Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 7 de julio de 2016*

«Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 101 TFUE — Acuerdo de licencia no exclusiva — Patente — Inexistencia de infracción — Obligación de pago de un canon»

En el asunto C-567/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), mediante resolución de 23 de septiembre de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de diciembre de 2014, en el procedimiento entre

Genentech Inc.

y

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund (Ponente) y E. Regan, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. V. Tourrès, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de enero de 2016;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Genentech Inc., por el Sr. E. Kleiman, la Sra. Saleh y los Sres. C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard y J. Philippe, avocats, así como por los Sres. P. Chrocziel y T. Lübbig, Rechtsanwälte;

— en nombre de Hoechst GmbH y Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, por la Sra. A. Wachsmann, el Sr. A. van Hooft, la Sr. M. Barbier y los Sres. A. Fisselier y T. Elkins, avocats;

— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y D. Segoin y por la Sra. J. Bousin, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González, en calidad de agente;

* Lengua de procedimiento: francés.

— en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman y M. de Ree, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Dawes y B. Mongin y por la Sra. F. Castilla Contreras, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de marzo de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE.

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Genentech Inc., por una parte, y Hoechst GmbH y Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, por otra, acerca de la anulación de un laudo arbitral relativo a la ejecución de un contrato de licencia de derechos derivados de patentes.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

3 El 6 de agosto de 1992, Behringwerke AG concedió a Genentech una licencia no exclusiva mundial (en lo sucesivo, «acuerdo de licencia») para la utilización de un activador derivado del citomegalovirus humano (en lo sucesivo, «activador CMVH»). Esta tecnología era objeto de la patente europea n.º EP 0173 177 53, concedida el 22 de abril de 1992 y revocada el 12 de enero de 1999, y de dos patentes US 522 y US 140, concedidas en los Estados Unidos el 15 de diciembre de 1998 y el 17 de abril de 2001, respectivamente.

4 Genentech utilizó el activador CMVH para facilitar la transcripción de una secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) necesaria para la producción de un medicamento biológico cuya sustancia activa es el rituximab. Genentech comercializa ese medicamento en los Estados Unidos con la denominación comercial Rituxan y, en la Unión Europea, con la de MabThera.

5 El acuerdo de licencia se regía por el Derecho alemán.

6 Del artículo 3.1 de ese acuerdo de licencia resulta que Genentech, como contraprestación por el derecho a explotar el activador CMVH, se obligó a pagar:

— un canon único de 20 000 marcos alemanes (DEM) (aproximadamente 10 225 euros);

— un canon anual fijo de 20 000 DEM;

— un canon corriente del 0,5 % de las ventas netas de los productos acabados por el licenciatario y sus sociedades asociadas y sublicenciatarias.

7 El acuerdo de licencia define los «productos acabados» como «mercancías comercialmente negociables que incorporen un producto bajo licencia, vendidas bajo una forma que permita su administración a los pacientes para un uso terapéutico o su utilización en el marco de un procedimiento de diagnóstico y que no tengan por objeto una nueva formulación, un tratamiento, un re-embalaje o re-etiquetaje antes de su utilización ni se comercialicen con vistas a éstos». El mismo acuerdo define el concepto de «productos bajo licencia» como «los materiales (incluidos los organismos) cuya fabricación, utilización o venta, en defecto del presente acuerdo, violarían una o varias reivindicaciones no caducadas incluidas en los derechos inherentes a las patentes bajo licencia».

8 Genentech pagó el canon único y el canon anual pero nunca pagó el canon corriente a Hoechst, sociedad sucesora en los derechos de Behringwerke.

9 El 30 de junio de 2008, Sanofi-Aventis Deutschland, filial de Hoechst, preguntó a Genentech acerca de los productos acabados que comercializaba sin pagar el canon corriente.

10 El 27 de agosto de 2008, Genentech notificó a Sanofi-Aventis Deutschland la decisión de resolver el acuerdo de licencia con efecto a partir del 28 de octubre de 2008.

11 El 24 de octubre de 2008, Hoechst, alegando que Genentech había utilizado el activador CMVH sin pagar el canon corriente, promovió un procedimiento arbitral contra esta última sociedad con fundamento en la cláusula compromisoria estipulada en el artículo 11 del acuerdo de licencia.

12 El 27 de octubre de 2008, Sanofi-Aventis Deutschland ejerció ante la United States District Court for the Eastern District of Texas (Tribunal Federal del distrito este de Texas, Estados Unidos) una acción por infracción de las patentes bajo licencia contra Genentech y Biogen Idec Inc. El mismo día, estas últimas formularon una demanda de nulidad de dichas patentes ante la United States District Court for the Northern District of California (Tribunal Federal del distrito norte de California, Estados Unidos). Ambas acciones fueron acumuladas ante este último tribunal, que las desestimó mediante resolución de 11 de marzo de 2011.

13 Mediante sentencia de 22 de marzo de 2012, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal) desestimó la apelación de Sanofi-Aventis Deutschland contra esa resolución.

14 Mediante un tercer laudo arbitral parcial, emitido el 5 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «tercer laudo arbitral parcial»), el árbitro único declaró la obligación a cargo de Genentech de pagar el canon corriente a Hoechst.

15 El 10 de diciembre de 2012, Genentech interpuso ante la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) un recurso de anulación contra el tercer laudo arbitral parcial.

16 El 25 de febrero de 2013, el árbitro único dictó el laudo definitivo, y cuarto laudo arbitral parcial, sobre la liquidación de cantidad y los gastos, que condenó a Genentech a pagar a Hoechst, además de los gastos de arbitraje y de representación, 108 322 850 euros en concepto de indemnización, más intereses simples. Ese laudo definitivo se completó con un apéndice de 22 de mayo de 2013.

17 Mediante resolución de 3 de octubre de 2013, la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) concedió el exequátur del tercer laudo arbitral parcial y denegó la acumulación de los recursos interpuestos por Genentech para la anulación de ese tercer laudo arbitral parcial y del laudo arbitral definitivo de 25 de febrero de 2013 y su apéndice de 22 de mayo de 2013.

18 En el marco del procedimiento de anulación del tercer laudo arbitral parcial, el tribunal remitente se pregunta sobre la compatibilidad del acuerdo de licencia con el artículo 101 TFUE. Expone que el árbitro único consideró que el licenciatario estaba obligado al pago de los cánones contractuales durante el período de vigencia de ese acuerdo, a pesar de que la anulación de las patentes tiene efecto retroactivo. Se pregunta si ese contrato infringe el artículo 101 TFUE dado que obliga al licenciatario al pago de cánones que carecen de causa a partir de la anulación de las patentes correspondientes a los derechos concedidos y le impone una «desventaja competitiva».

19 En esas circunstancias la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 101 TFUE en el sentido de que se oponen a que, en caso de anulación de patentes, se reconozca eficacia a un contrato de licencia que impone al licenciatario la obligación de pagar un canon por la mera utilización de los derechos relativos a las patentes bajo licencia?»

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad

20 Hoechst y Sanofi Avantis Deutschland (en lo sucesivo, conjuntamente, «Hoechst») y el Gobierno francés alegan que la petición de decisión prejudicial es inadmisible, lo que la Comisión Europea refuta.

21 En primer término, Hoechst aduce, en esencia, que las normas reguladoras del procedimiento nacional no permiten que el tribunal remitente plantee esa cuestión sin vulnerar al hacerlo su propia competencia. Hoechst manifiesta que ha interpuesto en consecuencia un recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) contra la petición de decisión prejudicial.

22 Sin embargo, hay que recordar, por un lado, que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse, en el marco del artículo 267 TFUE, sobre la interpretación de disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales ni sobre la conformidad de éstas con el Derecho de la Unión (sentencia de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, apartado 16 y la jurisprudencia citada) y, por otro lado, que no incumbe al Tribunal de Justicia verificar si la resolución de remisión prejudicial se ha dictado de conformidad con las normas procesales y de organización judicial del Derecho nacional (sentencias de 14 de enero de 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, apartado 8, y de 23 de noviembre de 2006, Asnef-Equifax y Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, apartado 14).

23 El Tribunal de Justicia debe atenerse a la resolución de remisión dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, siempre que no haya sido anulada en el marco de un recurso previsto, en su caso, por el Derecho nacional (sentencias de 12 de febrero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, apartado 3, y de 1 de diciembre de 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, apartado 32). En el presente asunto, se deduce de los datos aportados en los debates procesales que la Cour de cassation desestimó mediante resolución de 18 de noviembre de 2015 el recurso de casación interpuesto por Hoechst contra la petición de decisión prejudicial, por lo que no cabe considerar que ésta haya sido anulada.

24 En segundo lugar, Hoechst arguye que no se puede facilitar al tribunal remitente ninguna respuesta útil. Mantiene que, al conocer de un recurso de anulación de un laudo arbitral internacional, los tribunales nacionales no están facultados para controlar el pronunciamiento del árbitro sobre las cuestiones relativas a la competencia entre empresas, como en este asunto, al apreciar en el laudo arbitral definitivo que no se producía infracción alguna del artículo 101 TFUE.

25 El Gobierno francés añade que la petición de decisión prejudicial no contiene los datos de hecho y de Derecho necesarios para responder útilmente a la cuestión planteada En particular, la resolución de remisión no precisa las condiciones reales de funcionamiento y la estructura del mercado o los mercados afectados. El tribunal remitente ha omitido mencionar ciertos instrumentos normativos en relación con el Derecho de la competencia de la Unión que son pertinentes, sin embargo, y tampoco expone aspecto alguno del Derecho alemán al que está sujeto el acuerdo de licencia.

26 A este respecto, debe recordarse que, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, apartados 38 y 39, y de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, EU:C:2010:363, apartado 27).

27 En este asunto, toda vez que el tribunal remitente se pregunta si el artículo 101 TFUE se opone a que el acuerdo de licencia sea ejecutado conforme a la interpretación que le ha dado el árbitro único, no se pone de manifiesto que la cuestión planteada al Tribunal de Justicia sobre la interpretación que se ha de hacer de esa disposición del Tratado FUE carezca de pertinencia para la solución del litigio principal. La resolución de remisión expone de manera breve pero precisa el origen y la naturaleza de ese litigio, cuyo resultado considera que depende de la interpretación del artículo 101 TFUE. De ello se sigue que el tribunal remitente ha definido el marco fáctico y jurídico en el que se integra su petición de interpretación del Derecho de la Unión de forma suficiente para hacer posible que el Tribunal de Justicia responda útilmente a esa petición.

28 En tercer lugar, Hoechst y el Gobierno francés aducen que la cuestión planteada por el tribunal remitente no concuerda con los hechos objeto del asunto principal, ya que las patentes americanas, las únicas pertinentes para el litigio principal, no han sido anuladas.

29 Es preciso constatar, en ese sentido, que el tribunal remitente ha formulado ciertamente su cuestión en términos que se podrían entender referidos al supuesto específico de que el licenciatario estuviera obligado a pagar cánones por la utilización de los derechos relacionados con las patentes, a pesar de la anulación de éstas.

30 No obstante, como el Abogado General ha observado en el punto 36 de sus conclusiones, de los términos de la petición de decisión prejudicial, reproducida en sustancia en los apartados 12 y 13 de esta sentencia, se deduce con claridad que el tribunal remitente es consciente del hecho de que las patentes US 522, concedida el 15 de diciembre de 1998, y US 140, concedida el 17 de abril de 2001, que consta que son las únicas pertinentes para el litigio principal, no han sido anuladas. La mención por el tribunal remitente de la anulación de las patentes no hace más que recoger algunas indicaciones que figuran en los puntos 193 y 194 del tercer laudo arbitral parcial, cuyo contenido queda contradicho manifiestamente tanto por el resto de ese laudo, en particular sus puntos 51 a 53, como por los datos obrantes en los autos ante el Tribunal de Justicia.

31 De lo anterior resulta que la cuestión prejudicial es admisible.

Sobre el fondo

32 Conviene observar de entrada que se deduce de los autos obrantes ante el Tribunal de Justicia que Genentech alegaba en el procedimiento arbitral que no estaba obligada a pagar el canon corriente porque, según los términos del acuerdo de licencia, el pago de ese canon suponía, por un lado, que el activador CMVH estuviera presente en el producto acabado rituximab y, por otro, que la fabricación o

la utilización de ese activador habría infringido, en defecto de ese acuerdo, los derechos inherentes a las patentes bajo licencia. El árbitro único desestimó no obstante esos argumentos, que consideró basados en una interpretación literal del acuerdo de licencia, contraria al objetivo comercial de las partes, consistente en permitir que Genentech utilizara el activador CMVH para la producción de proteínas sin correr el riesgo de una acción por infracción por parte del titular de los derechos sobre esa tecnología.

33 También resulta de la petición de decisión prejudicial que Genentech alega en el litigio principal que, al obligarla al pago del canon corriente, a falta de infracción alguna, a pesar de que conforme a los mismos términos del acuerdo de licencia ese canon sólo era exigible por productos cuya fabricación, utilización o venta habría infringido las patentes bajo licencia en defecto del citado acuerdo, el tercer laudo arbitral parcial le impone gastos injustificados, con infracción del Derecho de la competencia.

34 En consecuencia, aunque, en el plano formal, el tribunal remitente parece haber limitado su cuestión prejudicial al supuesto de una anulación de las patentes, como ya se ha observado en el apartado 29 de esta sentencia, debe entenderse que su cuestión se refiere también al supuesto de inexistencia de infracción de las patentes bajo licencia.

35 Siendo así, procede entender que la cuestión planteada por el tribunal remitente se refiere, en esencia, a si el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en virtud de un acuerdo de licencia como el que es objeto del litigio principal, se obligue al licenciatario a pagar un canon por la utilización de una tecnología patentada durante todo el período de vigencia de ese acuerdo, en caso de anulación o de falta de infracción de las patentes que protegen esa tecnología.

36 Genentech y el Gobierno español opinan que se debe responder afirmativamente a esa cuestión. Hoechst, los Gobiernos francés y neerlandés y la Comisión disienten de esa opinión.

37 Genentech reprocha al árbitro único haber vulnerado los términos claros del acuerdo de licencia y del artículo 101 TFUE, al imponerle el pago de cánones por las ventas de un producto que no infringe la tecnología patentada. Esta sociedad alega que soporta costes adicionales de unos 169 millones de euros en relación con sus competidores a causa de esa restricción, por su objeto y su efecto, del artículo 101 TFUE.

38 Como ha señalado el Abogado General en el punto 75 de sus conclusiones, hay que poner de relieve que en el procedimiento prejudicial no corresponde al Tribunal de Justicia revisar los hechos apreciados por el árbitro único ni la interpretación del acuerdo de licencia por éste a la luz del Derecho alemán, según la cual Genentech está obligada a pagar el canon corriente no obstante la anulación o la falta de infracción de las patentes objeto del litigio principal.

39 Se ha de recordar además que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el contexto de un acuerdo de licencia exclusiva, que la obligación de pagar un canon, incluso después de expirar la validez de la patente bajo licencia, puede derivar de una apreciación de orden comercial sobre el valor atribuido a las posibilidades de explotación otorgadas por el acuerdo de licencia, en particular cuando esa obligación se contiene en un acuerdo de licencia celebrado antes de la concesión de la patente (sentencia de 12 de mayo de 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, apartado 11). En esas circunstancias, cuando el licenciatario puede resolver libremente el acuerdo mediante un preaviso razonable, la obligación de pagar cánones durante todo el período de vigencia del acuerdo no puede entrar en el ámbito de aplicación de la prohibición formulada por el artículo 101 TFUE, apartado 1 (sentencia de 12 de mayo de 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, apartado 13).

40 De la sentencia de 12 de mayo de 1989, Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), resulta pues que el artículo 101 TFUE, apartado 1, no prohíbe imponer contractualmente el pago de un canon por la utilización exclusiva de una tecnología que ya no está cubierta por una patente, siempre que el licenciatario pueda resolver libremente ese contrato. Esta apreciación descansa en la constatación de

que ese canon constituye el precio a pagar por explotar comercialmente la tecnología bajo licencia con la seguridad de que el concedente no ejercerá sus derechos de propiedad industrial. Mientras el contrato de licencia permanezca en vigor y pueda ser libremente resuelto por el licenciatario, el pago del canon es exigible, incluso si los derechos de propiedad industrial nacidos de las patentes concedidas a título exclusivo no pudieran ejercerse contra el licenciatario a causa de la expiración de su vigencia. En efecto, circunstancias de esa naturaleza, y en especial la de que el contrato de licencia pueda ser libremente resuelto por el licenciatario, permiten excluir que el pago de un canon perjudique a la competencia al restringir la libertad de acción del licenciatario o al originar un efecto de cierre del mercado.

41 Esta solución, derivada de la sentencia de 12 de mayo de 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), es aplicable *a fortiori* en un supuesto como el del asunto principal. En efecto, si, durante el período de vigencia de un acuerdo de licencia, sigue siendo exigible el pago de un canon, incluso después de expirar los derechos de propiedad industrial, también es así con mayor razón antes de la expiración de esos derechos.

42 El hecho de que los tribunales del Estado de concesión de las patentes objeto del litigio principal hayan juzgado, después de la resolución del acuerdo de licencia, que la utilización por Genentech de la tecnología concedida no infringía los derechos nacidos de esas patentes, según las indicaciones ofrecidas por el tribunal remitente sobre el Derecho alemán aplicable a ese acuerdo, no afecta a la exigibilidad del canon durante el período anterior a esa resolución. De ello se sigue que, toda vez que Genentech seguía teniendo la libertad de resolver ese acuerdo en cualquier momento, la obligación de pagar el canon durante el período de vigencia de éste, en el que estaban en vigor los derechos nacidos de las patentes concedidas, no constituye una restricción de la competencia a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 1.

43 A la luz de las anteriores consideraciones, se ha de responder a la cuestión planteada que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en virtud de un acuerdo de licencia como el que es objeto del litigio principal, se obligue al licenciatario a pagar un canon por la utilización de una tecnología patentada durante todo el período de vigencia de ese acuerdo, en caso de anulación o de inexistencia de infracción de la patente bajo licencia, si el licenciatario ha podido resolver libremente ese acuerdo con un preaviso razonable.

Costas

44 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en virtud de un acuerdo de licencia como el que es objeto del litigio principal, se obligue al licenciatario a pagar un canon por la utilización de una tecnología patentada durante todo el período de vigencia de ese acuerdo, en caso de anulación o de inexistencia de infracción de la patente bajo licencia, si el licenciatario ha podido resolver libremente ese acuerdo con un preaviso razonable.

Firmas