Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 7. julija 2016*

„Predhodno odločanje — Konkurenca — Člen 101 PDEU — Neizključni licenčni sporazum — Patent — Neobstoj kršitve patenta — Obveznost plačila licenčnine“

V zadevi C-567/14,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo cour d'appel de Paris (Francija) z odločbo z dne 23. septembra 2014, ki je prispela na Sodišče 9. decembra 2014, v postopku

Genentech Inc.

proti

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, A. Arabadžiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (poročevalec) in E. Regan, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: V. Tourrès, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 20. januarja 2016,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Genentech Inc. E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard, J. Philippe, P. Chrocziel in T. Lübbig, odvetniki,

— za Hoechst GmbH in Sanofi-Aventis Deutschland GmbH A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier in T. Elkins, odvetniki,

— za francosko vlado D. Colas, D. Segoin in J. Bousin, agenti,

— za špansko vlado A. Rubio González, agent,

— za nizozemsko vlado M. Bulterman in M. de Ree, agentki,

* Jezik postopka: francoščina.

— za Evropsko komisijo A. Dawes, B. Mongin in F. Castilla Contreras, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 17. marca 2016

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 101 PDEU.

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Genentech Inc. na eni strani in družbama Hoechst GmbH in Sanofi-Aventis Deutschland GmbH na drugi zaradi razveljavitve arbitražne odločbe o izvršitvi pogodbe o licenci za pravice iz patentov.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

3 Družba Behringwerke AG je 6. avgusta 1992 družbi Genentech podelila neizključno svetovno licenco (v nadaljevanju: licenčni sporazum) za uporabo aktivatorja humanega citomegalovirusa (v nadaljevanju: HCMV). Za to tehnologijo je bil 22. aprila 1992 podeljen – 12. januarja 1999 pa razveljavljen – evropski patent št. EP 0173177 53, nato pa sta bila zanjo v ZDA izdana še dva patenta US 522 in US 140, in sicer 15. decembra 1998 in 17. aprila 2001.

4 Družba Genentech je uporabljala aktivator HCMV za olajšanje prepisa dela deoksiribonukleinske kisline (DNK), potrebnega za proizvodnjo biološkega zdravila, katerega aktivna sestavina je rituximab. Družba Genentech trži to zdravilo v Združenih državah pod tržnim imenom Rituxan, v Evropski uniji pa pod imenom MabThera.

5 Za licenčni sporazum se je uporabljalo nemško pravo.

6 Iz člena 3.1 tega licenčnega sporazuma izhaja, da se je družba Genentech v zameno za pravico do uporabe aktivatorja HCMV zavezala, da bo plačala:

— enkratno licenčnino v višini 20.000 nemških mark (DEM) (približno 10.225 EUR);

— fiksno letno licenčnino v višini 20.000 DEM;

— tekočo licenčnino v višini 0,5 % od neto prodaje končnih proizvodov, ki jo dosežejo pridobitelj licence in njegove povezane družbe in pridobitelji podlicenc.

7 V licenčnem sporazumu je izraz „končni proizvodi“ opredeljen kot „blago, ki ga je mogoče tržiti in ki vsebuje licenčni proizvod in se prodaja v taki obliki, da ga je mogoče dati bolnikom za terapevtsko uporabo ali uporabiti v diagnostičnem postopku, ter ki ni niti namenjeno temu niti se ne trži za to, da bi bilo pred uporabo na novo pripravljeno, obdelano, prepakirano ali ponovno označeno“. Izraz „licenčni proizvodi“ pa je v tem sporazumu opredeljen kot „materiali (vključno z organizmi), s katerih proizvodnjo, uporabo ali prodajo bi se ob neobstoju tega sporazuma kršil eden ali več veljavnih patentnih zahtevkov, zajetih v pravicah iz patentov, ki so predmet licence“.

8 Družba Genentech je plačala enkratno in letno licenčnino, nikoli pa ni plačala tekoče licenčnine družbi Hoechst, ki je nasledila družbo Behringwerke.

9 Družba Sanofi-Aventis Deutschland, odvisna družba družbe Hoechst, je 30. junija 2008 pri družbi Genentech poizvedela o končnih proizvodih, ki jih je ta tržila, ne da bi plačala znesek tekoče licenčnine.

10 Družba Genentech je 27. avgusta 2008 obvestila družbo Sanofi-Aventis Deutschland, da odpoveduje licenčni sporazum z učinkom od 28. oktobra 2008.

11 Družba Hoechst je 24. oktobra 2008 zoper družbo Genentech na podlagi arbitražne klavzule iz člena 11 licenčnega sporazuma začela arbitražni postopek, ker je menila, da je ta družba uporabljala aktivator HCMV, ne da bi plačala tekočo licenčnino.

12 Družba Sanofi-Aventis Deutschland je 27. oktobra 2008 pri United States District Court for the Eastern District of Texas (zvezno sodišče za vzhodno okrožje Teksasa, ZDA) zoper družbi Genentech in Biogen Idec Inc. vložila tožbo zaradi kršitve patentov, ki so predmet licence. Zadnjenavedeni družbi sta istega dne pri United States District Court for the Northern District of California (zvezno sodišče za severno okrožje Kalifornije, ZDA) vložili tožbo za razveljavitev teh patentov. Navedena postopka sta bila združena pred drugonavedenim sodiščem, ki je tožbi zavrnilo z odločbo z dne 11. marca 2011.

13 United States Court of Appeals for the Federal Circuit (pritožbeno sodišče Združenih držav za zvezno okrožje, Združene države) je s sodbo z dne 22. marca 2012 zavrnilo pritožbo družbe Sanofi-Aventis Deutschland zoper to odločbo.

14 Arbiter posameznik je s tretjo delno arbitražno odločbo z dne 5. septembra 2012 (v nadaljevanju: tretja delna odločba) ugotovil, da je družba Genentech v razmerju do družbe Hoechst odgovorna za plačilo tekoče licenčnine.

15 Družba Genentech je 10. decembra 2012 pri cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu, Francija) vložila tožbo za razveljavitev tretje delne odločbe.

16 Arbiter posameznik je 25. februarja 2013 izdal končno odločbo in četrto delno odločbo glede višine in stroškov, s katero je družbi Genentech naložil, naj družbi Hoechst poleg stroškov arbitraže in zastopanja plača še znesek v višini 108.322.850 EUR iz naslova odškodnine, povišan za navadne obresti. Končna odločba je bila dopolnjena z dodatkom z dne 22. maja 2013.

17 Cour d'appel de Paris je s sklepom z dne 3. oktobra 2013 potrdilo izvršljivost tretje delne odločbe in zavrnilo predlog za združitev postopkov v zvezi s tožbami tožb družbe Genentech za razveljavitev te tretje delne odločbe, končne odločbe z dne 25. februarja 2013 in dodatka k zadnjenavedeni z dne 22. maja 2013.

18 Predložitveno sodišče se v okviru postopka za razveljavitev tretje delne odločbe sprašuje o združljivosti licenčnega sporazuma s členom 101 PDEU. Navaja, da je arbiter posameznik menil, da je bil pridobitelj licence v času veljavnosti tega sporazuma zavezan za plačilo pogodbenih licenčnin, čeprav ima razveljavitev patentov retroaktivni učinek. Sprašuje se, ali taka pogodba ni v nasprotju z določbami člena 101 PDEU, saj pridobitelja licence zavezuje k plačilu licenčnin, ki so odslej brezpredmetne zaradi razveljavitve patentov, na katere so se navezovale podeljene pravice, s čimer ga postavlja v „podrejen konkurenčni položaj".

19 V teh okoliščinah je cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba določbe člena 101 PDEU razlagati tako, da nasprotujejo temu, da se v primeru razveljavitve patentov uveljavi licenčni sporazum, s katerim se pridobitelju licence nalaga plačilo licenčnin le za uporabo pravic iz patentov, ki so predmet licence?"

Vprašanje za predhodno odločanje

Dopustnost

20 Družbi Hoechst in Sanofi Avantis Deutschland (v nadaljevanju: skupaj: Hoechst) ter francoska vlada trdijo, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten, kar pa Evropska komisija prereka.

21 Na prvem mestu družba Hoechst v bistvu trdi, da predložitveno sodišče na podlagi pravil nacionalnega postopka ne more postaviti takega vprašanja, ne da bi s tem prekršilo svojo lastno pristojnost. Družba Hoechst trdi, da je zato pri Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija) vložila pritožbo zoper predlog za sprejetje predhodne odločbe.

22 Vendar je treba spomniti, prvič, da Sodišče v okviru člena 267 PDEU ni pristojno niti za odločanje o razlagi zakonskih in drugih nacionalnih predpisov niti o skladnosti teh predpisov s pravom Unije (glej zlasti sodbo z dne 11. marca 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, točka 16 in navedena sodna praksa), in drugič, da Sodišče ni pristojno preučiti, ali je bila predložitvena odločba sprejeta v skladu z nacionalnimi predpisi o organizaciji sodišč in sodnem postopku (sodbi z dne 14. januarja 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, točka 8, in z dne 23. novembra 2006, Asnef-Equifax in Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, točka 14).

23 Sodišče je vezano na predložitveno odločbo, ki jo izda sodišče države članice, če ta ni bila razveljavljena na podlagi pravnega sredstva, ki ga morebiti določa nacionalno pravo (sodbi z dne 12. februarja 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, točka 3, in z dne 1. decembra 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, točka 32). V obravnavanem primeru iz elementov, podanih v razpravi, izhaja, da je Cour de cassation s sklepom z dne 18. novembra 2015 zavrnilo pritožbo družbe Hoechst zoper predlog za sprejetje predhodne odločbe, zato ni mogoče šteti, da je bil ta predlog razveljavljen.

24 Na drugem mestu družba Hoechst trdi, da predložitvenemu sodišču ni mogoče podati nikakršnega koristnega odgovora. Trdi, da nacionalna sodišča v okviru tožbe za razveljavitev mednarodne arbitražne odločbe niso pristojna za nadzor nad tem, kako je arbiter odločil o vprašanjih konkurence, kadar je ta v končni odločbi odločil, da bi bilo nikakršne kršitve člena 101 PDEU.

25 Francoska vlada dodaja, da v predlogu za sprejetje predhodne odločbe ni dejanskih ali pravnih elementov, ki so potrebni za koristen odgovor na postavljeno vprašanje. V predložitveni odločbi naj zlasti ne bi bili natančno navedeni dejanski pogoji delovanja in struktura zadevnega trga oziroma trgov. Predložitveno sodišče naj ne bi navedlo nekaterih normativnih instrumentov v zvezi s pravom Unije, čeprav naj bi bili upoštevni, in nobenega elementa v zvezi z nemškim pravom, ki velja za licenčni sporazum.

26 V zvezi s tem je treba spomniti, da je v okviru sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči, vzpostavljenim s členom 267 PDEU, le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in ki mora prevzeti odgovornost za sodno odločbo, ki jo mora sprejeti, pristojno, da ob upoštevanju posebnosti zadeve presodi potrebo po izdaji predhodne odločbe, da bi lahko izdalo sodbo, in tudi ustreznost vprašanj, ki jih predloži Sodišču. Zato mora Sodišče, kadar se postavljena vprašanja za predhodno odločanje nanašajo na razlago prava Unije, o njih načeloma odločiti. Odgovor na vprašanje nacionalnega sodišča za predhodno odločanje je mogoče zavrniti, samo če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora v postopku v glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, da bi lahko na postavljena vprašanja dalo koristne odgovore (sodbi z dne 13. marca 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, točki 38 in 39, in z dne 22. junija 2010, Melki in Abdeli, C-188/10 in C-189/10, EU:C:2010:363, točka 27).

27 Ker se v obravnavanem primeru predložitveno sodišče sprašuje, ali člen 101 PDEU nasprotuje temu, da se licenčni sporazum izvaja v skladu z razlago, ki jo je podal arbiter posameznik, ni očitno, da vprašanje, predloženo Sodišču v zvezi z razlago te določbe Pogodbe DEU, za odločitev v sporu o glavni stvari ni upoštevno. Predložitveno sodišče je strnjeno, ampak natančno opisalo vzrok za ta spor in njegovo naravo, katerega rešitev je po njegovem mnenju odvisna od razlage člena 101 PDEU. Iz tega sledi, da je predložitveno sodišče zadostno opredelilo dejanski in pravni okvir, v katerega se umešča njegov predlog za razlago prava Unije, da lahko Sodišče na postavljeno vprašanje poda koristen odgovor.

28 Na tretjem mestu družba Hoechst in francoska vlada trdita, da postavljeno vprašanje ni v skladu z dejanskim stanjem iz postopka v glavni stvari, saj ameriški patenti, ki so edini upoštevni za rešitev spora o glavni stvari, niso bili razveljavljeni.

29 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je predložitveno sodišče svoje vprašanje sicer res oblikovalo tako, da bi se lahko razumelo, kot da se nanaša na poseben položaj, v katerem mora pridobitelj licence plačati licenčnino za uporabo pravic iz patentov kljub razveljavitvi teh patentov.

30 Vendar je, kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 36 sklepnih predlogov, iz predloga za sprejetje predhodne odločbe, kakor je povzet v točki 12 in 13 te sodbe, jasno razvidno, da se predložitveno sodišče zaveda, da patent US 522, podeljen 15. decembra 1998, in patent US 140, podeljen 17. aprila 2001, ki sta nesporno edina upoštevna za rešitev spora o glavni stvari, nista bila razveljavljena. Predložitveno sodišče pri omembi razveljavitve patentov le povzema nekatere ugotovitve iz točk 193 in 194 tretje delne odločbe, ki sta vsebinsko očitno v nasprotju s preostalim delom te odločbe, zlasti s točkami od 51 do 53, ter elementi iz spisa, predloženega Sodišču.

31 Iz tega izhaja, da je vprašanje za predhodno odločanje dopustno.

Vsebinska presoja

32 Najprej je treba ugotoviti, da iz spisa, predloženega sodišču, izhaja, da je družba Genentech v arbitražnem postopku trdila, da ji ni treba plačati tekoče licenčnine, saj je njeno plačilo v skladu z licenčnim sporazumom pogojeno s tem, prvič, da je v končnem proizvodu rituximab prisoten aktivator HCMV, in drugič, da bi bile s proizvodnjo ali uporabo tega aktivatorja ob neobstoju navedenega sporazuma kršene pravice iz patentov, ki so predmet licence. Arbiter posameznik je vseeno zavrnil te trditve, za katere je menil, da temeljijo na dobesedni razlagi licenčnega sporazuma, ki je v nasprotju s poslovnim namenom strank, in sicer, da se družbi Genentech dovoli uporaba aktivatorja HCMV za proizvodnjo proteinov, ne da bi s tem tvegala, da bo imetnik pravic na tej tehnologiji zoper njo vložil tožbo zaradi kršitve patenta.

33 Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe izhaja tudi, da družba Genentech v okviru postopka v glavni stvari trdi, da se ji s tretjo delno odločbo s tem, da se ji ob neobstoju kršitve patenta nalaga plačilo tekoče licenčnine, čeprav naj bi se ta v skladu s tem sporazumom morala plačati le za proizvode, pri proizvodnji, uporabi ali prodaji katerih bi se ob neobstoju tega sporazuma kršilo patente, ki so predmet licence, nalagajo neupravičeni stroški, kar je v nasprotju s konkurenčnim pravom.

34 Zato, čeprav bi bilo mogoče formalno razumeti, da je predložitveno sodišče, kot je bilo že ugotovljeno v točki 29 te sodbe, svoje predhodno vprašanje omejilo na primer razveljavitve patentov, je treba to vprašanje razumeti tako, kot da se nanaša tudi na primer neobstoja kršitve patentov, ki so predmet licence.

35 V teh okoliščinah je treba vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, razumeti tako, kot da se z njim v bistvu sprašuje, ali je treba člen 101(1) PDEU razumeti tako, da nasprotuje temu, da se na podlagi licenčnega sporazuma, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, pridobitelju licence v primeru razveljavitve patentov, s katerimi se varuje patentirana tehnologija, ali v primeru neobstoja njihove kršitve, naloži plačilo licenčnine za uporabo te tehnologije v obdobju celotne veljavnosti tega sporazuma.

36 Družba Genentech in španska vlada menita, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno. Družba Hoechst, francoska in nizozemska vlada ter Komisija se s tem ne strinjajo.

37 Družba Genentech arbitru posamezniku očita, da ni upošteval jasnih določb licenčnega sporazuma in člena 101 PDEU, ker ji je naložil plačilo licenčnine na prodajo proizvoda, pri kateri se ni kršilo patentirane tehnologije. Ta družba trdi, da so ji v primerjavi z njenimi konkurenti zaradi te omejitve člena 101 PDEU glede na cilj in posledico nastali dodatni stroški v višini približno 169 milijonov EUR.

38 V zvezi s tem je treba poudariti, da Sodišče – tako kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 75 sklepnih predlogov – v okviru postopka predhodnega odločanja ni pristojno niti, da ponovno preizkusi dejstva, ki jih je ugotovil arbiter posameznik, niti za razlago licenčnega sporazuma, ki jo je ta arbiter podal v skladu z nemškim pravom in po kateri mora družba Genentech plačati tekočo licenčnino ne glede na razveljavitev patentov iz postopka v glavni stvari ali neobstoj njihove kršitve.

39 Poleg tega je treba spomniti, da je Sodišče v okviru izključnega licenčnega sporazuma že ugotovilo, da obveznost plačila licenčnine, tudi po izteku veljavnosti patenta, ki je predmet licence, lahko odraža vrednost, ki se jo po poslovni oceni pripiše možnostim uporabe, podeljenim z licenčnim sporazumom, še zlasti kadar je ta obveznost vsebovana v licenčnem sporazumu, sklenjenim pred odobritvijo navedenega patenta (sodba z dne 12. maja 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, točka 11). Če lahko pridobitelj licence v takih okoliščinah z razumnim odpovednim rokom sporazum svobodno odpove, obveznost plačila licenčnine v celotnem obdobju veljavnosti sporazuma ne more spadati na področje uporabe prepovedi, določene s členom 101(1) PDEU (sodba z dne 12. maja 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, točka 13).

40 Iz sodbe z dne 12. maja 1989, Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), torej izhaja, da člen 101(1) PDEU ne prepoveduje pogodbene naložitve plačila licenčnine za izključno uporabo tehnologije, ki ni več predmet patenta, če lahko pridobitelj licence to pogodbo svobodno odpove. Ta razlaga je utemeljena na ugotovitvi, da ta licenčnina pomeni ceno, ki jo je treba plačati za komercialno uporabo tehnologije, ki je predmet licence, z zagotovitvijo, da dajalec licence ne bo uveljavljal svojih pravic industrijske lastnine. Vse dokler zadevna licenčna pogodba velja in jo lahko pridobitelj licence svobodno odpove, je treba licenčnino plačati, in to tudi če pravic industrijske lastnine, ki izhajajo iz izključno podeljenih patentov, zaradi poteka njihove veljavnosti proti pridobitelju licence ni mogoče uveljavljati. Na podlagi teh okoliščin, zlasti te, da lahko pridobitelj licence licenčno pogodbo svobodno odpove, je namreč mogoče izključiti, da se s plačilom licenčnine krši konkurenco s tem, da se ovira svobodo delovanja pridobitelja licence ali omejuje dostop na trg.

41 Ta rešitev, ki izhaja iz sodbe z dne 12. maja 1989, Ottung, (320/87, EU:C:1989:195), še toliko bolj velja v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari. Če je namreč treba v obdobju veljavnosti licenčnega sporazuma licenčnino plačati tudi po prenehanju pravic industrijske lastnine, to še toliko bolj velja za obdobje pred prenehanjem teh pravic.

42 Dejstvo, da so sodišča države izdajateljice patentov iz postopka v glavni stvari po odpovedi licenčne pogodbe razsodila, da družba Genentech z uporabo patentirane tehnologije ne krši pravic iz teh patentov, glede na navedbe predložitvenega sodišča o nemškem pravu, ki se uporablja za ta sporazum, ne vpliva na zapadlost licenčnine za obdobje pred odpovedjo te pogodbe. Iz tega sledi, da je imela

družba Genentech možnost v vsakem trenutku navedeni sporazum odpovedati, zato obveznost plačila licenčnine v obdobju veljavnosti tega sporazuma, med katerim so veljale pravice iz podeljenih patentov, ne pomeni kršitve konkurence v smislu člena 101(1) PDEU.

43 Na podlagi navedenega je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 101 PDEU razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se pridobitelju licence na podlagi licenčnega sporazuma, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, v primeru razveljavite patenta, ki je predmet licence, ali v primeru neobstoja njegove kršitve naloži plačilo licenčnine za uporabo patentirane tehnologije v obdobju celotne veljavnosti tega sporazuma, če je imel pridobitelj licence možnost, da sporazum z razumnim odpovednim rokom odpove.

Stroški

44 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

Člen 101 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se pridobitelju licence na podlagi licenčnega sporazuma, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, v primeru razveljavite patenta, ki je predmet licence, ali v primeru neobstoja njegove kršitve naloži plačilo licenčnine za uporabo patentirane tehnologije v obdobju celotne veljavnosti tega sporazuma, če je imel pridobitelj licence možnost, da sporazum z razumnim odpovednim rokom odpove.

Podpisi