Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 juillet 2016 *

«Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101 TFUE — Accord de licence non exclusif — Brevet — Absence de contrefaçon — Obligation de paiement d'une redevance»

Dans l'affaire C-567/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la cour d'appel de Paris (France), par décision du 23 septembre 2014, parvenue à la Cour le 9 décembre 2014, dans la procédure

Genentech Inc.

contre

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M^me^ R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

— pour Genentech Inc., par M^es^ E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard, J. Philippe, avocats, ainsi que par M^es^ P. Chrocziel et T. Lübbig, Rechtsanwälte,

— pour Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, par M^es^ A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier et T. Elkins, avocats,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par M^me^ J. Bousin, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d'agent,

* Langue de procédure : le français.

— pour le gouvernement néerlandais, par M[mes] M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d'agents,

— pour la Commission européenne, par MM. A. Dawes et B. Mongin ainsi que par M[me] F. Castilla Contreras, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 101 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Genentech Inc. à Hoechst GmbH et à Sanofi-Aventis Deutschland GmbH au sujet de l'annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat de licence de droits issus de brevets.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

3 Le 6 août 1992, Behringwerke AG a concédé à Genentech une licence non exclusive mondiale (ci-après l'« accord de licence ») pour l'utilisation d'un activateur dérivé du cytomegalovirus humain (ci-après l'« activateur CMVH »). Cette technologie a fait l'objet du brevet européen n° EP 0173 177 53, délivré le 22 avril 1992 et révoqué le 12 janvier 1999, ainsi que de deux brevets US 522 et US 140, délivrés aux États-Unis respectivement le 15 décembre 1998 et le 17 avril 2001.

4 Genentech a utilisé l'activateur CMVH afin de faciliter la transcription d'une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) nécessaire à la production d'un médicament biologique dont la matière active est le rituximab. Genentech commercialise ce médicament aux États-Unis sous la dénomination commerciale Rituxan et, dans l'Union européenne, sous celle de MabThera.

5 L'accord de licence était régi par le droit allemand.

6 Il ressort de l'article 3.1 de cet accord de licence que Genentech, en contrepartie du droit d'exploiter l'activateur CMVH, s'est engagée à payer :

— une redevance unique de 20 000 marks allemands (DM) (environ 10 225 euros) ;

— une redevance annuelle fixe de 20 000 DM ;

— une redevance courante égale à 0,5 % des ventes nettes de produits finis par le licencié et ses sociétés affiliées et sous-licenciées.

7 L'accord de licence définit les « produits finis » comme « des marchandises commercialement négociables incorporant un produit sous licence, vendues sous une forme permettant d'être administrée aux patients pour un usage thérapeutique ou utilisée dans le cadre d'une procédure de diagnostic et qui ne visent pas ni ne sont commercialisées en vue d'une nouvelle formulation, d'un traitement, d'un remballage ou ré-étiquetage avant leur utilisation ». Quant à la notion de « produits sous licence », elle est définie par cet accord comme « les matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l'utilisation ou la vente contreferaient, en l'absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».

8 Genentech a payé la redevance unique et la redevance annuelle mais n'a jamais versé la redevance courante à Hoechst, société venant aux droits de Behringwerke.

9 Le 30 juin 2008, Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst, a interrogé Genentech sur les produits finis qu'elle commercialisait sans s'acquitter du montant de la redevance courante.

10 Le 27 août 2008, Genentech a notifié à Sanofi-Aventis Deutschland les décisions de résilier l'accord de licence à compter du 28 octobre 2008.

11 Le 24 octobre 2008, Hoechst, estimant que Genentech avait utilisé l'activateur CMVH sans payer la redevance courante, a engagé contre cette société une procédure arbitrale sur le fondement de la clause compromissoire figurant à l'article 11 de l'accord de licence.

12 Le 27 octobre 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a saisi l'United States District Court for the Eastern District of Texas (tribunal fédéral du district Est du Texas, États-Unis) d'une action en contrefaçon des brevets sous licence contre Genentech et Biogen Idec Inc. Ces dernières ont, le même jour, agi en nullité de ces brevets devant l'United States District Court for the Northern District of California (tribunal fédéral du district Nord de la Californie, États-Unis). Ces deux recours ont été joints devant cette dernière juridiction, qui les a rejetés par décision du 11 mars 2011.

13 Par arrêt du 22 mars 2012, l'United States Court of Appeals for the Federal Circuit (cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral, États-Unis) a rejeté l'appel de Sanofi-Aventis Deutschland contre cette décision.

14 Par une troisième sentence partielle, rendue le 5 septembre 2012 (ci-après la « troisième sentence partielle »), l'arbitre unique a retenu la responsabilité de Genentech à l'égard de Hoechst pour le paiement de la redevance courante.

15 Le 10 décembre 2012, Genentech a saisi la cour d'appel de Paris (France) d'un recours en annulation de la troisième sentence partielle.

16 Le 25 février 2013, l'arbitre unique a rendu la sentence définitive et quatrième sentence partielle sur le quantum et sur les coûts, par laquelle Genentech a été condamnée à payer à Hoechst, outre les frais d'arbitrage et de représentation, la somme de 108 322 850 euros à titre de dommage et intérêts, augmentée d'intérêts simples. Cette sentence définitive a été complétée par un addendum du 22 mai 2013.

17 Par ordonnance du 3 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a conféré l'exequatur à la troisième sentence partielle et refusé de joindre les recours formés par Genentech en annulation de cette troisième sentence partielle ainsi que de la sentence définitive du 25 février 2013 et de l'addendum à cette dernière rendu le 22 mai 2013.

18 Dans le cadre de la procédure visant à l'annulation de la troisième sentence partielle, la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité de l'accord de licence avec l'article 101 TFUE. Elle relève que l'arbitre unique a considéré que, durant la période de validité de celui-ci, le licencié était tenu au paiement des redevances contractuelles alors même que l'annulation des brevets a un effet rétroactif. Elle se demande si un tel contrat contrevient aux dispositions de l'article 101 TFUE dans la mesure où il impose au licencié le paiement de redevances désormais dépourvues de cause en raison de l'annulation des brevets attachés aux droits concédés et inflige à celui-ci un « désavantage dans la concurrence ».

19 Dans ces conditions, la cour d'appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de l'article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'il soit donné effet, en cas d'annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

20 Hoechst et Sanofi Avantis Deutschland (ci-après, conjointement, « Hoechst ») ainsi que le gouvernement français font valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, ce que la Commission européenne conteste.

21 En premier lieu, Hoechst soutient, en substance, que les règles régissant la procédure nationale ne permettent pas à la juridiction de renvoi de poser une telle question sans enfreindre sa propre compétence. Hoechst déclare avoir, en conséquence, saisi la Cour de cassation (France) d'un pourvoi dirigé contre la demande de décision préjudicielle.

22 Toutefois, il y a lieu de rappeler, d'une part, que, dans le cadre de l'article 267 TFUE, la Cour n'est compétente pour se prononcer ni sur l'interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit de l'Union (arrêt du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, point 16 et jurisprudence citée) et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires (arrêts du 14 janvier 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, point 8, ainsi que du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, point 14).

23 La Cour doit s'en tenir à la décision de renvoi émanant d'une juridiction d'un État membre, tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national (arrêts du 12 février 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, point 3, et du 1er décembre 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, point 32). En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que, par ordonnance du 18 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Hoechst contre la demande de décision préjudicielle, de sorte qu'il ne saurait être considéré que cette dernière a été rapportée.

24 En deuxième lieu, Hoechst fait valoir qu'aucune réponse utile ne pourrait être apportée à la juridiction de renvoi. Elle soutient que, s'agissant d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale, les juridictions nationales ne sont pas autorisées à contrôler la manière dont les questions de concurrence ont été tranchées par l'arbitre lorsque celui-ci a considéré, dans la sentence définitive, qu'il n'existait aucune violation de l'article 101 TFUE.

25 Le gouvernement français ajoute que la demande de décision préjudicielle ne comporte pas les éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la question posée. En particulier, la décision de renvoi ne préciserait pas les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question. La juridiction de renvoi aurait omis de mentionner certains instruments normatifs se rapportant au droit de l'Union de la concurrence pourtant pertinents, ainsi que tout élément concernant le droit allemand auquel est soumis l'accord de licence.

26 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l'article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que la question posée porte sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit de l'Union sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, points 38 et 39, ainsi que du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 27).

27 En l'espèce, dès lors que la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si l'article 101 TFUE s'oppose à ce que l'accord de licence soit mis en œuvre conformément à l'interprétation qui en a été donnée par l'arbitre unique, il n'apparaît pas de manière manifeste que la question posée à la Cour quant à l'interprétation qu'il convient de donner de cette disposition du traité FUE soit dénuée de pertinence pour trancher le litige au principal. La décision de renvoi expose, de manière brève mais précise, l'origine et la nature de ce litige, dont elle estime que l'issue dépend de l'interprétation de l'article 101 TFUE. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi a défini de façon suffisante le cadre factuel et juridique dans lequel s'inscrit sa demande d'interprétation du droit de l'Union pour permettre à la Cour de répondre utilement à ladite demande.

28 En troisième lieu, Hoechst et le gouvernement français prétendent que la question posée par la juridiction de renvoi ne correspond pas aux faits en cause au principal, dans la mesure où les brevets américains, seuls pertinents aux fins du litige au principal, n'ont pas été annulés.

29 À cet égard, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi a, certes, formulé sa question dans des termes qui pourraient être compris comme visant la situation particulière dans laquelle le licencié serait tenu de payer des redevances pour l'utilisation des droits attachés aux brevets, et ce en dépit de l'annulation de ces brevets.

30 Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 36 de ses conclusions, il ressort clairement des termes de la demande de décision préjudicielle, telle que reproduite, en substance, aux points 12 et 13 du présent arrêt, que la juridiction de renvoi est consciente du fait que le brevet US 522, délivré le 15 décembre 1998, et le brevet US 140, délivré le 17 avril 2001, dont il est constant qu'ils sont les seuls pertinents aux fins du litige au principal, n'ont pas été annulés. La mention de l'annulation des brevets par la juridiction de renvoi ne fait que reprendre certaines indications figurant aux points 193 et 194 de la troisième sentence partielle dont la teneur est manifestement contredite tant par le reste de cette sentence, en particulier ses points 51 à 53, que par les éléments du dossier mis à la disposition de la Cour.

31 Il s'ensuit que la question préjudicielle est recevable.

Sur le fond

32 Il convient de relever d'emblée qu'il ressort du dossier devant la Cour que Genentech faisait valoir lors de la procédure arbitrale qu'elle n'était pas tenue de payer la redevance courante, puisque, selon les termes de l'accord de licence, le paiement de celle-ci supposait, d'une part, que l'activateur CMVH ait été présent dans le produit fini rituximab et, d'autre part, que la fabrication ou l'utilisation de cet activateur aient enfreint, en l'absence dudit accord, les droits attachés aux brevets sous licence. L'arbitre unique a toutefois rejeté ces arguments qu'il a estimé fondés sur une interprétation littérale

de l'accord de licence, contraire à l'objectif commercial des parties, qui était de permettre à Genentech d'utiliser l'activateur CMVH pour la production de protéines sans s'exposer au risque d'une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur cette technologie.

33 De même, il ressort également de la demande de décision préjudicielle que, dans le cadre du litige au principal, Genentech fait valoir que, en l'obligeant au paiement de la redevance courante en l'absence de toute contrefaçon, alors que, aux termes mêmes de l'accord de licence, celle-ci n'était due que pour des produits dont la fabrication, l'utilisation ou la vente auraient contrefait, en l'absence de cet accord, les brevets sous licence, la troisième sentence partielle lui impose des dépenses injustifiées en contravention avec le droit de la concurrence.

34 En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi paraît avoir, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 29 du présent arrêt, limité sa question préjudicielle à l'hypothèse d'une annulation des brevets, il convient de comprendre cette question comme visant aussi le cas de non-contrefaçon des brevets sous licence.

35 Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la question posée par la juridiction de renvoi comme demandant, en substance, si l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que, au titre d'un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord en cas d'annulation ou de non-contrefaçon des brevets protégeant cette technologie.

36 Genentech et le gouvernement espagnol estiment qu'il convient de répondre à cette question par l'affirmative. Hoechst, les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission ne partagent pas cet avis.

37 Genentech reproche à l'arbitre unique d'avoir méconnu les termes clairs de l'accord de licence et de l'article 101 TFUE en lui imposant de payer des redevances sur les ventes d'un produit qui ne contrefait pas la technologie brevetée. Cette société prétend subir des coûts additionnels d'environ 169 millions d'euros par rapport à ses concurrents en raison de cette restriction par objet et par effet à l'article 101 TFUE.

38 À cet égard, il convient de souligner, à l'instar de ce que M. l'avocat général a relevé au point 75 de ses conclusions, qu'il n'incombe pas à la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle de revoir les faits constatés par l'arbitre unique ni l'interprétation de l'accord de licence que celui-ci a effectuée au regard du droit allemand, selon laquelle Genentech est tenue de payer la redevance courante nonobstant l'annulation ou l'absence de contrefaçon des brevets en cause au principal.

39 Il convient, en outre, de rappeler que la Cour a déjà relevé, dans le contexte d'un accord de licence exclusif, que l'obligation de payer une redevance, y compris après l'expiration de la durée de validité du brevet sous licence, peut procéder d'un jugement d'ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d'exploitation conférées par l'accord de licence, en particulier lorsque cette obligation est contenue dans un accord de licence conclu avant l'octroi dudit brevet (arrêt du 12 mai 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, point 11). Dans de telles circonstances, lorsque le licencié peut librement résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable, une obligation de payer des redevances pendant toute la durée de validité de l'accord ne saurait relever du champ d'application de l'interdiction édictée par l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 12 mai 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, point 13).

40 Il résulte ainsi de l'arrêt du 12 mai 1989, Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), que l'article 101, paragraphe 1, TFUE n'interdit pas d'imposer contractuellement le paiement d'une redevance pour l'utilisation exclusive d'une technologie qui n'est plus couverte par un brevet, à condition que le licencié puisse librement résilier ce contrat. Cette appréciation repose sur le constat selon lequel cette

redevance constitue le prix à payer pour exploiter commercialement la technologie sous licence avec l'assurance que le concédant n'exercera pas ses droits de propriété industrielle. Aussi longtemps que le contrat de licence concerné demeure en vigueur et peut être librement résilié par le licencié, le paiement de la redevance est dû, et ce quand bien même les droits de propriété industrielle issus des brevets concédés à titre exclusif ne peuvent être mis en œuvre à l'encontre du licencié en raison de l'expiration de leur terme. En effet, des circonstances de cette nature, en particulier celle selon laquelle le contrat de licence peut être librement résilié par le licencié, permettent d'exclure que le paiement d'une redevance porte atteinte à la concurrence en restreignant la liberté d'action du licencié ou en entraînant des effets de verrouillage du marché.

41 Cette solution, issue de l'arrêt du 12 mai 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), s'impose a fortiori dans une situation telle que celle en cause au principal. En effet, si, au cours de la période d'effectivité d'un accord de licence, le paiement de la redevance reste dû y compris après l'expiration des droits de propriété industrielle, il en va de même, à plus forte raison, avant l'expiration de ces droits.

42 Le fait que les juridictions de l'État d'émission des brevets en cause au principal ont jugé, postérieurement à la résiliation de l'accord de licence, que l'utilisation par Genentech de la technologie concédée n'enfreignait pas les droits issus de ces brevets est, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi sur le droit allemand applicable à cet accord, sans incidence sur l'exigibilité de la redevance pour la période antérieure à cette résiliation. Il s'ensuit que, Genentech étant demeurée libre de résilier ledit accord à tout moment, l'obligation de payer la redevance au cours de la période d'effectivité de ce même accord, pendant laquelle étaient en vigueur les droits issus des brevets concédés, ne constitue pas une restriction de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

43 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, au titre d'un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable.

Sur les dépens

44 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, au titre d'un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable.

Signatures