HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

7 iulie 2016*

„Trimitere preliminară — Concurență — Articolul 101 TFUE — Acord de licență neexclusivă — Brevet — Lipsa contrafacerii — Obligație de plată a unei redevențe”

În cauza C-567/14,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de cour d’appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, Franța), prin decizia din 23 septembrie 2014, primită de Curte la 9 decembrie 2014, în procedura

Genentech Inc.

împotriva

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din doamna R. Silva de Lapuerta, președinte de cameră, și domnii A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (raportor) și E. Regan, judecători,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul V. Tourrès, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 20 ianuarie 2016,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Genentech Inc., de E. Kleiman, de S. Saleh, de C. Ritz, de L. De Maria, de E. Gaillard, de J. Philippe, avocats, precum și de P. Chrocziel și de T. Lübbig, Rechtsanwälte;

— pentru Hoechst GmbH și Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, de A. Wachsmann, de A. van Hooft, de M. Barbier, de A. Fisselier și de T. Elkins, avocats;

— pentru guvernul francez, de D. Colas și de D. Segoin, precum și de J. Bousin, în calitate de agenți;

— pentru guvernul spaniol, de A. Rubio González, în calitate de agent;

— pentru guvernul olandez, de M. Bulterman și de M. de Ree, în calitate de agenți;

* Limba de procedură: franceza.

— pentru Comisia Europeană, de A. Dawes și de B. Mongin, precum și de F. Castilla Contreras, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 17 martie 2016,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 101 TFUE.

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Genentech Inc., pe de o parte, și Hoechst GmbH și Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, pe de altă parte, având ca obiect anularea unei sentințe arbitrale referitoare la executarea unui contract de licență a unor drepturi provenite din brevete.

Litigiul principal și întrebările preliminare

3 La 6 august 1992, Behringwerke AG a concesionat Genentech o licență neexclusivă mondială (denumită în continuare „acordul de licență”) pentru utilizarea unui activator derivat al citomegalovirusului uman (denumit în continuare „activatorul CMVH”). Această tehnologie a făcut obiectul brevetului european nr. EP 0173 177 53, eliberat la 22 aprilie 1992 și revocat la 12 ianuarie 1999, precum și a două brevete, US 522 și US 140, eliberate în Statele Unite la 15 decembrie 1998 și, respectiv, la 17 aprilie 2001.

4 Genentech a utilizat activatorul CMVH pentru a facilita transcrierea unei secvențe de acid dezoxiribonucleic (ADN) necesare pentru producerea unui medicament biologic a cărui substanță activă este rituximabul. Genentech comercializează acest medicament în Statele Unite sub denumirea comercială Rituxan și în Uniunea Europeană sub denumirea comercială MabThera.

5 Acordul de licență era guvernat de dreptul german.

6 Reiese din articolul 3.1 din acest acord de licență că Genentech, în schimbul dreptului de a exploata activatorul CMVH, s-a angajat să plătească:

— o redevență unică de 20 000 de mărci germane (DM) (aproximativ 10 225 de euro);

— o redevență anuală fixă de 20 000 DM;

— o redevență curentă egală cu 0,5 % din vânzările nete de produse finite de către licențiat și societățile sale afiliate și sublicențiați.

7 Acordul de licență definește „produsele finite” drept „mărfuri negociabile din punct de vedere comercial care încorporează un produs sub licență, vândute sub o formă care permite să fie administrată pacienților pentru uz terapeutic sau utilizată în cadrul unei proceduri de diagnostic și care nu privesc și nu sunt comercializate în vederea unei noi formule, a unui tratament, a unei reambalări sau reetichetări înainte de utilizare”. În ceea ce privește noțiunea „produse sub licență”, aceasta este definită de acordul respectiv drept „materialele (inclusiv organismele) a căror fabricare, utilizare sau vânzare ar încălca, în lipsa prezentului acord, una sau mai multe revendicări neexpirate cuprinse în drepturile aferente brevetelor sub licență”.

8 Genentech a plătit redevența unică și redevența anuală, însă nu a plătit niciodată redevența curentă către Hoechst, succesoare în drepturi a societății Behringwerke.

9 La 30 iunie 2008, Sanofi-Aventis Deutschland, filială a Hoechst, s-a adresat Genentech cu privire la produsele finite pe care aceasta le comercializa fără a plăti cuantumul redevenței curente.

10 La 27 august 2008, Genentech a notificat Sanofi-Aventis Deutschland deciziile de a rezilia acordul de licență începând de la 28 octombrie 2008.

11 La 24 octombrie 2008, Hoechst, considerând că Genentech utilizase activatorul CMVH fără a plăti redevența curentă, a inițiat împotriva acestei societăți o procedură arbitrală în temeiul clauzei compromisorii care figurează la articolul 11 din acordul de licență.

12 La 27 octombrie 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a sesizat United States District Court for the Eastern District of Texas (Tribunalul Federal al Districtului Est din Texas, Statele Unite) cu o acțiune în contrafacerea brevetelor care fac obiectul licenței împotriva Genentech și a Biogen Idec Inc. În aceeași zi, acestea din urmă au introdus o acțiune în nulitatea brevetelor respective la United States District Court for the Northern District of California (Tribunalul Federal al Districtului Nord al Californiei, Statele Unite). Aceste două acțiuni au fost conexate în fața acestei din urmă instanțe, care le-a respins prin decizia din 11 martie 2011.

13 Prin hotărârea din 22 martie 2012, United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal, Statele Unite) a respins apelul declarat de Sanofi-Aventis Deutschland împotriva acestei decizii.

14 Printr-o a treia sentință parțială, pronunțată la 5 septembrie 2012 (denumită în continuare „a treia sentință parțială”), arbitrul unic a reținut răspunderea Genentech față de Hoechst pentru plata redevenței curente.

15 La 10 decembrie 2012, Genentech a sesizat cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, Franța) cu o acțiune în anularea celei de a treia sentințe parțiale.

16 La 25 februarie 2013, arbitrul unic a pronunțat sentința definitivă și a patra sentință parțială cu privire la cuantum și la costuri, prin care Genentech a fost obligată să plătească Hoechst, pe lângă cheltuielile de arbitraj și de reprezentare, suma de 108 322 850 de euro cu titlu de daune interese, majorată cu dobânzi simple. Această sentință definitivă a fost completată prin addendumul din 22 mai 2013.

17 Prin ordonanța din 3 octombrie 2013, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a conferit *exequatur* celei de a treia sentințe parțiale și a refuzat să conexeze acțiunile formulate de Genentech în anularea acestei a treia sentințe parțiale, precum și a sentinței definitive din 25 februarie 2013 și a addendumului la aceasta din urmă dat la 22 mai 2013.

18 În cadrul procedurii vizând anularea celei de a treia sentințe parțiale, instanța de trimitere ridică problema compatibilității acordului de licență cu articolul 101 TFUE. Ea arată că arbitrul unic a considerat că, în perioada de valabilitate a acestuia, licențiatul era obligat la plata redevențelor contractuale chiar dacă anularea brevetului sau a brevetelor avea un efect retroactiv. Cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) își pune problema dacă un asemenea contract încalcă dispozițiile articolului 101 TFUE, în măsura în care supune licențiatul la plata redevențelor lipsite de acum de cauză ca urmare a anulării brevetelor aferente drepturilor concesionate și aplică acestuia un „dezavantaj în condiții de concurență”.

19 În aceste condiții, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Dispozițiile articolului 101 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun conferirii de efect, în caz de anulare a brevetelor, unui contract de licență care impune în sarcina licențiatului redevențe pentru simpla utilizare a drepturilor aferente brevetelor sub licență?”

Cu privire la întrebarea preliminară

Cu privire la admisibilitate

20 Hoechst și Sanofi Aventis Deutschland (denumite în continuare, împreună, „Hoechst”), precum și guvernul francez susțin că cererea de decizie preliminară este inadmisibilă, aspect contestat de Comisia Europeană.

21 În primul rând, Hoechst susține în esență că normele care reglementează procedura națională nu permit instanței de trimitere să adreseze o astfel de întrebare fără a încălca propria competență. În consecință, Hoechst declară că a sesizat Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța) cu un recurs îndreptat împotriva cererii de decizie preliminară.

22 Cu toate acestea, este necesar să se amintească, pe de o parte, că, în cadrul articolului 267 TFUE, Curtea nu este competentă să se pronunțe nici cu privire la interpretarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative naționale, nici cu privire la conformitatea unor asemenea dispoziții cu dreptul Uniunii (Hotărârea din 11 martie 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, punctul 16 și jurisprudența citată) și, pe de altă parte, că nu revine Curții sarcina de a verifica dacă decizia de trimitere a fost luată în conformitate cu normele naționale de organizare judecătorească și de procedură judiciară (Hotărârea din 14 ianuarie 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, punctul 8, precum și Hotărârea din 23 noiembrie 2006, Asnef-Equifax și Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, punctul 14).

23 Curtea trebuie să rămână fidelă deciziei de trimitere provenite de la o instanță a unui stat membru, atât timp cât nu a fost revocată în cadrul căilor de atac prevăzute eventual de dreptul național (Hotărârea din 12 februarie 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, punctul 3, și Hotărârea din 1 decembrie 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, punctul 32). În speță, din elementele prezentate în cadrul dezbaterilor reiese că, prin Ordonanța din 18 noiembrie 2015, Cour de cassation (Curtea de Casație) a respins recursul formulat de Hoechst împotriva cererii de decizie preliminară, astfel încât nu se poate considera că aceasta din urmă a fost revocată.

24 În al doilea rând, Hoechst susține că nu poate fi furnizat instanței de trimitere niciun răspuns util. Ea susține că, în ceea ce privește o acțiune în anularea unei sentințe arbitrale internaționale, instanțele naționale nu sunt autorizate să controleze modul în care au fost soluționate problemele de concurență de către arbitru atunci când acesta a considerat, în sentința definitivă, că nu există nicio încălcare a articolului 101 TFUE.

25 Guvernul francez adaugă faptul că cererea de decizie preliminară nu cuprinde elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebarea adresată. În special, decizia de trimitere nu ar preciza condițiile reale de funcționare și de structură a pieței sau a piețelor în discuție. Instanța de trimitere ar fi omis să menționeze anumite instrumente normative legate de dreptul Uniunii în domeniul concurenței, totuși relevante, precum și orice element privind dreptul german căruia îi este supus acordul de licență.

26 În această privință, trebuie amintit că, în cadrul cooperării dintre Curte și instanțele naționale, instituită la articolul 267 TFUE, numai instanța națională sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea unei decizii preliminare pentru a fi în măsură să pronunțe propria hotărâre, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, întrucât întrebarea adresată privește interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe. Refuzul de a se pronunța asupra unei întrebări preliminare adresate de o instanță națională este posibil numai atunci când este evident că interpretarea dreptului Uniunii solicitată nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema

este de natură ipotetică ori Curtea nu dispune de elementele de fapt sau de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebările care i-au fost adresate (Hotărârea din 13 martie 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punctele 38 și 39, precum și Hotărârea din 22 iunie 2010, Melki și Abdeli, C-188/10 și C-189/10, EU:C:2010:363, punctul 27).

27 În speță, din moment ce instanța de trimitere ridică problema dacă articolul 101 TFUE se opune ca acordul de licență să fie pus în aplicare în conformitate cu interpretarea dată acestuia de arbitrul unic, nu rezultă în mod vădit că întrebarea adresată Curții cu privire la interpretarea care trebuie dată acestei dispoziții din Tratatul FUE este lipsită de relevanță pentru soluționarea litigiului principal. În decizia de trimitere sunt prezentate, pe scurt, dar cu precizie, originea și natura acestui litigiu, a cărui finalizare se consideră că depinde de interpretarea articolului 101 TFUE. În consecință, instanța de trimitere a definit în mod suficient cadrul factual și juridic în care se înscrie cererea sa de interpretare a dreptului Uniunii pentru a permite Curții să răspundă în mod util cererii respective.

28 În al treilea rând, Hoechst și guvernul francez pretind că întrebarea adresată de instanța de trimitere nu corespunde faptelor în discuție în litigiul principal, în măsura în care brevetele americane, singurele relevante pentru litigiul principal, nu au fost anulate.

29 În această privință, este necesar să se constate că instanța de trimitere și-a formulat, desigur, întrebarea în termeni care ar putea fi înțeleși ca vizând situația specială în care licențiatul ar fi obligat să plătească redevențe pentru utilizarea drepturilor aferente brevetelor, și aceasta în pofida anulării acestor brevete.

30 Totuși, așa cum a arătat avocatul general la punctul 36 din concluzii, reiese în mod clar din termenii în care este formulată cererea de decizie preliminară, astfel cum este reprodusă în esență la punctele 12 și 13 din prezenta hotărâre, că instanța de trimitere este conștientă de faptul că brevetul US 522, eliberat la 15 decembrie 1998, și brevetul US 140, eliberat la 17 aprilie 2001, despre care este cert că sunt singurele relevante pentru litigiul principal, nu au fost anulate. Menționarea anulării brevetelor de către instanța de trimitere nu face decât să reia unele indicații cuprinse la punctele 193 și 194 din a treia sentință parțială, al căror conținut este în mod vădit contrazis atât de restul acestei sentințe, în special de punctele 51-53 din aceasta, cât și de elementele dosarului pus la dispoziția Curții.

31 În consecință, întrebarea preliminară este admisibilă.

Cu privire la fond

32 Trebuie arătat de la bun început că reiese din dosarul prezentat Curții că Genentech a susținut în cadrul procedurii arbitrale că nu era obligată să plătească redevența curentă întrucât, potrivit termenilor acordului de licență, plata acesteia presupunea, pe de o parte, ca activatorul CMVH să fi fost prezent în produsul finit rituximab și, pe de altă parte, ca fabricarea sau utilizarea acestui activator să fi încălcat, în lipsa acordului menționat anterior, drepturile aferente brevetelor sub licență. Arbitrul unic a respins totuși aceste argumente, pe care le-a considerat întemeiate pe o interpretare literală a acordului de licență, contrară obiectivului comercial al părților, care era acela de a permite Genentech să utilizeze activatorul CMVH pentru producerea de proteine fără a se expune riscului unei acțiuni în contrafacere din partea titularului drepturilor asupra acestei tehnologii.

33 În plus, reiese de asemenea din cererea de decizie preliminară că, în cadrul litigiului principal, Genentech susține că, întrucât a obligat-o la plata redevenței curente în lipsa oricărei contrafaceri, în timp ce, potrivit termenilor înșiși ai acordului de licență, aceasta era datorată numai pentru produsele a căror fabricare, utilizare sau vânzare ar fi contrafăcut, în lipsa acestui acord, brevetele sub licență, a treia sentință parțială îi impune cheltuieli nejustificate, cu încălcarea dreptului concurenței.

34 În consecință, chiar dacă, din punct de vedere formal, instanța de trimitere pare, astfel cum s-a constatat deja la punctul 29 din prezenta hotărâre, să își fi limitat întrebarea preliminară la ipoteza unei anulări a brevetelor, această întrebare trebuie înțeleasă în sensul că se referă și la cazul inexistenței unei contrafaceri a brevetelor sub licență.

35 În aceste condiții, este necesar ca întrebarea adresată de instanța de trimitere să fie înțeleasă ca solicitând în esență să se stabilească dacă articolul 101 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca, în temeiul unui acord de licență precum cel în discuție în litigiul principal, licențiatul să fie obligat la plata unei redevențe pentru utilizarea unei tehnologii brevetate pe întreaga perioadă în care acest acord a produs efecte, în caz de anulare sau de inexistență a unei contrafaceri a brevetelor care protejează tehnologia respectivă.

36 Genentech și guvernul spaniol apreciază că trebuie să se răspundă afirmativ la această întrebare. Hoechst, guvernele francez și olandez, precum și Comisia nu împărtășesc această opinie.

37 Genentech reproșează arbitrului unic faptul că nu a respectat termenii clari ai acordului de licență și ai articolului 101 TFUE, întrucât a obligat-o să plătească redevențe pentru vânzările unui produs care nu contrafac tehnologia brevetată. Societatea menționată pretinde că a suportat cheltuieli suplimentare de aproximativ 169 de milioane de euro în raport cu concurenții săi din cauza acestei restrângeri prin obiect și prin efect a articolului 101 TFUE.

38 În această privință, trebuie subliniat, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 75 din concluzii, că nu revine Curții în cadrul procedurii preliminare sarcina de a revizui faptele constatate de arbitrul unic și nici interpretarea acordului de licență efectuată de acesta din perspectiva dreptului german, potrivit căreia Genentech este obligată să plătească redevența curentă în pofida anulării sau a inexistenței contrafacerii brevetelor în discuție în litigiul principal.

39 În plus, trebuie amintit faptul că Curtea a arătat deja, în contextul unui acord de licență exclusivă, că obligația de plată a unei redevențe, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a brevetului sub licență, poate rezulta dintr-o judecată de natură comercială cu privire la valoarea atribuită posibilităților de exploatare conferite prin acordul de licență, în special în cazul în care această obligație este cuprinsă într-un acord de licență încheiat anterior acordării brevetului menționat (Hotărârea din 12 mai 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punctul 11). În astfel de împrejurări, în cazul în care licențiatul poate să rezilieze în mod liber acordul prin intermediul unui preaviz rezonabil, o obligație de plată a redevențelor pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului nu poate intra în domeniul de aplicare a interdicției edictate la articolul 101 alineatul (1) TFUE (Hotărârea din 12 mai 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punctul 13).

40 Rezultă astfel din Hotărârea din 12 mai 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), că articolul 101 alineatul (1) TFUE nu interzice obligarea pe cale contractuală la plata unei redevențe pentru utilizarea exclusivă a unei tehnologii care nu mai este acoperită de un brevet, cu condiția ca licențiatul să poată rezilia în mod liber contractul respectiv. Această apreciere se întemeiază pe constatarea potrivit căreia redevența menționată constituie prețul care trebuie plătit pentru a exploata comercial tehnologia sub licență cu asigurarea că concedentul nu își va exercita drepturile de proprietate industrială. Atât timp cât contractul de licență vizat rămâne în vigoare și poate fi reziliat în mod liber de către licențiat, plata redevenței este datorată, iar aceasta chiar dacă drepturile de proprietate industrială provenite din brevete concesionate cu titlu exclusiv nu pot fi puse în aplicare împotriva licențiatului ca urmare a expirării termenului lor. Astfel, împrejurări de această natură, în special cea potrivit căreia contractul de licență poate fi reziliat în mod liber de licențiat, permit să se excludă că plata unei redevențe aduce atingere concurenței prin restrângerea libertății de acțiune a licențiatului sau prin generarea unor efecte de blocare a pieței.

41 Această soluție, rezultată din Hotărârea din 12 mai 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), se impune *a fortiori* într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal. Astfel, dacă, în perioada în care un acord de licență produce efecte, plata redevenței rămâne datorată inclusiv după expirarea drepturilor de proprietate industrială, acest lucru este valabil, cu atât mai mult, înainte de expirarea acestor drepturi.

42 Faptul că instanțele din statul în care au fost emise brevetele în discuție în litigiul principal au statuat, ulterior rezilierii acordului de licență, că utilizarea de către Genentech a tehnologiei concesionate nu încălca drepturile provenite din aceste brevete nu afectează, potrivit informațiilor furnizate de instanța de trimitere cu privire la dreptul german aplicabil acestui acord, exigibilitatea redevenței pentru perioada anterioară acestei rezilieri. În consecință, întrucât Genentech era liberă să rezilieze în orice moment acordul respectiv, obligația de plată a redevenței în perioada în care același acord a produs efecte, în care erau în vigoare drepturile provenite din brevetele concesionate, nu constituie o restrângere a concurenței în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

43 Având în vedere considerațiile ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 101 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca, în temeiul unui acord de licență precum cel în discuție în litigiul principal, licențiatul să fie obligat la plata unei redevențe pentru utilizarea unei tehnologii brevetate pe întreaga perioadă în care acest acord a produs efecte, în caz de anulare sau de inexistență a contrafacerii brevetului sub licență, din moment ce licențiatul a putut să rezilieze în mod liber acordul respectiv prin intermediul unui preaviz rezonabil.

Cu privire la cheltuielile de judecată

44 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

Articolul 101 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca, în temeiul unui acord de licență precum cel în discuție în litigiul principal, licențiatul să fie obligat la plata unei redevențe pentru utilizarea unei tehnologii brevetate pe întreaga perioadă în care acest acord a produs efecte, în caz de anulare sau de inexistență a contrafacerii brevetului sub licență, din moment ce licențiatul a putut să rezilieze în mod liber acordul respectiv prin intermediul unui preaviz rezonabil.

Semnături