Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 7 lipca 2016 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Konkurencja — Artykuł 101 TFUE — Umowa licencji niewyłącznej — Patent — Brak naruszenia — Obowiązek uiszczenia opłaty

W sprawie C-567/14

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja) postanowieniem z dnia 23 września 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 grudnia 2014 r., w postępowaniu:

Genentech Inc.

przeciwko

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, A. Arabadjiev, J.C. Bonichot, C.G. Fernlund (sprawozdawca) i E. Regan, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: V. Tourrès, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2016 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Genentech Inc. przez E. Kleimana, S. Saleh, Ch. Ritza, L. De Marię, E. Gaillarda, J. Philippe'a, avocats, a także przez P. Chrocziela oraz T. Lübbiga, Rechtsanwälte,

— w imieniu Hoechst GmbH oraz Sanofi-Aventis Deutschland GmbH przez A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier oraz T. Elkinsa, avocats,

— w imieniu rządu francuskiego przez D. Colasa, D. Segoina oraz J. Bousin, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu hiszpańskiego przez A. Rubia Gonzáleza, działającego w charakterze pełnomocnika,

* Jezyk postępowania: francuski.

— w imieniu rządu niderlandzkiego przez M. Bulterman oraz M. de Ree, działające w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Dawesa, B. Mongina oraz F. Castillę Contreras, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 101 TFUE.

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Genentech Inc. a Hoechst GmbH i Sanofi-Aventis Deutschland GmbH w przedmiocie uchylenia wyroku sądu polubownego w sprawie wykonania umowy licencyjnej dotyczącej praw wywodzących się z patentów.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

3 W dniu 6 sierpnia 1992 r. Behringwerke AG zawarła z Genentechiem umowę w sprawie niewyłącznej ogólnoświatowej licencji (zwaną dalej „umową licencyjną”) na korzystanie ze wzmacniacza cytomegalowirusa ludzkiego (zwanego dalej „wzmacniaczem CMVH”). Technologia ta była przedmiotem patentu europejskiego nr EP 0173 177 53, udzielonego w dniu 22 kwietnia 1992 r. i unieważnionego w dniu 12 stycznia 1999 r., jak również dwóch patentów US 522 i US 140, udzielonych w Stanach Zjednoczonych, odpowiednio, w dniach 15 grudnia 1998 r. i 17 kwietnia 2001 r.

4 Genentech wykorzystał wzmacniacz CMVH w celu ułatwienia transkrypcji sekwencji kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) niezbędnej do produkcji biologicznego produktu leczniczego, którego substancją czynną jest rituximab. Ten produkt leczniczy został wprowadzony do obrotu przez Genentech w Stanach Zjednoczonych pod nazwą handlową Rituxan, a w Unii Europejskiej pod nazwą handlową MabThera.

5 Umowa licencyjna podlegała prawu niemieckiemu.

6 Z art. 3.1 tej umowy licencyjnej wynika, że Genentech, w zamian za prawo do korzystania ze wzmacniacza CMVH, zobowiązał się do uiszczenia:

— jednorazowej opłaty w wysokości 20 000 marek niemieckich (DEM) (około 10 225 EUR);

— stałej opłaty rocznej w wysokości 20 000 (DEM);

— opłaty bieżącej równej 0,5% kwoty sprzedaży netto produktów gotowych przez licencjobiorcę oraz spółki powiązane i sublicencjobiorców.

7 Umowa licencyjna definiuje „produkty gotowe” jako „towary mogące być przedmiotem negocjacji handlowych, zawierające produkt objęty licencją, sprzedawane w formie umożliwiającej ich podawanie pacjentom w celach leczniczych lub wykorzystywanie w ramach procedury diagnostycznej, które nie wiążą się z nadaniem nowej postaci, przetworzeniem, przepakowaniem, zmianą etykietowania przed ich wykorzystaniem ani nie są wprowadzane do obrotu w takim celu”. Jeśli chodzi o pojęcie „produktów objętych licencją”, zostało ono zdefiniowane w tej umowie jako „materiały (w tym

organizmy), których produkcja, wykorzystanie lub sprzedaż naruszałyby, w braku niniejszej umowy, jedno z niewygasłych zastrzeżeń patentowych będących składnikiem praw związanych z patentami objętymi licencją lub większą liczbę tych zastrzeżeń".

8 Genentech uiścił opłatę jednorazową i opłatę roczną, lecz nigdy nie uiścił opłaty bieżącej na rzecz Hoechstu, spółki będącej następcą prawnym Behringwerke.

9 W dniu 30 czerwca 2008 r. Sanofi-Aventis Deutschland, spółka zależna Hoechstu, zwróciła się do Genentechu z pytaniami dotyczącymi produktów gotowych, które ta druga spółka wprowadzała do obrotu bez uiszczenia opłaty bieżącej.

10 W dniu 27 sierpnia 2008 r. Genentech przekazał spółce Sanofi-Aventis Deutschland decyzje dotyczące rozwiązania umowy licencyjnej z dniem 28 października 2008 r.

11 W dniu 24 października 2008 r. Hoechst, uznawszy, że Genentech wykorzystał wzmacniacz CMVH bez uiszczania opłaty bieżącej, wszczął przeciwko tej spółce postępowanie przed sądem polubownym na podstawie klauzuli arbitrażowej zawartej w art. 11 umowy licencyjnej.

12 W dniu 27 października 2008 r. spółka Sanofi-Aventis Deutschland złożyła przeciwko Genentechowi i spółce Biogen Idec Inc do United States District Court for the Eastern District of Texas (federalnego sądu okręgu wschodniego stanu Teksas, Stany Zjednoczone) powództwo o naruszenie patentów objętych licencją. W tym samym dniu Genetech i Biogen Idec wniosły do United States District Court for the Northern District of California (federalnego sądu okręgu północnego Kalifornii, Stany Zjednoczone) o unieważnienie tych patentów. Obie te sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania przed tym drugim sądem, który orzeczeniem z dnia 11 marca 2011 r. oddalił przedstawione żądania.

13 Wyrokiem z dnia 22 marca 2012 r. United States Court of Appeals for the Federal Circuit (sąd apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla okręgu federalnego, Stany Zjednoczone) oddalił odwołanie spółki Sanofi-Aventis Deutschland od tego orzeczenia.

14 W trzecim wyroku częściowym, wydanym w dniu 5 września 2012 r. (zwanym dalej „trzecim wyrokiem częściowym"), jedyny arbiter uznał, że na Genentechu spoczywa odpowiedzialność uiszczenia na rzecz Hoechstu opłaty bieżącej.

15 W dniu 10 grudnia 2012 r. Genentech wniósł do cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu, Francja) skargę o uchylenie trzeciego wyroku częściowego.

16 W dniu 25 lutego 2013 r. jedyny arbiter wydał wyrok ostateczny oraz czwarty wyrok częściowy w przedmiocie wysokości należnych opłat oraz kosztów, na mocy którego Genentechowi nakazano zapłatę na rzecz Hoechstu, poza kosztami postępowania przed sądem polubownym oraz kosztami zastępstwa procesowego, kwotę 108 322 850 EUR tytułem odszkodowania wraz z odsetkami zwykłymi. Ten ostateczny wyrok został uzupełniony w dniu 22 maja 2013 r.

17 Postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) nadał trzeciemu wyrokowi częściowemu klauzulę wykonalności i odmówił połączenia do wspólnego rozpoznania skarg wniesionych przez Genentech o uchylenie trzeciego wyroku częściowego, a także wyroku ostatecznego z dnia 25 lutego 2013 r. i uzupełnienia do tego wyroku wydanego w dniu 22 maja 2013 r.

18 W ramach postępowania w sprawie uchylenia trzeciego wyroku częściowego sąd odsyłający powziął wątpliwość co do zgodności umowy licencyjnej z art. 101 TFUE. Sąd ten zauważa, że jedyny arbiter uznał, iż licencjobiorca w okresie obowiązywania tej umowy był obowiązany do ponoszenia przewidzianych w niej opłat, chociaż unieważnienie patentów wywiera skutek wsteczny. Sąd ten dąży

do ustalenia, czy taka umowa narusza postanowienia art. 101 TFUE w zakresie, w jakim nakłada na licencjobiorcę opłaty, dla których nie istnieje już podstawa z uwagi na unieważnienie patentów związanych z przekazanymi prawami, oraz stwarza mu „niekorzystne warunki konkurencji".

19 W tych okolicznościach cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy postanowienia art. 101 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by w przypadku unieważnienia patentów umowa licencyjna, która nakłada na licencjobiorcę obowiązek ponoszenia opłat za samo korzystanie z praw związanych z patentami objętymi licencją, wywierała skutek?".

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalności

20 Hoechst i Sanofi Avantis Deutschland (zwane dalej łącznie „Hoechstem"), a także rząd francuski twierdzą, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny, co kwestionuje Komisja Europejska.

21 W pierwszej kolejności Hoechst twierdzi zasadniczo, że przepisy normujące postępowanie krajowe nie pozwalają sądowi odsyłającemu na postawienie takiego pytania, gdyż skutkuje to naruszeniem jego kompetencji. Hoechst oświadcza, że w konsekwencji wniósł do cour de cassation (sądu kasacyjnego, Francja) odwołanie od wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

22 Niemniej należy przypomnieć, po pierwsze, że na gruncie art. 267 TFUE Trybunał nie jest właściwy do rozstrzygania ani w przedmiocie wykładni krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych, ani w przedmiocie zgodności tych przepisów z prawem Unii (wyrok z dnia 11 marca 2010 r., Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo), a po drugie, że do Trybunału nie należy badanie tego, czy postanowienie odsyłające zostało wydane zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi organizacji postępowania sądowego (wyroki: z dnia 14 stycznia 1982 r., Reina, 65/81, EU:C:1982:6, pkt 8; a także z dnia 23 listopada 2006 r., Asnef-Equifax i Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, pkt 14).

23 Trybunał powinien w tym zakresie oprzeć się na postanowieniu odsyłającym wydanym przez sąd państwa członkowskiego, o ile postanowienie to nie zostało uchylone na skutek złożenia środków zaskarżenia ewentualnie przewidzianych przez prawo krajowe (wyroki: z dnia 12 lutego 1974 r., Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, pkt 3; z dnia 1 grudnia 2005 r., Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, pkt 32). W niniejszej sprawie z dowodów przedstawionych na rozprawie wynika, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 r. cour de cassation (sąd kasacyjny) odrzucił wniesione przez Hoechst odwołanie od wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, wobec czego nie można uznać, iż wniosek ten został uchylony.

24 W drugiej kolejności Hoechst twierdzi, że nie można udzielić sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi. Spółka ta twierdzi, że jeśli chodzi o skargę o uchylenie wyroku międzynarodowego sądu polubownego, sądy krajowe nie są upoważnione do kontroli sposobu, w jaki zagadnienia z zakresu konkurencji zostały rozstrzygnięte przez arbitra, w sytuacji gdy uznał on, w ostatecznym wyroku, że nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia art. 101 TFUE.

25 Rząd francuski dodaje, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera informacji o stanie faktycznym i prawnym, które są niezbędne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na postawione pytanie. W szczególności postanowienie odsyłające nie wyjaśnia faktycznych warunków funkcjonowania

oraz struktury rozpatrywanego rynku czy rozpatrywanych rynków. Sąd odsyłający nie wymienił niektórych instrumentów normatywnych odnoszących się do prawa Unii w dziedzinie konkurencji, mających przecież znaczenie, a także informacji dotyczących prawa niemieckiego, któremu podlega umowa licencyjna.

26 W tym względzie należy przypomnieć, że w ramach współpracy między Trybunałem i sądami krajowymi ustanowionej w art. 267 TFUE wyłącznie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za wydanie przyszłego wyroku, należy – przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy – zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak i ocena znaczenia pytań stawianych Trybunałowi. W konsekwencji, w sytuacji gdy postawione pytanie dotyczy wykładni prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wnioskował sąd krajowy, jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że żądana wykładnia prawa Unii nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego lub prawnego koniecznymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na przedstawione mu pytania (wyroki: z dnia 13 marca 2001 r., PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, pkt 38, 39; a także z dnia 22 czerwca 2010 r., Melki i Abdeli, C-188/10 i C-189/10, EU:C:2010:363, pkt 27).

27 W niniejszej sprawie, w związku z tym, że sąd odsyłający stawia pytanie, czy art. 101 TFUE sprzeciwia się temu, by umowa licencyjna została wdrożona zgodnie z jej interpretacją dokonaną przez jedynego arbitra, nie wydaje się oczywiste, że postawione Trybunałowi pytanie dotyczące wykładni tego postanowienia traktatu FUE jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym. W postanowieniu odsyłającym przedstawiono, w sposób zwięzły, ale dokładny, źródło oraz charakter tego sporu i uznano w tym postanowieniu, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni art. 101 TFUE. Co za tym idzie, sąd odsyłający określił ramy faktyczne i prawne, w które wpisuje się jego wniosek o interpretację prawa Unii, w sposób wystarczający, by umożliwić Trybunałowi udzielenie użytecznej odpowiedzi na ten wniosek.

28 W trzeciej kolejności Hoechst i rząd francuski twierdzą, że pytanie postawione przez sąd odsyłający nie odpowiada okolicznościom faktycznym rozpatrywanym w postępowaniu głównym, gdyż patenty amerykańskie, jedyne właściwe dla sporu w postępowaniu głównym, nie zostały unieważnione.

29 W tym względzie należy stwierdzić, że z brzmienia pytania sformułowanego przez sąd odsyłający co prawda można by zrozumieć, że odnosi się ono do konkretnej sytuacji, w której licencjobiorca jest zobowiązany do uiszczania opłat za korzystanie z praw związanych z patentami, i to mimo unieważnienia tych patentów.

30 Niemniej, jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 36 opinii, z brzmienia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, przytoczonego zasadniczo w pkt 12 i 13 niniejszego wyroku, jasno wynika, że sąd odsyłający zdaje sobie sprawę, iż patent US 522, udzielony w dniu 15 grudnia 1998 r., oraz patent US 140, udzielony w dniu 17 kwietnia 2001 r., co do których jest bezsporne, że są jedynymi mającymi znaczenie w sporze w postępowaniu głównym, nie zostały unieważnione. Dokonana przez sąd odsyłający wzmianka o unieważnieniu patentów stanowi powtórzenie niektórych informacji zawartych w pkt 193 i 194 trzeciego wyroku częściowego, których treść została w sposób oczywisty zanegowana zarówno w pozostałych częściach wyroku, w szczególności w jego pkt 51–53, jak i w informacjach zawartych w aktach sprawy udostępnionych Trybunałowi.

31 W konsekwencji pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne.

Co do istoty

32 Należy od razu zaznaczyć, że z postępowania przed Trybunałem wynika, iż w trakcie postępowania przed sądem polubownym Genentech twierdził, że nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty bieżącej, gdyż, zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, uiszczenie tej opłaty jest wymagane wówczas, gdy, po pierwsze, wzmacniacz CMVH jest obecny w gotowym produkcie rituximab, a po drugie, produkcja albo wykorzystanie tego wzmacniacza narusza, w braku wspomnianej umowy, prawa związane z patentami objętymi licencją. Jedyny arbiter odrzucił jednak te argumenty, gdyż ocenił, że są one oparte na dosłownej interpretacji umowy licencyjnej, sprzecznej z celem handlowym stron, który polegał na umożliwieniu Genentechowi wykorzystania wzmacniacza CMVH do produkcji protein bez narażania się na ryzyko powództwa o naruszenie ze strony posiadacza praw autorskich do tej technologii.

33 Podobnie, z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika także, że Genentech twierdzi w ramach postępowania głównego, iż poprzez zobowiązanie tej spółki do uiszczenia opłaty bieżącej w braku jakiegokolwiek naruszenia – mimo iż zgodnie z samym brzmieniem umowy licencyjnej opłata ta była należna wyłącznie za produkty, których produkcja, wykorzystanie lub sprzedaż naruszyły, w braku tej umowy, patenty objęte licencją – trzeci wyrok częściowy nakłada na nią nieuzasadnione koszty, w sprzeczności z prawem konkurencji.

34 W konsekwencji, nawet jeśli od strony formalnej wydaje się, jak zostało już stwierdzone w pkt 29 niniejszego wyroku, że sąd odsyłający ograniczył postawione przez siebie pytanie prejudycjalne do sytuacji unieważnienia patentów, pytanie to należy rozumieć jako dotyczące także przypadku braku naruszenia patentów objętych licencją.

35 W tych okolicznościach należy rozumieć, że pytanie postawione przez sąd odsyłający dotyczy zasadniczo tego, czy art. 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on temu, by na podstawie umowy licencyjnej takiej jak umowa sporna w postępowaniu głównym zobowiązać licencjobiorcę do uiszczenia opłaty za wykorzystanie opatentowanej technologii w całym okresie skuteczności tej umowy w wypadku unieważnienia patentów chroniących wspomnianą technologię albo braku ich naruszenia.

36 Genentech i rząd hiszpański uważają, że na postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Hoechst, rządy francuski i niderlandzki oraz Komisja nie podzielają tego zdania.

37 Genentech zarzuca jedynemu arbitrowi, że dokonał błędnej interpretacji jasnego brzmienia umowy licencyjnej oraz art. 101 TFUE, gdy zobowiązał tę spółkę do ponoszenia opłat od sprzedaży produktu, który nie narusza opatentowanej technologii. Spółka ta twierdzi, że ponosi dodatkowe koszty w wysokości około 169 mln EUR w stosunku do swoich konkurentów z powodu wymienionego w art. 101 TFUE ograniczenia ze względu na cel i skutek.

38 W tym względzie należy podkreślić, podobnie jak uczynił to rzecznik generalny w pkt 75 opinii, że nie jest zadaniem Trybunału w ramach postępowania prejudycjalnego ponowne badanie okoliczności ustalonych przez jedynego arbitra ani dokonanej przez niego w świetle prawa niemieckiego wykładni umowy licencyjnej, w myśl której Genentech jest zobowiązany do uiszczenia opłaty bieżącej niezależnie od unieważnienia patentów spornych w postępowaniu głównym albo braku ich naruszenia.

39 Poza tym należy przypomnieć, że Trybunał już zaznaczył, w kontekście umowy licencyjnej wyłącznej, iż obowiązek uiszczania opłaty, również po wygaśnięciu ważności patentu objętego licencją, może wynikać z handlowej oceny wartości, jaką przedstawiają możliwości wykorzystania przyznane na podstawie umowy licencyjnej, w szczególności wówczas, gdy obowiązek ten figuruje w umowie licencyjnej zawartej przed udzieleniem wspomnianego patentu (wyrok z dnia 12 maja 1989 r., Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, pkt 11). W takich okolicznościach, w sytuacji gdy licencjobiorca może swobodnie rozwiązać umowę z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia, obowiązek uiszczania

opłat w całym okresie obowiązywania umowy nie może mieścić się w zakresie stosowania zakazu ustanowionego w art. 101 ust. 1 TFUE (wyrok z dnia 12 maja 1989 r., Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, pkt 13).

40 Z wyroku z dnia 12 maja 1989 r., Ottung (320/87, EU:C:1989:195), wynika zatem, że art. 101 ust. 1 TFUE nie zakazuje nałożenia w drodze umowy zobowiązania do uiszczenia opłaty za wyłączne wykorzystywanie technologii, która nie jest już objęta patentem, pod warunkiem że licencjobiorca może swobodnie rozwiązać tę umowę. Ocena ta opiera się na stwierdzeniu, że owa opłata stanowi cenę, którą trzeba zapłacić za komercyjne wykorzystanie technologii objętej licencją i za zapewnienie, iż licencjodawca nie będzie wykonywał swoich praw własności przemysłowej. Dopóki dana umowa licencyjna obowiązuje i może zostać swobodnie rozwiązana przez licencjobiorcę, dopóty opłata jest należna, i to nawet jeśli z praw własności przemysłowej wywodzących się z patentów przekazanych na wyłączność licencjobiorca nie może skorzystać z powodu ich wygaśnięcia. Okoliczności tego rodzaju, w szczególności okoliczność, że umowa licencyjna może zostać swobodnie rozwiązana przez licencjobiorcę, pozwalają bowiem wykluczyć, iż uiszczenie opłaty narusza konkurencję poprzez ograniczenie swobody działania licencjobiorcy albo poprzez skutki o charakterze zamknięcia rynku.

41 Rozwiązanie to, które wywodzi się z wyroku z dnia 12 maja 1989 r., Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), znajduje tym bardziej zastosowanie w sytuacji takiej jak sytuacja sporna w postępowaniu głównym. Jeśli bowiem w okresie skuteczności umowy licencyjnej opłata jest należna również po wygaśnięciu praw własności przemysłowej, tym bardziej ma to miejsce, zanim prawa te wygasną.

42 Okoliczność, że sądy państwa wydającego patenty sporne w postępowaniu głównym orzekły, po rozwiązaniu umowy licencyjnej, iż wykorzystanie przez Genentech przekazanej technologii nie naruszało praw wywodzących się z tych patentów, pozostaje, wedle wskazówek przedstawionych przez sąd odsyłający odnośnie do prawa niemieckiego mającego zastosowanie do tej umowy, bez wpływu na wymagalność opłaty za okres poprzedzający rozwiązanie umowy. Co za tym idzie, ponieważ Genentech miał swobodę rozwiązania wspomnianej umowy w dowolnym czasie, obowiązek uiszczania opłaty w okresie skuteczności tej umowy, w którym prawa wywodzące się z przekazanych patentów pozostawały w mocy, nie stanowi ograniczenia konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

43 W świetle powyższych rozważań na postawione pytanie należy odpowiedzieć, że art. 101 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on temu, by na podstawie umowy licencyjnej takiej jak umowa sporna w postępowaniu głównym zobowiązać licencjobiorcę do uiszczania opłaty za wykorzystanie opatentowanej technologii w całym okresie skuteczności tej umowy, w wypadku unieważnienia patentu objętego licencją albo braku jego naruszenia, w związku z tym, że licencjobiorca mógł swobodnie rozwiązać wspomnianą umowę z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.

W przedmiocie kosztów

44 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 101 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by na podstawie umowy licencyjnej takiej jak umowa sporna w postępowaniu głównym zobowiązać licencjobiorcę do uiszczania opłaty za wykorzystanie opatentowanej technologii w całym okresie

skuteczności tej umowy, w wypadku unieważnienia patentu objętego licencją albo braku jego naruszenia, w związku z tym, że licencjobiorca mógł swobodnie rozwiązać wspomnianą umowę z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.

Podpisy