Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

7. srpnja 2016.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Članak 101. UFEU-a – Neekskluzivni sporazum o licenciji – Patent – Nepostojanje krivotvorenja – Obveza plaćanja naknade“

U predmetu C-567/14,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio cour d'appel de Paris (Prizivni sud u Parizu, Francuska), odlukom od 23. rujna 2014., koju je Sud zaprimio 9. prosinca 2014., u postupku

Genentech Inc.

protiv

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: R. Silva de Lapuerta, predsjednica vijeća, A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (izvjestitelj) i E. Regan, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: V. Tourrès, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 20. siječnja 2016.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Genentech Inc., E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard, J. Philippe, *avocats*, kao i P. Chrocziel i T. Lübbig, *Rechtsanwälte*,

— za Hoechst GmbH i Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier i T. Elkins, *avocats*,

— za francusku vladu, D. Colas, D. Segoin i J. Bousin, u svojstvu agenata,

— za španjolsku vladu, A. Rubio González, u svojstvu agenta,

— za nizozemsku vladu, M. Bulterman i M. de Ree, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: francuski

— za Europsku komisiju, A. Dawes, B. Mongin i F. Castilla Contreras, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 17. ožujka 2016.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 101. UFEU-a.

2 Zahtjev je podnesen u okviru spora između društva Genentech Inc., s jedne strane, i društava Hoechst GmbH i Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, s druge strane, povodom poništenja arbitražnog pravorijeka o izvršenju ugovora o licenciji prava iz patenata.

Glavni postupak i prethodna pitanja

3 Behringwerke AG 6. kolovoza 1992. dodijelio je Genentechu neekskluzivnu svjetsku licenciju (u daljnjem tekstu: sporazum o licenciji) za korištenje aktivatora dobivenog iz humanog citomegalovirusa (u daljnjem tekstu: aktivator HCMV). Ta je tehnologija predmet europskog patenta br. EP 0173 177 53, dodijeljenog 22. travnja 1992., a poništenog 12. siječnja 1999., kao i dvaju patenata, US 522 i US 140, dodijeljenih u Sjedinjenim Državama 15. prosinca 1998. i 17. travnja 2001.

4 Genentech se aktivatorom HCMV koristio za olakšavanje transkripcije jedne sekvence deoksiribonukleinske kiseline (DNK) potrebne za proizvodnju biološkog lijeka čija je aktivna tvar rituximab. Taj se lijek u Sjedinjenim Državama prodaje pod trgovačkim imenom Rituxan, a u Europskoj uniji pod trgovačkim imenom MabThera.

5 Na sporazum o licenciji primjenjivalo se njemačko pravo.

6 Iz članka 3.1. sporazuma o licenciji proizlazi da se Genentech, kao protučinidbu za pravo iskorištavanja aktivatora HCMV, obvezao platiti:

— jednokratnu naknadu u iznosu od 20 000 njemačkih maraka (DEM) (otprilike 10 225 eura),

— fiksnu godišnju naknadu u iznosu od 20 000 DEM,

— tekuću naknadu u iznosu od 0,5 % iznosa neto prodaje konačnih proizvoda od stjecatelja licencije i povezanih društava kao i društava kojima je dodijeljena podlicencija.

7 „Konačni proizvodi” u sporazumu o licenciji definiraju se kao „komercijalno utrživa roba koja sadržava licencirani proizvod i prodaje se u obliku koji omogućava primjenu na pacijentima za terapeutsko korištenje ili za korištenje u okviru dijagnostičkog postupka, a koja nije namijenjena niti se stavlja na tržište radi nove pripreme, tretmana, prepakiranja ili ponovnog označavanja prije korištenja”. Prema tom sporazumu, izraz „licencirani proizvod” znači „materijali (uključujući i organizme) čija bi proizvodnja, korištenje ili prodaja, u slučaju nepostojanja ovog sporazuma, krivotvorila jedan ili više važećih zahtjeva iz prava koja proizlaze iz licenciranih patenata”.

8 Genentech je platio jednokratnu naknadu i godišnju naknadu, ali nikada Hoechstu – društvu koje je preuzelo Behringwerkeova prava – nije platio tekuću naknadu.

9 Dana 30. lipnja 2008. Sanofi-Aventis Deutschland – koji je Hoechstovo društvo kći – poslao je Genentechu upit o konačnim proizvodima koje prodaje a da pri tome ne plaća iznos tekuće naknade.

10 Genentech je 27. kolovoza 2008. dostavio Sanofi-Aventisu Deutschland odluke o raskidu sporazuma o licenciji s danom 28. listopada 2008.

11 Hoechst je 24. listopada 2008., smatrajući da se Genentech koristio aktivatorom HCMV bez plaćanja tekuće naknade, protiv njega pokrenuo arbitražni postupak na temelju arbitražne klauzule sadržane u članku 11. sporazuma o licenciji.

12 Sanofi-Aventis Deutschland 27. listopada 2008. podnio je United States District Court for the Eastern District of Texas (Savezni sud za istočni okrug Teksasa, Sjedinjene Države) tužbu protiv društava Genentech i Biogen Idec Inc. zbog krivotvorenja licenciranih patenata. Potonji su istog dana podnijeli tužbu za proglašenje navedenih patenata ništavima pred United States District Court for the Northern District of California (Savezni sud za sjeverni okrug Kalifornije, Sjedinjene Države). Te su dvije tužbe spojene pred potonjim sudom, koji ih je odbio presudom od 11. ožujka 2011.

13 United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Prizivni sud Sjedinjenih Država za savezni okrug, Sjedinjene Države) svojom presudom od 22. ožujka 2012. odbio je žalbu Sanofi-Aventisa Deutschland protiv navedene presude.

14 Trećim djelomičnim pravorijekom od 5. rujna 2012. (u daljnjem tekstu: treći djelomični pravorijek) arbitar pojedinac utvrdio je odgovornost Genentecha da Hoechstu isplati tekuće naknade.

15 Genentech je 10. prosinca 2012. podnio couru d'appel de Paris (Prizivni sud u Parizu, Francuska) tužbu za poništenje trećeg djelomičnog pravorijeka.

16 Arbitar pojedinac 25. veljače 2013. donio je konačni pravorijek i četvrti djelomični pravorijek o iznosu naknade štete i troškovima, u kojem je Genentechu naložio da Hoechstu isplati – uz troškove arbitraže i zastupanja – iznos od 108 322 850 eura, uvećan za redovne kamate, na ime naknade štete. Taj je konačni pravorijek nadopunjen dodatkom od 22. svibnja 2013.

17 Cour d'appel de Paris (Prizivni sud u Parizu) rješenjem od 3. listopada 2013. dodijelio je egzekvaturu trećeg djelomičnog pravorijeka te je odbio Genentechov zahtjev za spajanje tužbi za poništenje trećeg djelomičnog pravorijeka, konačnog pravorijeka od 25. veljače 2013. i dodatka od 22. svibnja 2013.

18 U okviru postupka za poništenje trećeg djelomičnog pravorijeka sud koji je uputio zahtjev pita se o sukladnosti sporazuma o licenciji s člankom 101. UFEU-a. On ističe da je arbitar pojedinac smatrao da je stjecatelj licencije bio dužan tijekom vremena važenja sporazuma o licenciji plaćati ugovorene naknade, iako je proglašenje patenta ili patenata ništavim imalo retroaktivan učinak. Stoga se pita je li takav sporazum protivan odredbama članka 101. UFEU-a, s obzirom na to da nalaže stjecatelju licencije plaćanje naknada koje su u međuvremenu ostale bez pravne osnove zbog proglašenja patenata povezanih s ustupljenim pravima ništavima, čime ga se dovodi u „nepovoljniji položaj u tržišnom natjecanju".

19 U tim je okolnostima cour d'appel de Paris (Prizivni sud u Parizu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li odredbe članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da predstavljaju prepreku davanju učinka, u slučaju proglašenja patenata ništavim, sporazumu o licenciji koji stjecatelja licencije obvezuje na plaćanje naknade za samo iskorištavanje prava povezanih s licenciranim patentima?"

O prethodnom pitanju

Dopuštenost

20 Hoechst i Sanofi Avantis Deutschland (u daljnjem tekstu zajedno: Hoechst), kao i francuska vlada, ističu da je zahtjev za prethodnu odluku nedopušten, što Europska komisija osporava.

21 Kao prvo, Hoechst u biti tvrdi da pravila kojima se uređuje nacionalni postupak ne omogućuju sudu koji je uputio zahtjev upućivanje takvog pitanja bez povređivanja vlastite nadležnosti. Hoechst navodi da je u skladu s time podnio žalbu Couru de cassation (Kasacijski sud, Francuska) protiv zahtjeva za prethodnu odluku.

22 Međutim, valja podsjetiti, s jedne strane, da u okviru članka 267. UFEU-a Sud nije nadležan izjašnjavati se ni o tumačenju nacionalnih zakonskih ili regulatornih odredbi ni o sukladnosti takvih odredbi s pravom Unije (vidjeti osobito presudu od 11. ožujka 2010., Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, t. 16. i navedenu sudsku praksu) i, s druge strane, da Sud nije ovlašten provjeravati je li zahtjev za prethodnu odluku upućen u skladu s nacionalnim pravilima o organizaciji sudova i o sudskom postupku (presude od 14. siječnja 1982., Reina, 65/81, Zb., EU:C:1982:6, t. 8. kao i od 23. studenoga 2006., Asnef-Equifax i Administración del Estado, C-238/05, Zb., EU:C:2006:734, t. 14.).

23 Sud se mora držati odluke o upućivanju zahtjeva suda države članice sve dok ista nije ukinuta u okviru postupka po pravnim lijekovima koji eventualno predviđa nacionalno pravo (presude od 12. veljače 1974., Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, t. 3. i od 1. prosinca 2005., Burtscher, C-213/04, Zb., EU:C:2005:731, t. 32.). U ovom slučaju iz dostavljenih elemenata proizlazi da je svojim rješenjem od 18. studenoga 2015. Cour de cassation (Kasacijski sud) odbio Hoechstovu žalbu protiv zahtjeva za prethodnu odluku, tako da se ne može smatrati da je ista ukinuta.

24 Kao drugo, Hoechst ističe da se sudu koji je uputio zahtjev ne može dati koristan odgovor. On tvrdi da – kada je riječ o tužbi za poništenje međunarodnog arbitražnog pravorijeka – nacionalni sudovi nisu ovlašteni kontrolirati način na koji je arbitar rješavao pitanja iz domene tržišnog natjecanja kada je u konačnom pravorijeku smatrao da ne postoji nikakva povreda članka 101. UFEU-a.

25 Francuska vlada dodaje da zahtjev za prethodnu odluku ne sadržava činjenične i pravne elemente potrebne da bi se na koristan način odgovorilo na upućeno pitanje. Osobito smatra da zahtjev za prethodnu odluku ne navodi stvarne uvjete funkcioniranja i strukture predmetnih tržišta. Smatra da je sud koji je uputio zahtjev propustio spomenuti određene relevantne normativne instrumente koji se odnose na pravo tržišnog natjecanja Unije kao i bilo koji element njemačkog prava kojim je uređen sporazum o licenciji.

26 U tom smislu valja podsjetiti da je u okviru suradnje između Suda i nacionalnih sudova koja je određena člankom 267. UFEU-a samo na nacionalnom sucu pred kojim je pokrenut postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, uzimajući u obzir posebnosti predmeta, ocijeni kako činjenicu koliko mu je potrebna prethodna odluka da bi donio svoju presudu tako i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu. Slijedom toga, budući da se postavljeno pitanje odnosi na tumačenje prava Unije, Sud je načelno dužan donijeti odluku. O prethodnom pitanju koje je postavio nacionalni sud može se odbiti odlučiti samo ako je očito da zatraženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili predmetom spora u glavnom postupku, ako je problem hipotetski ili ako Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima potrebnima da bi se mogao dati koristan odgovor na upućena pitanja (presude od 13. ožujka 2001., PreussenElektra, C-379/98, Zb., EU:C:2001:160, t. 38. i 39. kao i od 22. lipnja 2010., Melki i Abdeli, C-188/10 i C-189/10, Zb., EU:C:2010:363, t. 27.).

27 U ovom predmetu, s obzirom na to da sud koji je uputio zahtjev dvoji o tome je li članku 101. UFEU-a protivno da se sporazum o licenciji provede u skladu s tumačenjem arbitra pojedinca, nije očito da je pitanje upućeno Sudu u pogledu tumačenja navedene odredbe UFEU-a irelevantno za donošenje odluke u glavnom postupku. Zahtjev za prethodnu odluku na kratak, ali precizan način obrazlaže porijeklo i prirodu tog spora, za čiji ishod smatra da ovisi o tumačenju članka 101. UFEU-a. Iz navedenoga slijedi da je sud koji je uputio zahtjev na zadovoljavajući način definirao činjenični i pravni okvir svojeg zahtjeva za tumačenje prava Unije, kako bi Sudu omogućio da na njega korisno odgovori.

28 Kao treće, Hoechst i francuska vlada tvrde da pitanje suda koji je uputio zahtjev ne odgovara činjenicama iz glavnog postupka, s obzirom na to da američki patenti – koji su jedini relevantni za potrebe glavnog postupka – nisu bili poništeni.

29 U tom pogledu valja utvrditi da je točno da je sud koji je uputio zahtjev svoje pitanje formulirao izrazima koji se mogu shvatiti kao da se odnose na specifičnu situaciju u kojoj bi stjecatelj licencije bio dužan platiti naknadu za korištenje prava povezanih s patentima, i to unatoč njihovu poništenju.

30 Međutim, kako je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 36. svojeg mišljenja, iz izraza zahtjeva za prethodnu odluku – kako je naveden u točkama 12. i 13. ove presude – jasno proizlazi da je sud koji je uputio zahtjev svjestan činjenice da patent US 522, dodijeljen 15. prosinca 1998., i patent US 140, dodijeljen 17. travnja 2001., za koje je nesporno da su jedini bitni za glavni postupak, nisu bili poništeni. Spominjanjem poništenja patenata sud koji je uputio zahtjev samo ponavlja određene naznake iz točaka 193. i 194. trećeg djelomičnog pravorijeka, čijem sadržaju očito proturječi ostatak tog pravorijeka, a osobito njegove točke 51. do 53., kao i elementi spisa stavljeni na raspolaganje Sudu.

31 Iz toga slijedi da je prethodno pitanje dopušteno.

Meritum

32 Na početku valja istaknuti da iz spisa pred Sudom proizlazi da je Genentech tijekom arbitražnog postupka isticao da nije dužan plaćati tekuću naknadu jer je prema sporazumu o licenciji njezino plaćanje podrazumijevalo, s jedne strane, da je aktivator HCMV prisutan u konačnom proizvodu rituximab i, s druge strane, da bi proizvodnja ili korištenje tog aktivatora, u slučaju nepostojanja navedenog sporazuma, povređivali prava povezana s licenciranim patentima. Međutim, arbitar pojedinac odbio je te argumente, za koje je smatrao da se temelje na doslovnom tumačenju sporazuma o licenciji, koje je suprotno komercijalnom cilju stranaka, a koji je bio omogućavanje Genentechu korištenja aktivatora HCMV za proizvodnju proteina bez izlaganja opasnosti od tužbe za krivotvorenje nositelja prava na tu tehnologiju.

33 Isto tako, iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi i da je u okviru glavnog postupka Genentech isticao da mu treći djelomični pravorijek nameće neopravdane troškove, suprotno pravu tržišnog natjecanja, time što ga prisiljava na plaćanje tekuće naknade i u slučaju nepostojanja krivotvorenja, iako je prema samom sporazumu o licenciji ta naknada bila dugovana samo za proizvode čijom bi se proizvodnjom, korištenjem ili prodajom, u slučaju njegova nepostojanja, krivotvorili licencirani patenti.

34 Stoga, iako se čini da je sud koji je uputio zahtjev svoje pitanje, kako je već utvrđeno u točki 29. ove presude, formalno ograničio na slučaj poništenja patenata, valja ga shvatiti kao da se odnosi i na slučaj nepostojanja krivotvorenja licenciranih patenata.

35 U tim okolnostima pitanje suda koji je uputio zahtjev treba shvatiti kao da se njime u biti pita treba li članak 101. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da mu se protivi to da se na osnovi sporazuma o licenciji kakav je onaj iz glavnog postupka stjecatelju licencije nametne obveza plaćanja naknade za korištenje patentirane tehnologije tijekom cijelog razdoblja važenja tog sporazuma, i u slučaju poništenja ili nepostojanja krivotvorenja patenata kojima se ta tehnologija štiti.

36 Genentech i španjolska vlada smatraju da na to pitanje valja odgovoriti potvrdno. Hoechst, francuska i nizozemska vlada te Komisija ne dijele to mišljenje.

37 Genentech predbacuje arbitru pojedincu kršenje jasnih izraza sporazuma o licenciji i članka 101. UFEU-a, time što mu je naložio plaćanje naknade za prodaju proizvoda kojim se ne krivotvori patentirana tehnologija. To društvo tvrdi da zbog tog ograničenja članka 101. UFEU-a, s obzirom na cilj i na posljedicu, ima dodatne troškove od oko 169 milijuna eura u odnosu na svoje konkurente.

38 U tom pogledu valja istaknuti, kao što je to učinio nezavisni odvjetnik u točki 75. svojeg mišljenja, da nije na Sudu da u okviru prethodnog postupka preispituje činjenice koje je utvrdio arbitar pojedinac kao ni njegovo tumačenje sporazuma o licenciji na osnovi njemačkog prava, prema kojem je Genentech dužan plaćati tekuću naknadu bez obzira na proglašenje ništavim ili nepostojanje krivotvorenja patenata o kojima je u glavnom postupku riječ.

39 Usto, valja podsjetiti da je Sud već u kontekstu sporazuma o ekskluzivnoj licenciji istaknuo da obveza plaćanja naknade, uključujući i nakon isteka valjanosti licenciranog patenta, može potjecati iz prosudbe komercijalne naravi o vrijednosti koju imaju mogućnosti iskorištavanja dodijeljene sporazumom o licenciji, osobito ako je ta obveza sadržana u sporazumu o licenciji zaključenom prije isteka tog patenta (presuda od 12. svibnja 1989., Ottung, 320/87, Zb., EU:C:1989:195, t. 11.). U tim okolnostima, ako stjecatelj licencije može raskinuti sporazum uz razuman otkazni rok, obveza plaćanja naknade tijekom cijelog razdoblja važenja tog sporazuma ne može potpadati pod područje primjene zabrane iz članka 101. stavka 1. UFEU-a (presuda od 12. svibnja 1989., Ottung, 320/87, Zb., EU:C:1989:195, t. 13.).

40 Stoga iz presude od 12. svibnja 1989., Ottung (320/87, Zb., EU:C:1989:195) proizlazi da članak 101. stavak 1. UFEU-a ne zabranjuje da se ugovorno nametne plaćanje naknade za ekskluzivno korištenje tehnologije koja više nije pokrivena patentom, pod uvjetom da stjecatelj licencije ima slobodu raskinuti taj sporazum. Ta se ocjena temelji na utvrđenju prema kojem ta naknada predstavlja cijenu koja se mora platiti za komercijalno iskorištavanje licencirane tehnologije uz osiguranje da davatelj licencije neće izvršavati svoja prava industrijskog vlasništva. Toliko dugo koliko dotični sporazum o licenciji ostaje na snazi i stjecatelj licencije može ga slobodno raskinuti, naknada se mora plaćati, i to čak i ako se prava industrijskog vlasništva koja proizlaze iz patenata koji su ekskluzivno ustupljeni ne mogu provesti prema stjecatelju licencije zbog isteka njihova razdoblja važenja. Naime, okolnosti te vrste, a osobito okolnost da stjecatelj licencije može slobodno raskinuti sporazum o licenciji, omogućavaju da se isključi mogućnost da plaćanje naknade ugrožava tržišno natjecanje ograničavajući slobodu djelovanja stjecatelja licencije ili dovodeći do učinka blokiranja tržišta.

41 To se rješenje, koje proizlazi iz presude od 12. svibnja 1989., Ottung (320/87, Zb., EU:C:1989:195), *a fortiori* nameće u situaciji poput one iz glavnog postupka. Naime, ako se tijekom razdoblja važenja sporazuma o licenciji naknada mora plaćati, uključujući i nakon isteka prava industrijskog vlasništva, to još i više vrijedi za razdoblje prije isteka tih prava.

42 Činjenica da su sudovi država koje su dodijelile patente o kojima je riječ u glavnom postupku nakon raskida sporazuma o licenciji presudili da Genentechovo korištenje ustupljene tehnologije ne povređuje prava koja proizlaze iz tih patenata – prema naznakama koje je dostavio sud koji je uputio zahtjev u pogledu njemačkog prava koje se primjenjuje na taj sporazum – nema utjecaja na mogućnost zahtijevanja naknade za razdoblje koje prethodi raskidu. Iz toga slijedi da obveza plaćanja

naknade tijekom razdoblja važenja sporazuma tijekom kojeg su prava koja proizlaze iz ustupljenih patenata bila na snazi, a s obzirom na to da je Genentech ostao slobodan taj sporazum raskinuti u bilo kojem trenutku, ne predstavlja ograničenje tržišnog natjecanja iz članka 101. stavka 1. UFEU-a.

43 S obzirom na prethodna razmatranja, na upućeno pitanje valja odgovoriti da članak 101. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da se na osnovi sporazuma o licenciji kakav je onaj iz glavnog postupka stjecatelju licencije nametne obveza plaćanja naknade za korištenje patentirane tehnologije tijekom cijelog razdoblja važenja tog sporazuma, i u slučaju poništenja ili nepostojanja krivotvorenja licenciranog patenta, ako je stjecatelj licencije mogao slobodno raskinuti navedeni sporazum uz razuman otkazni rok.

Troškovi

44 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (prvo vijeće) odlučuje:

Članak 101. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da se na osnovi sporazuma o licenciji kakav je onaj iz glavnog postupka stjecatelju licencije nametne obveza plaćanja naknade za korištenje patentirane tehnologije tijekom cijelog razdoblja važenja tog sporazuma, i u slučaju poništenja ili nepostojanja krivotvorenja licenciranog patenta, ako je stjecatelj licencije mogao slobodno raskinuti navedeni sporazum uz razuman otkazni rok.

Potpisi