е в очевидно противоречие както с останалата част от това решение, по-специално с точки 51—53 от него, така и с доказателствата по предоставената на Съда преписка.

31 Поради това преюдициалният въпрос е допустим.

По същността на спора

32 Предварително следва да се отбележи, че от преписката по делото пред Съда е видно, че в хода на арбитражното производство Genentech твърди, че то не е било длъжно да плаща текущото възнаграждение, тъй като съгласно текста на лицензионното споразумение плащането на възнаграждението предполага, от една страна, че активаторът на HCMV е налице в крайния продукт rituximab, и от друга страна, че ако посоченото споразумение не съществуваше, с производството или с използването на този активатор биха се нарушили свързаните с лицензираните патенти права. Арбитърът обаче е отхвърлил тези доводи, като е приел, че се основават на буквално тълкуване на лицензионното споразумение, което е в противоречие с търговската цел на страните да се позволи Genentech да използва активатора на HCMV за производството на протеини, без да поема риска притежателят на правата върху тази технология да предяви иск за установяване на нарушение.

33 Освен това от преюдициалното запитване е видно и че в рамките на спора по главното производство Genentech изтъква, че третото частично решение му налага необосновани разходи, които са в нарушение на правото на конкуренцията, тъй като го задължава да плаща текущото възнаграждение, без да е налице нарушение, въпреки че съгласно самия текст на лицензионното споразумение посоченото възнаграждение се дължи само за продуктите, с чието производство, използване или продажба биха се нарушили на лицензираните патенти, ако не съществуваше споразумението.

34 Следователно, макар че, както беше установено в точка 29 от настоящото решение, запитващата юрисдикция изглежда формално е ограничила преюдициалния въпрос до хипотезата на обявяване на недействителността на патентите, този въпрос следва да се разбира в смисъл, че се отнася и до случаите, в които не е налице нарушение на лицензираните патенти.

35 При тези условия поставеният от запитващата юрисдикция въпрос следва да се разбира в смисъл, че по същество се иска да се установи дали член 101, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска по силата на лицензионно споразумение като разглежданото в главното производство лицензополучателят да бъде задължен да плаща възнаграждение за използването на патентована технология през целия срок на действие на това споразумение в случай на обявяване на недействителността или при липсата на нарушение на патентите, с които се закриля посочената технология.

36 Според Genentech и испанското правителство на въпроса следва да се отговори утвърдително. Hoechst, френското и нидерландското правителство, както и Комисията не споделят това становище.

37 Genentech упреква арбитъра, че не е зачел ясните разпоредби на лицензионното споразумение и на член 101 ДФЕС, като го задължава да плаща възнаграждения за продажбите на продукт, с който не се нарушава патентованата технология. Според това дружество то понася допълнителни разходи в размер на около 169 милиона евро в сравнение със своите конкуренти поради това ограничаване на предмета и действието на член 101 ДФЕС.

38 В това отношение следва да се отбележи, че както посочва генералният адвокат в точка 75 от своето заключение, в рамките на производството по преюдициално запитване Съдът не трябва да преразглежда установените от арбитъра факти и даденото от него тълкуване на лицензионното споразумение въз основа на германското право в смисъл, че Genentech е длъжно да плаща текущото възнаграждение независимо от обявяването на недействителността или липсата на нарушение на разглежданите в главното производство патенти.

39 Освен това следва да се припомни, че в контекста на споразумение за изключителна лицензия Съдът вече е посочил, че задължението за плащане на възнаграждение, включително след изтичането на срока на действие на лицензирания патент, може да произтича от търговски съображения за стойността, на която се оценяват възможностите за използване, предоставени с лицензионното споразумение, по-специално когато това задължение е предвидено в лицензионно споразумение, сключено преди издаването на патента (решение от 12 май 1989 г., Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, т. 11). При тези обстоятелства, когато лицензополучателят може да свободно да прекрати споразумението с предизвестие в разумен срок, задължението за плащане на възнаграждения през целия срок на действие на споразумението не попада в приложното поле на забраната, установена с член 101, параграф 1 ДФЕС (решение от 12 май 1989 г., Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, т. 13).

40 Така от решение от 12 май 1989 г., Ottung (320/87, EU:C:1989:195), следва, че член 101, параграф 1 ДФЕС не забранява да се наложи договорно задължение за плащане на възнаграждение за изключителното използване на технология, която вече не е защитена с патент, при условие че лицензополучателят може свободно да прекрати този договор. Тази оценка се основава на констатацията, че възнаграждението представлява цената, дължима за използването на лицензираната технология за търговски цели, като се гарантира, че лицензодателят няма да упражнява своите права на индустриална собственост. Докато съответният лицензионен договор е в сила и може свободно да бъде прекратен от лицензополучателя, се дължи плащане на възнаграждението, дори ако правата, които произтичат от предоставените за изключително ползване патенти, не могат да се противопоставят на лицензополучателя, тъй като техният срок на действие е изтекъл. Всъщност обстоятелства от такова естество, по-специално обстоятелството, че лицензионният договор може да бъде свободно прекратен от лицензополучателя, позволяват да се изключи, че плащането на възнаграждение нарушава конкуренцията, ограничавайки свободата на действие на лицензополучателя или водейки до затварянето на пазара.

41 Това разрешение следва от решение от 12 май 1989 г., Ottung (320/87, EU:C:1989:195), и се налага a fortiori в хипотеза като разглежданата в главното производство. Действително, ако през срока на действие на лицензионно споразумение продължава да се дължи плащането на възнаграждение, включително и след изтичането на срока на действие на правата на индустриална собственост, това важи на още по-голямо основание и преди изтичането на срока на действие на тези права.

42 Съобразно посочените от запитващата юрисдикция данни във връзка с приложимото спрямо споразумението германско право няма значение за изискуемостта на възнаграждението за периода преди прекратяването на споразумението обстоятелството, че съдилищата на държавата, където са издадени разглежданите в главното производство патенти, приемат след прекратяването на лицензионното споразумение, че използването от страна на Genentech на предоставената технология не нарушава произтичащите от тези патенти права. Следователно, тъй като Genentech е можело свободно да прекрати посоченото споразумение по всяко време, задължението за плащане на възнаграждението за срока на действие на споразумението, през който са били в сила произтичащите от предоставените патенти права, не представлява ограничаване на конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

43 Предвид изложените съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 101 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска по силата на лицензионно споразумение като разглежданото в главното производство лицензополучателят да бъде задължен да плаща възнаграждение за използването на патентована технология през целия срок на действие на това споразумение в случай на обявяване на недействителността или при липсата на нарушение на лицензирания патент, при положение че лицензополучателят е можел свободно да прекрати посоченото споразумение с предизвестие в разумен срок.

По съдебните разноски

44 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

Член 101 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска по силата на лицензионно споразумение като разглежданото в главното производство лицензополучателят да бъде задължен да плаща възнаграждение за използването на патентована технология през целия срок на действие на това споразумение в случай на обявяване на недействителността или при липсата на нарушение на лицензирания патент, при положение че лицензополучателят е можел свободно да прекрати посоченото споразумение с предизвестие в разумен срок.

Подписи