Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 luglio 2016*

«Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 101 TFUE — Contratto di licenza non esclusivo — Brevetto — Assenza di contraffazione — Obbligo di corresponsione di un canone»

Nella causa C-567/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), con decisione del 23 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2014, nel procedimento

Genentech Inc.

contro

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 20 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Genentech Inc., da E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard, J. Philippe, avocats, e da P. Chrocziel e T. Lübbig, Rechtsanwälte;

— per la Hoechst GmbH e la Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, da A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier e T. Elkins, avocats;

— per il governo francese, da D. Colas, D. Segoin e J. Bousin, in qualità di agenti;

— per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

— per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il francese.

— per la Commissione europea, da A. Dawes, B. Mongin e da F. Castilla Contreras, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 101 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Genentech Inc., da un lato, e la Hoechst GmbH e la Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, dall'altro, in merito all'annullamento di un lodo arbitrale relativo all'esecuzione di un contratto di licenza di diritti derivanti da brevetti.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3 Il 6 agosto 1992 la Behringwerke AG ha concesso alla Genentech una licenza non esclusiva mondiale (in prosieguo: il «contratto di licenza») per l'utilizzo di un attivatore derivato dal cytomegalovirus umano (in prosieguo: l'«attivatore CMVH»). Tale tecnologia è stata oggetto del brevetto europeo n. EP 0173 177 53, concesso il 22 aprile 1992 e revocato il 12 gennaio 1999, nonché di due brevetti US 522 e US 140, concessi negli Stati Uniti rispettivamente il 15 dicembre 1998 e il 17 aprile 2001.

4 La Genentech ha utilizzato l'attivatore CMVH al fine di facilitare la trascrizione di una sequenza di acido desossiribonucleico (DNA) necessaria alla produzione di un medicinale biologico il cui principio attivo è il rituximab. La Genentech commercializza tale medicinale negli Stati Uniti con la denominazione commerciale Rituxan e nell'Unione europea con quella di MabThera.

5 Il contratto di licenza era disciplinato dal diritto tedesco.

6 Dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale contratto di licenza risulta che la Genentech, in cambio del diritto di utilizzare l'attivatore CMVH, si è impegnata a corrispondere:

— un canone unico pari a 20 000 marchi tedeschi (DEM) (circa EUR 10 225);

— un canone annuo fisso pari a DEM 20 000;

— un canone corrente pari allo 0,5% delle vendite nette di prodotti finiti da parte del licenziatario e delle sue società consociate e sub-licenziatarie.

7 Il contratto di licenza definisce i «prodotti finiti» come «merci commercialmente negoziabili che incorporano un prodotto oggetto di licenza, vendute in forma tale da consentirne la somministrazione ai pazienti per un uso terapeutico, ovvero utilizzate nell'ambito di una procedura diagnostica e che non hanno ad oggetto né sono commercializzate in vista di una nuova formulazione, di un trattamento, di un reimballaggio o di una rietichettatura prima del loro impiego». Per quanto riguarda la nozione di «prodotti oggetto di licenza», essa è definita da tale contratto come «i materiali (ivi compresi gli organismi) la cui produzione, il cui utilizzo o la cui vendita rappresenterebbero, in assenza del presente contratto, la contraffazione di una o più rivendicazioni non scadute comprese nei diritti correlati ai brevetti oggetto di licenza».

8 La Genentech ha corrisposto il canone unico e il canone annuo, ma non ha mai versato il canone corrente alla Hoechst, società succeduta alla Behringwerke.

9 Il 30 giugno 2008 la Sanofi-Aventis Deutschland, controllata della Hoechst, ha chiesto alla Genentech informazioni riguardo ai prodotti finiti che essa commercializzava senza corrispondere l'importo del canone corrente.

10 Il 27 agosto 2008 la Genentech ha notificato alla Sanofi-Aventis Deutschland le decisioni di recedere dal contratto di licenza a decorrere dal 28 ottobre 2008.

11 Il 24 ottobre 2008 la Hoechst, ritenendo che la Genentech avesse utilizzato l'attivatore CMVH senza corrispondere il canone corrente, ha avviato avverso tale società un procedimento arbitrale sulla base della clausola compromissoria contenuta all'articolo 11 del contratto di licenza.

12 Il 27 ottobre 2008 la Sanofi-Aventis Deutschland ha presentato dinanzi alla United States District Court for the Eastern District of Texas (Tribunale degli Stati Uniti del distretto est del Texas, Stati Uniti) un'azione per contraffazione dei brevetti oggetto di licenza avverso la Genentech e la Biogen Idec Inc. Queste ultime hanno adito, in pari data, di un'azione volta alla dichiarazione della nullità di tali brevetti la United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto nord della California, Stati Uniti). Tali due ricorsi sono stati riuniti dinanzi a quest'ultimo giudice, che li ha respinti con decisione dell'11 marzo 2011.

13 Con sentenza del 22 marzo 2012, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Corte d'appello degli Stati Uniti per il circuito federale, Stati Uniti) ha respinto l'impugnazione della Sanofi-Aventis Deutschland avverso tale decisione.

14 Con il terzo lodo parziale, pronunciato il 5 settembre 2012 (in prosieguo: il «terzo lodo parziale»), l'arbitro unico ha dichiarato che la Genentech era tenuta a corrispondere alla Hoechst il canone corrente.

15 Il 10 dicembre 2012 la Genentech ha proposto dinanzi alla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ricorso di annullamento del terzo lodo parziale.

16 Il 25 febbraio 2013 l'arbitro unico ha pronunciato il lodo definitivo e quarto lodo parziale sul quantum e sulle spese, sulla base del quale la Genentech è stata condannata a corrispondere alla Hoechst, oltre alle spese dell'arbitrato e di rappresentanza, un importo pari ad EUR 108 322 850 a titolo di risarcimento danni, aumentato degli interessi semplici. Tale lodo definitivo è stato completato da un addendum del 22 maggio 2013.

17 Con ordinanza del 3 ottobre 2013, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha conferito l'exequatur al terzo lodo parziale e ha rifiutato di riunire i ricorsi proposti dalla Genentech volti all'annullamento di tale terzo lodo parziale, del lodo definitivo del 25 febbraio 2013 e dell'addendum di quest'ultimo del 22 maggio 2013.

18 Nell'ambito del procedimento di annullamento del terzo lodo parziale, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità del contratto di licenza con l'articolo 101 TFUE. Esso rileva che l'arbitro unico ha considerato che, nel periodo di validità di tale contratto, il licenziatario era tenuto al versamento dei canoni contrattuali sebbene l'annullamento dei brevetti avesse effetto retroattivo. Esso si chiede se un contratto del genere violi le disposizioni di cui all'articolo 101 TFUE, in quanto impone al licenziatario di corrispondere canoni ormai privi di causa in ragione dell'annullamento dei brevetti attinenti ai diritti concessi e arreca a quest'ultimo uno «svantaggio nella concorrenza».

19 Ciò premesso, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell'articolo 101 TFUE debbano essere interpretate nel senso che ostano a che venga dato effetto, in caso di annullamento dei brevetti, ad un contratto di licenza che ponga a carico del licenziatario taluni canoni già per il solo utilizzo dei diritti connessi ai brevetti oggetto di licenza».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

20 La Hoechst e la Sanofi Aventis Deutschland (in prosieguo, congiuntamente: la «Hoechst») nonché il governo francese fanno valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, il che è contestato dalla Commissione europea.

21 In primo luogo, la Hoechst sostiene, in sostanza, che le regole che disciplinano il procedimento nazionale non consentono al giudice del rinvio di sottoporre siffatta questione senza violare la propria competenza. La Hoechst dichiara di aver proposto, di conseguenza, dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) impugnazione avverso la domanda di pronuncia pregiudiziale.

22 Tuttavia, si deve ricordare, da un lato, che nell'ambito dell'articolo 267 TFUE la Corte non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, punto 16 e giurisprudenza ivi citata) e, dall'altro, che non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l'organizzazione giudiziaria e le procedure giurisdizionali (sentenze del 14 gennaio 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, punto 8, e del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, punto 14).

23 La Corte deve attenersi al provvedimento di rinvio emesso da un giudice di uno Stato membro, fintantoché questo provvedimento non sia stato revocato a seguito dell'esperimento di rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenze del 12 febbraio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, punto 3, e del 1º dicembre 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, punto 32). Nel caso di specie, risulta dagli elementi prodotti nel dibattimento che, con ordinanza del 18 novembre 2015, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha respinto l'impugnazione proposta dalla Hoechst avverso la domanda di pronuncia pregiudiziale, cosicché non si può ritenere che quest'ultima sia stata revocata.

24 In secondo luogo, la Hoechst fa valere che non potrebbe essere fornita alcuna risposta utile al giudice del rinvio. Essa sostiene che, nel caso di un ricorso di annullamento di un lodo arbitrale internazionale, i giudici nazionali non sono legittimati a controllare il modo in cui le questioni relative alla concorrenza sono state decise dall'arbitro allorché quest'ultimo ha considerato, nel lodo definitivo, che non sussisteva alcuna violazione dell'articolo 101 TFUE.

25 Il governo francese aggiunge che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione sottoposta. In particolare, la decisione di rinvio non specificherebbe le condizioni reali del funzionamento e della struttura del o dei mercati di cui trattasi. Il giudice del rinvio non avrebbe menzionato taluni strumenti normativi relativi al diritto dell'Unione della concorrenza tuttavia rilevanti, né alcun elemento concernente il diritto tedesco cui è soggetto il contratto di licenza.

26 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se la questione sottoposta verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punti 38 e 39, nonché del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 27).

27 Nel caso di specie, dal momento che il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 101 TFUE osti a che il contratto di licenza sia eseguito conformemente all'interpretazione che ne è stata data dall'arbitro unico, non risulta in modo evidente che la questione sottoposta alla Corte in merito all'interpretazione che si deve dare di tale disposizione del Trattato FUE sia irrilevante ai fini di decidere la controversia di cui al procedimento principale. La decisione di rinvio illustra, in modo breve ma preciso, l'origine e la natura di tale controversia e ritiene che l'esito di quest'ultima dipenda dall'interpretazione dell'articolo 101 TFUE. Ne consegue che il giudice del rinvio ha definito in modo sufficiente il quadro di fatto e di diritto in cui si inserisce la sua domanda di interpretazione del diritto dell'Unione al fine di consentire alla Corte di rispondere utilmente a detta domanda.

28 In terzo luogo, la Hoechst e il governo francese sostengono che la questione sottoposta dal giudice del rinvio non corrisponde ai fatti controversi nel procedimento principale, in quanto i brevetti americani, gli unici rilevanti ai fini della controversia di cui al procedimento principale, non sono stati annullati.

29 A tal riguardo, si deve constatare che è vero che il giudice del rinvio ha formulato la sua questione in termini che potrebbero essere intesi nel senso che riguardano la situazione particolare in cui il licenziatario sarebbe tenuto a versare canoni per l'utilizzo dei diritti collegati ai brevetti e ciò nonostante l'annullamento di tali brevetti.

30 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, risulta chiaramente dai termini della domanda di pronuncia pregiudiziale, come riprodotta essenzialmente ai punti 12 e 13 della presente sentenza, che il giudice del rinvio è consapevole del fatto che il brevetto US 522, rilasciato il 15 dicembre 1998, e il brevetto US 140, rilasciato il 17 aprile 2001, che è pacifico che siano gli unici rilevanti ai fini del procedimento principale, non sono stati annullati. La circostanza che il giudice del rinvio ha menzionato l'annullamento dei brevetti riprende solo talune indicazioni di cui ai punti 193 e 194 del terzo lodo parziale, il cui tenore è manifestamente contraddetto tanto dal resto di tale lodo, in particolare dai suoi punti da 51 a 53, quanto dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte.

31 Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Sul merito

32 Occorre rilevare, anzitutto, che risulta dal fascicolo dinanzi alla Corte che la Genentech ha fatto valere nel procedimento arbitrale di non essere tenuta a corrispondere il canone corrente poiché, ai termini del contratto di licenza, il pagamento di quest'ultimo presupponeva, da un lato, che l'attivatore CMVH fosse presente nel prodotto finito rituximab e, dall'altro, che la produzione o l'utilizzo di tale attivatore avesse violato, in assenza di detto contratto, i diritti correlati ai brevetti oggetto di licenza.

L'arbitro unico ha tuttavia respinto tali argomentazioni, che esso ha ritenuto basate su una interpretazione letterale del contratto di licenza contraria allo scopo commerciale delle parti, che era di consentire alla Genentech di utilizzare l'attivatore CMVH per la produzione di proteine senza esporsi al rischio di un'azione per contraffazione da parte del titolare dei diritti su tale tecnologia.

33 Allo stesso modo, risulta del pari dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, nell'ambito del procedimento principale, la Genentech sostiene che, obbligandola al pagamento del canone corrente in assenza di qualsiasi contraffazione allorché, secondo gli stessi termini del contratto di licenza, tale canone sarebbe dovuto solo per prodotti la cui produzione, il cui utilizzo o la cui vendita costituirebbero, in assenza di tale contratto, contraffazione dei brevetti oggetto di licenza, il terzo lodo parziale le impone spese ingiustificate in violazione del diritto di concorrenza.

34 Di conseguenza, anche se, sul piano formale, il giudice del rinvio sembra aver limitato la sua questione pregiudiziale, come già constatato al punto 29 della presente sentenza, all'ipotesi di annullamento dei brevetti, tale questione va intesa come relativa anche al caso di assenza di contraffazione dei brevetti oggetto di licenza.

35 Ciò premesso, si deve intendere la questione sottoposta dal giudice del rinvio come volta a chiedere, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, ai sensi di un contratto di licenza come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il licenziatario sia tenuto alla corresponsione di un canone per l'utilizzo di una tecnologia brevettata durante l'intero periodo di validità di tale contratto in caso di annullamento o di assenza di contraffazione dei brevetti che tutelano tale tecnologia.

36 La Genentech e il governo spagnolo ritengono che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo. La Hoechst, i governi francese e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione, non condividono tale opinione.

37 La Genentech contesta all'arbitro unico di aver violato il chiaro tenore letterale del contratto di licenza e dell'articolo 101 TFUE imponendole di corrispondere canoni sulle vendite di un prodotto che non costituisce contraffazione della tecnologia brevettata. Tale società asserisce di sopportare spese aggiuntive, pari a circa EUR 169 milioni, rispetto ai suoi concorrenti a causa di tale restrizione per oggetto e per effetto all'articolo 101 TFUE.

38 In proposito occorre sottolineare che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, non spetta alla Corte, nell'ambito del procedimento pregiudiziale, riesaminare i fatti accertati dall'arbitro unico né l'interpretazione del contratto di licenza effettuata da quest'ultimo ai sensi del diritto tedesco, secondo cui la Genentech è tenuta a versare il canone corrente nonostante l'annullamento o l'assenza di contraffazione dei brevetti di cui trattasi nel procedimento principale.

39 Inoltre, si deve ricordare che la Corte ha già rilevato, nel contesto di un contratto di licenza esclusiva, che l'obbligo di versare un canone, anche in seguito alla scadenza del periodo di validità del brevetto oggetto di licenza, può discendere da una valutazione di indole commerciale circa il valore attribuito alle possibilità di sfruttamento conferite mediante il contratto di licenza, in particolare quando tale obbligo è contenuto in un contratto di licenza stipulato prima della concessione di detto brevetto (sentenza del 12 maggio 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punto 11). In tali circostanze, allorché il licenziatario può liberamente recedere dal contratto mediante ragionevole preavviso, l'obbligo di pagare canoni durante l'intera validità del contratto non può rientrare nell'ambito di applicazione del divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 12 maggio 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punto 13).

40 Consegue, quindi, dalla sentenza del 12 maggio 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non impedisce di imporre mediante contratto il pagamento di un canone per l'utilizzo esclusivo di una tecnologia che non è più coperta da brevetto, a condizione che il

licenziatario possa liberamente recedere da tale contratto. La predetta valutazione si basa sulla constatazione secondo cui tale canone costituisce il prezzo da corrispondere per lo sfruttamento commerciale della tecnologia oggetto di licenza con la garanzia che il concedente non eserciterà i propri diritti di proprietà industriale. Fintantoché il contratto di licenza di cui trattasi rimane valido e il licenziatario può liberamente recedervi, il pagamento del canone è dovuto e ciò anche se i diritti di proprietà industriale derivanti dai brevetti concessi a titolo esclusivo non possono essere esercitati nei confronti del licenziatario per il motivo che sono scaduti. Infatti, circostanze di tal genere, in particolare quella secondo cui il licenziatario può liberamente recedere dal contratto di licenza, consentono di escludere che il pagamento di un canone pregiudichi la concorrenza restringendo la libertà di azione del licenziatario o determinando effetti di preclusione del mercato.

41 Tale soluzione, derivata dalla sentenza del 12 maggio 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), si impone a fortiori in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, se durante il periodo in cui è valido un contratto di licenza il pagamento del canone rimane dovuto anche dopo la scadenza dei diritti di proprietà industriale, lo stesso avviene, a maggior ragione, prima della scadenza di tali diritti.

42 La circostanza che i giudici dello Stato di emissione dei brevetti di cui trattasi nel procedimento principale abbiano dichiarato, successivamente al recesso dal contratto di licenza, che l'utilizzo da parte della Genentech della tecnologia concessa non violava i diritti derivanti da tali brevetti non ha alcun effetto, secondo le indicazioni sul diritto tedesco applicabile a tale contratto fornite dal giudice del rinvio, sull'esigibilità del canone per il periodo anteriore a tale recesso. Ne consegue che, dal momento che la Genentech è rimasta libera di recedere dal predetto contratto in qualsiasi momento, l'obbligo di pagare il canone per il periodo di validità di tale medesimo contratto, durante il quale erano in vigore i diritti derivanti dai brevetti concessi, non costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

43 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai sensi di un contratto di licenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposto al licenziatario di corrispondere un canone per l'utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto oggetto di licenza, allorché il licenziatario ha potuto liberamente recedere dal predetto contratto mediante ragionevole preavviso.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai sensi di un contratto di licenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposto al licenziatario di corrispondere un canone per l'utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto oggetto di licenza, allorché il licenziatario ha potuto liberamente recedere dal predetto contratto mediante ragionevole preavviso.

Firme