Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

7. července 2016*

„Řízení o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Článek 101 SFEU — Smlouva o nevýhradní licenci — Patent — Neporušení práv — Povinnost platit poplatek“

Ve věci C-567/14,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) ze dne 23. září 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 9. prosince 2014, v řízení

Genentech Inc.

proti

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně senátu, A. Arabadžev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (zpravodaj) a E. Regan, soudci,

generální advokát: M. Wathelet,

vedoucí soudní kanceláře: V. Tourrès, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 20. ledna 2016,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Genentech Inc. E. Kleimanem, S. Salehem, C. Ritzem, L. De Mariou, E. Gaillardem, J. Philippem, avocats, jakož i P. Chroczielem a T. Lübbigem, Rechtsanwälte,

— za Hoechst GmbH a Sanofi-Aventis Deutschland GmbH A. Wachsmannem, A. van Hooftem, M. Barbierem, A. Fisselierem a T. Elkinsem, avocats,

— za francouzskou vládu D. Colasem a D. Segoinem, jakož i J. Bousin, jako zmocněnci,

— za španělskou vládu A. Rubio Gonzálezem, jako zmocněncem,

— za nizozemskou vládu M. Bulterman a M. de Ree, jako zmocněnkyněmi,

* Jednací jazyk: francouzština.

— za Evropskou komisi A. Dawesem a B. Monginem, jakož i F. Castilla Contreras, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 17. března 2016,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 101 SFEU.

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společností Genentech Inc. na jedné straně a společnostmi Hoechst GmbH a Sanofi-Aventis Deutschland GmbH na straně druhé ohledně zrušení rozhodčího nálezu týkajícího se plnění licenční smlouvy o právech k patentům.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

3 Dne 6. srpna 1992 Behringwerke AG udělila společnosti Genentech nevýhradní celosvětovou licenci (dále jen „licenční smlouva“) na využívání aktivátoru odvozeného od lidského cytomegaloviru (dále jen „aktivátor CMVH“). Na tuto technologii byl udělen evropský patent č. EP 0173 177 53 dne 22. dubna 1992, který byl zrušen dne 12. ledna 1999, jakož i dva patenty US 522 a US 140, udělené ve Spojených státech dne 15. prosince 1998 a 17. dubna 2001.

4 Genentech používala aktivátor CMVH k usnadnění transkripce sekvence kyseliny deoxyribonukleové (DNA) nezbytné k výrobě biologického léčivého přípravku, jehož aktivní látkou je rituximab. Genentech prodává tento léčivý přípravek ve Spojených státech pod obchodním názvem Rituxan a v Evropské unii pod obchodním názvem MabThera.

5 Licenční smlouva se řídila německým právem.

6 Z článku 3.1 této licenční dohody vyplývá, že Genentech se zavázala zaplatit jako protihodnotu za využívání aktivátoru CMVH:

— jednorázový poplatek ve výši 20 000 německých marek (DEM) (asi 10 225 eur);

— pevný roční poplatek ve výši 20 000 DEM;

— běžný poplatek ve výši 0,5 % z čistých tržeb z prodeje konečných výrobků nabyvatelem licence a jeho přidruženými podniky a držiteli sublicence.

7 Licenční smlouva definuje „konečné výrobky“ jako „obchodovatelné zboží zahrnující licencovaný výrobek, které se prodává ve formě umožňující jeho podávání pacientům k léčebným účelům nebo je používáno v rámci diagnostického postupu a jehož cílem ani účelem uvedení na trh není změna složení, zpracování, přebalení nebo změna značení před jeho použitím“. Pokud jde o pojem „licencované výrobky“, definuje ho tato smlouva jako „materiály (včetně organismů), jejichž výroba, používání nebo prodej by v případě neexistence této smlouvy porušovaly jeden nebo několik patentových nároků, jejichž doba platnosti neuplynula, zahrnutých v právech spojených s patenty, které jsou předmětem licence“.

8 Genentech zaplatila jednorázový a roční poplatek, běžný poplatek však společnosti Hoechst, která vstoupila do práv společnosti Behringwerke. nikdy neuhradila.

9 Dne 30. června 2008 vznesla společnost Sanofi-Aventis Deutschland, dceřiná společnost společnosti Hoechst, na společnost Genentech dotaz ohledně konečných výrobků, které prodávala, aniž platila běžný poplatek.

10 Dne 27. srpna 2008 Genentech oznámila společnosti Sanofi-Aventis Deutschland rozhodnutí ukončit od 28. října 2008 licenční smlouvu.

11 Dne 24. října 2008 společnost Hoechst, která měla za to, že Genentech použila aktivátor CMVH bez zaplacení běžného poplatku, podala na základě rozhodčí doložky uvedené v článku 11 licenční smlouvy návrh na zahájení rozhodčího řízení.

12 Dne 27. října 2008 podala společnost Sanofi-Aventis Deutschland k United States District Court for the Eastern District of Texas (Soud Spojených států pro východní obvod státu Texas, Spojené státy) žalobu proti společnostem Genentech a Biogen Idec Inc. pro porušení práv vyplývajících z patentů, které jsou předmětem licence. Posledně uvedené společnosti podaly tentýž den žaloby na neplatnost těchto patentů k United States District Court for the Northern District of California (Soud Spojených států pro severní obvod státu Kalifornie, Spojené státy). Tato dvě řízení byla spojena před posledně uvedeným soudem, který je rozhodnutím ze dne 11. března 2011 zamítl.

13 United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Odvolací soud Spojených států pro federální obvod, Spojené státy) rozsudkem ze dne 22. března 2012 zamítl odvolání společnosti Sanofi-Aventis Deutschland proti tomuto rozhodnutí.

14 Ve třetím dílčím rozhodčím nálezu ze dne 5. září 2012 (dále jen „třetí dílčí rozhodčí nález“) rozhodl rozhodce, že společnost Genentech je povinna platit společnosti Hoechst běžný poplatek.

15 Dne 10. prosince 2012 podala společnost Genentech ke cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) žalobu na neplatnost třetího dílčího rozhodčího nálezu.

16 Dne 25. února 2013 vydal rozhodce konečný rozhodčí nález a čtvrtý dílčí rozhodčí nález o výši a nákladech řízení, kterým uložil společnosti Genentech povinnost zaplatit společnosti Hoechst vedle nákladů rozhodčího řízení a nákladů na zastoupení náhradu škody ve výši 108 322 850 eur včetně úroku z prodlení. Tento konečný rozhodčí nález byl doplněn dodatkem ze dne 22. května 2013.

17 Usnesením ze dne 3. října 2013 prohlásil cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) třetí dílčí rozhodčí nález za vykonatelný a odmítl spojit žaloby podané společností Genentech na neplatnost tohoto třetího dílčího rozhodčího nálezu, konečného rozhodčího nálezu ze dne 25. února 2013 a dodatku k němu ze dne 22. května 2013.

18 V rámci řízení o prohlášení neplatnosti třetího dílčího rozhodčího nálezu si předkládající soud klade otázku ohledně slučitelnosti licenční smlouvy s článkem 101 SFEU. Uvádí, že rozhodce měl za to, že po dobu platnosti této smlouvy byl nabyvatel licence povinen platit smluvní poplatky, i když zrušení patentů má zpětnou účinnost. Táže se, zda taková smlouva porušuje ustanovení článku 101 SFEU, když ukládá nabyvateli licence povinnost platit poplatky, které se kvůli zrušení patentů souvisejících s postoupenými právy staly bezpředmětnými, a nabyvatele licence tak „znevýhodňují v hospodářské soutěži“.

19 Za těchto podmínek se cour d’appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být ustanovení článku 101 SFEU vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby byla licenční smlouva, jež ukládá nabyvateli licence povinnost hradit poplatky již za samotné využívání práv spojených s patenty, jichž se týká licenční smlouva, považována v případě zrušení patentů za účinnou?“

K předběžné otázce

K přípustnosti

20 Společnosti Hoechst a Sanofi Avantis Deutschland (dále společně jen „Hoechst“), jakož i francouzská vláda poukazují na to, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřípustná, s čímž Evropská komise nesouhlasí.

21 Společnost Hoechst zaprvé v podstatě tvrdí, že pravidla upravující vnitrostátní řízení neumožňují předkládajícímu soudu položit takovou otázku, aniž by tím porušil svou vlastní pravomoc. Hoechst prohlašuje, že proto podala k Cour de cassation (odvolací soud v Paříži, Francie) kasační opravný prostředek směřující proti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce.

22 Je však třeba připomenout, že na základě článku 267 SFEU nemá Soudní dvůr pravomoc rozhodovat o výkladu vnitrostátních právních a správních předpisů ani o souladu těchto předpisů s unijním právem (viz zejména rozsudek ze dne 11. března 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, bod 16 a citovaná judikatura) a že Soudnímu dvoru nepřísluší ověřovat, zda předkládací rozhodnutí bylo přijato v souladu s vnitrostátními pravidly upravujícími organizaci soudů a soudní řízení (rozsudky ze dne 14. ledna 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, bod 8, jakož i ze dne 23. listopadu 2006, Asnef-Equifax a Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, bod 14).

23 Soudní dvůr se musí držet předkládacího rozhodnutí soudu členského státu, pokud nebylo zrušeno v rámci opravných prostředků stanovených případně vnitrostátním právem (rozsudky ze dne 12. února 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, bod 3, a ze dne 1. prosince 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, bod 32). V projednávané věci ze skutečností uvedených v rámci diskuse vyplývá, že usnesením ze dne 18. listopadu 2015 zamítl Cour de cassation (odvolací soud v Paříži, Francie) kasační opravný prostředek podaný společností Hoechst proti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, takže nelze mít za to, že tato žádost byla zrušena.

24 Zadruhé společnost Hoechst poukazuje na to, že předkládajícímu soudu nemůže být podána žádná užitečná odpověď. Tvrdí, že pokud jde o žalobu na neplatnost mezinárodního rozhodčího nálezu, nejsou vnitrostátní soudy oprávněny přezkoumávat, jak posoudil rozhodce otázky hospodářské soutěže, když v konečném rozhodčím nálezu dospěl k závěru, že nedošlo k porušení článku 101 SFEU.

25 Francouzská vláda dodává, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce neuvádí skutkové a právní okolnosti potřebné pro podání užitečné odpovědi na položenou otázku. Předkládací rozhodnutí zejména neupřesňuje skutečné podmínky fungování a struktury dotčeného trhu nebo trhů. Předkládající soud opominul uvést některé normativní nástroje související s unijním právem hospodářské soutěže, které jsou přitom relevantní, jakož i jakoukoliv informaci týkající se německého práva, kterým se řídí licenční smlouva.

26 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v rámci spolupráce Soudního dvora a vnitrostátních soudů, zavedené článkem 267 SFEU, je věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby s ohledem na konkrétní okolnosti věci posoudil jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání rozsudku, tak relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru. Týká-li se tedy položená otázka výkladu unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen o ní rozhodnout. Odmítnutí rozhodnout o předběžné otázce položené vnitrostátním soudem je možné pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také jestliže Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (rozsudky ze dne 13. března 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, body 38 a 39, jakož i ze dne 22. června 2010, Melki a Abdeli, C-188/10 a C-189/10, EU:C:2010:363, bod 27).

27 Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě si předkládající soud klade otázku, zda článek 101 SFEU brání tomu, aby licenční smlouva byla prováděna v souladu s tím, jak ji vyložil rozhodce, není zjevné, že otázka, jak je třeba vykládat toto ustanovení Smlouvy, položená Soudnímu dvoru, není relevantní pro vyřešení sporu v původním řízení. Předkládací rozhodnutí uvádí, stručně, ale přesně, původ a povahu tohoto sporu, o němž má za to, že jeho výsledek závisí na výkladu článku 101 SFEU. Z toho plyne, že předkládající soud dostatečně vymezil skutkový a právní rámec, v němž žádá o výklad unijního práva, aby umožnil Soudnímu dvoru dát na uvedenou žádost užitečnou odpověď.

28 Zatřetí společnost Hoechst a francouzská vláda tvrdí, že otázka položená předkládajícím soudem neodpovídá skutkovým okolnostem dotčeným v původním řízení, jelikož americké patenty, které jsou pro účely sporu v původním řízení jako jediné relevantní, nebyly zrušeny.

29 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že je pravda, že předkládající soud formuloval svou otázku tak, že ji lze chápat v tom smyslu, že se týká specifické situace, kdy je nabyvatel licence povinen platit poplatky za využívání práv spojených s patenty navzdory zrušení těchto patentů.

30 Nicméně jak uvedl generální advokát v bodě 36 svého stanoviska, z formulace žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, jak je v podstatě převzata v bodech 12 a 13 tohoto rozsudku, vyplývá, že předkládající soud si je vědom toho, že patent US 522 ze dne 15. prosince 1998 a patent US 140 ze dne 17. dubna 2001, o nichž je nesporné, že jsou jako jediné relevantní pro účely sporu v původním řízení, nebyly zrušeny. Zmínka předkládajícího soudu o zrušení patentů pouze přebírá některé údaje uvedené v bodech 193 a 194 třetího dílčího rozhodčího nálezu, jejichž obsah je zjevně v rozporu jak se zbytkem tohoto nálezu, zejména jeho body 51 až 53, tak s důkazy ve spise, který má Soudní dvůr k dispozici.

31 Předběžná otázka je tedy přípustná.

K věci samé

32 Na úvod je třeba připomenout, že ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že společnost Genentech při rozhodčím řízení namítala, že není povinna hradit běžný poplatek, jelikož podle licenční smlouvy bylo předpokladem jeho hrazení to, aby jednak aktivátor CMVH byl přítomen v konečném výrobku rituximab a jednak výroba nebo využívání tohoto aktivátoru v případě neexistence uvedené smlouvy porušovaly práva spojená s patenty, které jsou předmětem licence. Rozhodce však tyto argumenty, které podle něj byly založeny na doslovném výkladu licenční smlouvy, odporujícímu obchodnímu cíli smluvních stran, kterým bylo umožnit společnosti Genentech používat aktivátor CMVH k výrobě proteinů bez vystavení se riziku žaloby pro porušení patentu podané nositelem těchto práv k této technologii, odmítl.

33 Ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce rovněž vyplývá, že v rámci sporu v původním řízení společnost Genentech poukazuje na to, že třetí dílčí rozhodčí nález tím, že od ní vyžaduje placení běžného poplatku při neexistenci jakéhokoliv porušení práv z patentu, kdežto podle samotné licenční smlouvy měl být tento poplatek placen pouze v případě výrobků, jejichž výroba, používání nebo prodej by v případě neexistence této smlouvy porušovaly patenty, které jsou předmětem licence, ji nutí k neodůvodněným nákladům v rozporu s právem hospodářské soutěže.

34 I když se tedy zdá, že předkládající soud formálně omezil, jak již bylo uvedeno v bodě 29 tohoto rozsudku, svou předběžnou otázku na případ zrušení patentů, je třeba tuto otázku chápat tak, že se týká rovněž případu neporušení patentů, které jsou předmětem licence.

35 Za těchto podmínek je třeba chápat otázku položenou předkládajícím soudem tak, že se v podstatě táže, zda čl. 101 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby na základě takové licenční smlouvy, o jakou jde v původním řízení, byla nabyvateli licence uložena povinnost platit poplatek za využívání patentované technologie po celou dobu účinnosti této smlouvy v případě zrušení nebo neporušení patentů chránících tuto technologii.

36 Genentech a španělská vláda mají za to, že na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Hoechst, francouzská a nizozemská vláda a Komise tento názor nesdílejí.

37 Genentech rozhodci vytýká, že nezohlednil jednoznačné znění licenční smlouvy a článku 101 SFEU, když jí uložil povinnost hradit poplatky z tržeb z prodeje výrobku, který neporušuje patentovanou technologii. Tato společnost tvrdí, že kvůli tomuto omezení z hlediska účele a důsledku ve smyslu článku 101 SFEU musí v porovnání se svými konkurenty nést dodatečné náklady ve výši přibližně 169 milionů eur.

38 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, jak uvedl i generální advokát v bodě 75 svého stanoviska, že Soudnímu dvoru nepřísluší, aby v rámci řízení o předběžné otázce opětovně posuzoval skutková zjištění rozhodce a jeho výklad licenční smlouvy, který provedl z hlediska německého práva a podle kterého je společnost Genentech povinna platit běžné poplatky bez ohledu na zrušení nebo neexistenci porušení práv vyplývajících z patentu dotčeného v původním řízení.

39 Kromě toho je třeba připomenout, že Soudní dvůr již v kontextu dohody o udělení výhradní licence rozhodl, že povinnost platit poplatek, a to i po uplynutí doby platnosti patentu, který je předmětem licence, může vycházet z obchodního posouzení hodnoty přisuzované možnostem využívání přiznaným licenční smlouvou, zejména pokud je tato povinnost obsažena v licenční smlouvě uzavřené před udělením uvedeného patentu (rozsudek ze dne 12. května 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, bod 11). Za takových okolností, může-li nabyvatel licence smlouvu svobodně ukončit výpovědí s přiměřenou výpovědní lhůtou, nemůže povinnost platit poplatky po celou dobu platnosti smlouvy spadat do působnosti zákazu stanoveného článkem 101 odst. 1 SFEU (rozsudek ze dne 12. května 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, bod 13).

40 Z rozsudku ze dne 12. května 1989, Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), tedy vyplývá, že čl. 101 odst. 1 SFEU nezakazuje uložit smluvně placení poplatku za výhradní používání technologie, na kterou se již nevztahuje patent, pokud nabyvatel licence může svobodně tuto smlouvu vypovědět. Tento závěr vychází z konstatování, že tento poplatek představuje cenu, kterou je třeba zaplatit za obchodní využití technologie, která je předmětem licence, se zárukou, že poskytovatel licence nebude uplatňovat svá práva průmyslového vlastnictví. Dokud je dotčená licenční smlouva platná a nabyvatel licence ji může svobodně ukončit, je poplatek splatný, a to i když práva průmyslového vlastnictví vycházející z patentů poskytnutých výhradně nemohou být uplatněna vůči nabyvateli licence z důvodu uplynutí jejich platnosti. Takové okolnosti, zejména ta, že licenční smlouvu může nabyvatel licence svobodně ukončit, totiž umožňují vyloučit, aby hrazení poplatku narušovalo hospodářskou soutěž tím, že omezuje svobodu jednání nabyvatele licence nebo vede k uzavření trhu.

41 Toto řešení vycházející z rozsudku ze dne 12. května 1989, Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), platí *a fortiori* v takové situaci, jako je situace v původním řízení. Jestliže totiž po dobu účinnosti licenční smlouvy je poplatek splatný i po uplynutí platnosti práv průmyslového vlastnictví, platí tím spíše totéž i před uplynutím platnosti těchto práv.

42 Skutečnost, že soudy státu udělení patentů dotčených v původním řízení rozhodly po ukončení licenční smlouvy, že využívání poskytnuté technologie ze strany společnosti Genentech neporušovalo práva vycházející z těchto patentů, nemá podle informací o německém právu použitelném na tuto smlouvu poskytnutých předkládajícím soudem vliv na splatnost poplatku za období předcházející tomuto ukončení. Z toho plyne, že vzhledem k tomu, že společnost Genentech má nadále možnost kdykoliv

uvedenou smlouvu ukončit, povinnost platit poplatek po dobu účinnosti této smlouvy, kdy byla platná práva vycházející z postoupených patentů, nepředstavuje omezení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

43 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že článek 101 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby na základě takové licenční smlouvy, o jakou jde v původním řízení, byla nabyvateli licence uložena povinnost platit poplatek za využívání patentované technologie po celou dobu účinnosti této smlouvy v případě zrušení nebo neporušení patentů, které jsou předmětem licence, pokud nabyvatel licence mohl uvedenou smlouvu svobodně ukončit výpovědí s přiměřenou výpovědní lhůtou.

K nákladům řízení

44 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

Článek 101 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby na základě takové licenční smlouvy, o jakou jde v původním řízení, byla nabyvateli licence uložena povinnost platit poplatek za využívání patentované technologie po celou dobu účinnosti této smlouvy v případě zrušení nebo neporušení patentů, které jsou předmětem licence, pokud nabyvatel licence mohl uvedenou smlouvu svobodně ukončit výpovědí s přiměřenou výpovědní lhůtou.

Podpisy.