Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

7 juli 2016*

”Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Artikel 101 FEUF — Icke exklusivt licensavtal — Patent — Patentintrång föreligger inte — Skyldighet att betala royalty”

I mål C-567/14,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) genom beslut av den 23 september 2014, som inkom till domstolen den 9 december 2014, i målet

Genentech Inc.

mot

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden R. Silva de Lapuerta samt domarna A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund (referent) och E. Regan,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handläggaren V. Tourrès,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 20 januari 2016,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Genentech Inc., genom E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard, J. Philippe, avocats, samt P. Chrocziel och T. Lübbig, Rechtsanwälte,

— Hoechst GmbH och Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, genom A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier och T. Elkins, avocats,

— Frankrikes regering, genom D. Colas, D. Segoin och J. Bousin, samtliga i egenskap av ombud,

— Spaniens regering, genom A. Rubio González, i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: franska.

— Nederländernas regering, genom M. Bulterman och M. de Ree, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom A. Dawes, B. Mongin och F. Castilla Contreras, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 17 mars 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 101 FEUF.

2 Begäran om förhandsavgörande har framställts i ett mål mellan Genentech Inc., å ena sidan, och Hoechst GmbH och Sanofi Aventis Deutschland GmbH, å andra sidan, angående ogiltigförklaring av en skiljedom rörande fullgörelsen av ett licensavtal avseende patent.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

3 Behringwerke AG upplät den 6 augusti 1992 en icke exklusiv världsomfattande licens åt Genentech (nedan kallat licensavtalet) avseende användningen av en aktivator från humant cytomegalovirus (nedan kallad HCMV-aktivatorn). För denna teknik meddelades den 22 april 1992 ett europeiskt patent med nr EP 0173 177 53, vilket återkallades den 12 januari 1999, och två patent, US 522 och US 140, i Förenta staterna den 15 december 1998 respektive den 17 april 2001.

4 Genentech har använt HCMV-aktivatorn för att underlätta transkription av en deoxiribonukleinsyrasekvens (DNA) som krävs för tillverkningen av ett biologiskt läkemedel, vars aktiva ingrediens är rituximab. Genentech saluförde läkemedlet i Förenta staterna under beteckningen Rituxan och i Europeiska unionen under beteckningen MabThera.

5 Licensavtalet reglerades av tysk rätt.

6 Av artikel 3.1 i licensavtalet framgår att Genentech för rätten att använda HCMV-aktivatorn åtog sig att betala

— en engångsersättning på 20 000 D-mark (DM) (cirka 10 225 euro),

— en fast årlig ersättning om 20 000 DM,

— en royalty motsvarande 0,5 procent av den nettoförsäljning av slutprodukter som gjorts av licenstagaren och av till denne knutna bolag och underlicenstagare.

7 I licensavtalet definieras ”slutprodukter” som ”kommersiellt omsättningsbara varor som innehåller licensprodukten, vilka säljs i en form som kan administreras till patienter för terapeutiska ändamål eller som kan användas vid diagnostik och som före användningen varken har till syfte att eller saluförs för att användas i en ny beredning, en behandling, en återförpackning eller en ometikettering”. Begreppet ”licensprodukt” definieras i avtalet som ”ämnen (inbegripet organismer), vilkas framställning, användning eller försäljning i avsaknad av förevarande avtal skulle innebära intrång i en eller flera icke utgångna rättigheter som är knutna till de patent som är föremål för licensen”.

8 Genentech betalade engångsavgiften och den årliga avgiften, men har aldrig betalat royaltyn till Hoechst, som har trätt i stället för Behringwerke.

9 Sanofi-Aventis Deutschland, ett dotterbolag till Hoechst, begärde den 30 juni 2008 upplysningar från Genentech om de slutprodukter som bolaget saluförde utan att betala royalty.

10 Den 27 augusti 2008 delgav Genentech Sanofi-Aventis Deutschland sin uppsägning av licensavtalet med verkan från och med den 28 oktober 2008.

11 Hoechst ansåg att Genentech hade använt HCMV-aktivatorn utan att betala royalty och inledde därför den 24 oktober 2008 med stöd av skiljedomsklausulen i artikel 11 i licensavtalet ett skiljeförfarande mot Genentech.

12 Den 27 oktober 2008 väckte Sanofi-Aventis Deutschland talan vid United States District Court for the Eastern District of Texas (Federala domstolen för östra Texas, Förenta staterna) mot Genentech och Biogen Idec Inc. om intrång i de patent som var föremål för licensen. Genentech och Biogen Idec väckte samma dag talan om ogiltigförklaring av dessa patent vid United States District Court for the Northern District of California (Federala domstolen för norra Kalifornien, Förenta staterna). Dessa mål förenades vid sistnämnda domstol som i avgörande av den 11 mars 2011 ogillade respektive talan.

13 I dom av den 22 mars 2012 ogillade United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Förenta staternas federala appellationsdomstol, Förenta staterna) Sanofi-Aventis Deutschlands överklagande av ovannämnda avgörande.

14 Skiljemannen fann i en tredje delskiljedom meddelad den 5 september 2012 (nedan kallad den tredje delskiljedomen) att Genentech var skyldigt att betala royalty till Hoechst.

15 Genentech väckte den 10 december 2012 talan om ogiltigförklaring av den tredje delskiljedomen vid Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike).

16 Den 25 februari 2013 meddelade skiljemannen den slutliga och fjärde delskiljedomen angående det belopp som skulle utges och kostnaderna för skiljeförfarandet. I denna skiljedom förpliktades Genentech att till Hoechst utge skadestånd på 108 322 850 euro jämte ränta. Genentech förpliktades också att ersätta kostnaderna för skiljeförfarandet. Den slutliga skiljedomen kompletterades med ett tillägg den 22 maj 2013.

17 Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) förklarade den 3 oktober 2013 att den tredje delskiljedomen var verkställbar och ogillade Genentechs talan om ogiltigförklaring av den tredje delskiljedomen, av den slutliga skiljedomen av den 25 februari 2013 och av det tillägg till den slutliga skiljedomen som hade utfärdats den 22 maj 2013.

18 Den hänskjutande domstolen har i målet angående ogiltigförklaringen av den tredje delskiljedomen frågat sig huruvida licensavtalet är förenligt med artikel 101 FEUF. Den hänskjutande domstolen har påpekat att skiljemannen funnit att licenstagaren under avtalets giltighetstid var skyldig att utge ersättning enligt avtalet, trots att ogiltigförklaringen av patent har retroaktiv verkan. Den hänskjutande domstolen frågar sig om ett sådant avtal strider mot artikel 101 FEUF, eftersom det ålägger licenstagaren en skyldighet att betala avgifter för vilka det inte längre finns någon rättslig grund till följd av att de patent som licensrättigheterna är knutna till ogiltigförklarats och licenstagaren därmed drabbas av en ”konkurrensnackdel”.

19 Under dessa omständigheter beslutade Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Ska artikel 101 FEUF tolkas så, att den utgör hinder för att ett licensavtal, enligt vilket licenstagaren ska betala licensavgifter endast av det skälet att denne utnyttjar de patenträttigheter som avses i licensavtalet, får rättsverkningar för det fall patenten förklarats ogiltiga?"

Prövning av tolkningsfrågan

Huruvida tolkningsfrågan kan tas upp till sakprövning

20 Hoechst och Sanofi Avantis Deutschland (nedan tillsammans kallade Hoechst) samt den franska regeringen har gjort gällande att begäran om förhandsavgörande ska avvisas. Detta har bestritts av Europeiska kommissionen.

21 Hoechst har för det första hävdat att nationella processrättsliga regler inte gör det möjligt för den hänskjutande domstolen att ställa en sådan fråga utan att åsidosätta sin egen behörighet. Hoechst har förklarat att bolaget som en följd härav har överklagat beslutet att inhämta förhandsavgörande till Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike).

22 EU-domstolen är emellertid enligt artikel 267 FEUF varken behörig att tolka bestämmelser i nationella lagar eller andra författningar eller att pröva huruvida sådana bestämmelser är förenliga med unionsrätten (se, bland annat, dom av den 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, punkt 16 och där angiven rättspraxis). Vidare ankommer det inte på EU-domstolen att kontrollera huruvida beslutet om hänskjutande har fattats i enlighet med nationella processrättsliga regler (dom av den 14 januari 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, punkt 8, och dom av den 23 november 2006, Asnef-Equifax och Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, punkt 14).

23 EU-domstolen är således bunden av det beslut om hänskjutande som fattas av en medlemsstats domstol, så länge som detta beslut inte har återkallats genom ett eventuellt överklagande inom ramen för nationell rätt (dom av den 12 februari 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, punkt 3, och dom av den 1 december 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, punkt 32). I föreliggande fall framkom det vid förhandlingen att Cour de cassation (Högsta domstolen) genom beslut av den 18 november 2015 ogillat Hoechsts överklagande av beslutet att inhämta förhandsavgörande. Sistnämnda beslut kan därför inte anses ha återkallats.

24 Hoechst har för det andra gjort gällande att det inte kan lämnas något användbart svar till den hänskjutande domstolen. Hoechst har hävdat att det i mål om ogiltigförklaring av en internationell skiljedom inte är tillåtet för nationella domstolar att kontrollera det sätt på vilket skiljemannen har avgjort konkurrensfrågorna, när skiljemannen i den slutliga skiljedomen har funnit att det inte föreligger någon överträdelse av artikel 101 FEUF.

25 Den franska regeringen har tillagt att begäran om förhandsavgörande inte innehåller de faktiska och rättsliga omständigheter som krävs för att lämna ett användbart svar på den ställda frågan. Enligt den franska regeringen preciseras särskilt inte de verkliga förutsättningarna för hur den eller de relevanta marknaderna fungerar eller är uppbyggda. Den hänskjutande domstolen har även underlåtit att nämna vissa relevanta unionsrättsakter på konkurrensområdet och har inte lämnat några som helst uppgifter om tysk rätt som är den rätt som är tillämplig på licensavtalet.

26 Inom ramen för det samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna som har införts genom artikel 267 FEUF ankommer det uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken målet anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda

omständigheterna i målet bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen. EU-domstolen är följaktligen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som ställts av den nationella domstolen avser tolkningen av unionsrätten. EU-domstolen har endast möjlighet att vägra att avgöra en tolkningsfråga som en nationell domstol har ställt då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet eller när frågan är hypotetisk eller när EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på de frågor som ställts till den (dom av den 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punkterna 38 och 39, och dom av den 22 juni 2010, Melki och Abdeli, C-188/10 och C-189/10, EU:C:2010:363, punkt 27).

27 Den hänskjutande domstolen har i det föreliggande fallet frågat huruvida artikel 101 FEUF utgör hinder för att licensavtalet kan genomföras i enlighet med den tolkning som skiljemannen har gjort av detta avtal. Det är därför inte uppenbart att den fråga som ställts till EU-domstolen angående tolkningen av den artikeln i EUF-fördraget saknar relevans för att avgöra det nationella målet. I beslutet om hänskjutande lämnas en kortfattad, men utförlig, redogörelse av bakgrunden till målet, vars utgång enligt nämnda beslut är beroende av tolkningen av artikel 101 FEUF. Av detta följer att den hänskjutande domstolen har lämnat tillräckliga uppgifter om den faktiska och rättsliga ramen för dess begäran om tolkning av unionsrätten, för att det ska vara möjligt för EU-domstolen att lämna ett användbart svar på begäran.

28 Hoechst och den franska regeringen har för det tredje påstått att den hänskjutande domstolens fråga inte motsvarar de faktiska omständigheterna i det nationella målet, eftersom de amerikanska patenten, vilka är de enda patent som är relevanta i det nationella målet, inte har ogiltigförklarats.

29 EU-domstolen konstaterar i detta hänseende att den hänskjutande domstolen visserligen har avfattat sin fråga i ordalag som skulle kunna förstås så, att den avser det särskilda fallet att licenstagaren är skyldig att betala ersättning för användningen av de rättigheter som är knutna till patenten, trots att patenten ogiltigförklarats.

30 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 36 i sitt förslag till avgörande, framgår det tydligt av lydelsen i begäran om förhandsavgörande, såsom den återgetts i punkterna 12 och 13 i förevarande dom, att den hänskjutande domstolen är medveten om att patentet US 522, vilket beviljats den 15 december 1998, och patentet US 140, vilket beviljats den 17 april 2001, inte har ogiltigförklarats. Det är ostridigt att dessa patent är de enda som är relevanta i det nationella målet. Den hänskjutande domstolens omnämnande av ogiltigförklaringen av patenten är endast en återgivning av vissa uppgifter i punkterna 193 och 194 i den tredje delskiljedomen. Det är uppenbart att innehållet i dessa punkter motsägs såväl av resten av skiljedomen, i synnerhet punkterna 51–53, som av uppgifter i handlingarna i domstolens mål.

31 Av detta följer att tolkningsfrågan kan tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

32 Det framgår av handlingarna i målet att Genentech under skiljeförfarandet gjorde gällande att bolaget inte var skyldigt att betala royalty, eftersom betalningen av royalty enligt licensavtalet förutsatte dels att HCMV-aktivatorn fanns i slutprodukten rituximab, dels att framställningen och användningen av aktivatorn, i avsaknad av nämnda avtal, skulle ha inneburit intrång i de rättigheter som är knutna till de patent som är föremål för licensen. Skiljemannen avfärdade emellertid dessa argument som grundade på en bokstavstolkning av licensavtalet, vilken strider mot parternas affärsmässiga syfte,

vilket var att göra det möjligt för Genentech att använda HCMV-aktivatorn för framställningen av proteiner utan att löpa risken att bli stämd för intrång av innehavaren av rättigheterna till denna teknik.

33 På samma sätt framgår det av begäran om förhandsavgörande att Genentech, i det nationella målet, har gjort gällande att bolaget genom den tredje delskiljedomen förpliktas att betala orättfärdiga utgifter som strider mot konkurrensrätten, eftersom bolaget förpliktas att betala royalty utan att något intrång föreligger, trots att royalty enligt licensavtalets lydelse endast ska betalas för de produkter vilkas framställning, användning eller försäljning, i avsaknad av avtalet, skulle utgöra intrång i de patent som är föremål för licensen.

34 Även om den hänskjutande domstolen, såsom redan konstaterats i punkt 29 i förevarande dom, formellt förefaller ha begränsat sin tolkningsfråga till att avse det fallet att patenten ogiltigförklarats, ska frågan förstås så, att den även avser fall där det inte förekommit något intrång i de patent som är föremål för licens.

35 Mot denna bakgrund ska frågan förstås så, att den hänskjutande domstolen söker klarhet i huruvida artikel 101.1 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för att en licenstagare i kraft av ett sådant licensavtal som det som är aktuellt i det nationella målet förpliktas att – vid ogiltigförklaring av de patent som skyddar den aktuella tekniken eller då det inte föreligger något intrång i nämnda patent – under hela den tid som avtalet gäller, betala royalty för att använda en patenterad teknik.

36 Genentech och den spanska regeringen anser att frågan ska besvaras jakande. Hoechst, den franska regeringen, den nederländska regeringen och kommissionen delar inte denna uppfattning.

37 Genentech anser att skiljemannen i strid med licensavtalets klara ordalydelse och artikel 101 FEUF har ålagt bolaget att betala ersättning för försäljning av en produkt som inte innebär intrång i den patenterade tekniken. Genentech har påstått att bolaget till följd av detta, vilket såväl till sitt syfte som till sitt resultat utgör en begränsning av artikel 101 FEUF, ådrar sig ytterligare kostnader på omkring 169 miljoner euro i förhållande till sina konkurrenter.

38 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 75 i sitt förslag till avgörande, ankommer det i målet om förhandsavgörande varken på domstolen att göra en ny prövning av de omständigheter som konstaterats av skiljemannen eller den tolkning enligt tysk rätt som denne gjort av licensavtalet och som innebär att Genentech är skyldigt att betala royalty, oberoende av att de aktuella patenten ogiltigförklarats eller av att något intrång i dem inte föreligger.

39 Domstolen erinrar dessutom om att den, med avseende på ett exklusivt licensavtal, funnit att en skyldighet att betala royalty, inbegripet efter det att giltigheten gått ut för det patent som är föremål för licens, kan följa av ett kommersiellt tvistlösningsavgörande angående värdet av de affärsmässiga användningsmöjligheter som licensavtalet ger, i synnerhet när skyldigheten förekommer i ett licensavtal som ingåtts före beviljandet av patentet (dom av den 12 maj 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punkt 11). Under sådana omständigheter, där licenstagaren med lämnande av en rimlig uppsägningstid fritt kan säga upp avtalet, kan en skyldighet att betala royalty under hela avtalets giltighetstid inte omfattas av tillämpningsområdet för förbudet i artikel 101.1 FEUF (dom av den 12 maj 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, punkt 13).

40 Det följer således av domen av den 12 maj 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), att det inte är förbjudet enligt artikel 101.1 FEUF att förplikta licenstagaren att enligt avtal betala royalty för ensamrätten att använda en teknik som inte längre omfattas av något patent, under förutsättning att licenstagaren fritt kan säga upp avtalet. Denna bedömning grundar sig på konstaterandet att royaltyn utgör priset för rätten att kommersiellt använda den teknik som är föremål för licens med försäkran om att licensgivaren inte kommer att utöva sina rättigheter knutna till den industriella äganderätten. Royaltyn ska betalas så länge som licensavtalet är i kraft och fritt kan sägas upp av licenstagaren och

detta även om de rättigheter som är knutna till den industriella äganderätten av patenten, vilka upplåtits med ensamrätt, inte längre kan göras gällande mot licenstagaren på grund av att de har gått ut. Omständigheter av detta slag, särskilt den omständigheten att licensavtalet fritt kan sägas upp av licenstagaren, gör det möjligt att utesluta att betalningen av royalty skadar konkurrensen genom att licenstagarens handlingsfrihet inskränks eller genom att det uppstår inlåsningseffekter på marknaden.

41 Tillämpningen av denna lösning, som följer av domen av den 12 maj 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), framstår som än mer naturlig i ett sådant fall som det som är aktuellt i det nationella målet. Om det förhåller sig så, att royalty ska betalas under hela den tid som ett licensavtal gäller, inbegripet när de industriella äganderättigheterna har löpt ut, gäller detsamma av än starkare skäl före det att dessa rättigheter har löpt ut.

42 Den omständigheten att domstolarna i den medlemsstat som beviljat de patent som är aktuella i det nationella målet, efter det att licensavtalet sagts upp, har funnit att Genentech användning av licenstekniken inte utgjorde intrång i de rättigheter som följer av patenten, saknar enligt de uppgifter som den hänskjutande domstolen lämnat om den tyska rätt som är tillämplig på avtalet betydelse för utkrävbarheten av royaltyn under tiden före uppsägningen. Av detta följer att skyldigheten att betala royalty under den tid som licensavtalet gäller, under vilken de rättigheter som följer av de patent som var föremål för licensen hade verkan, inte utgör en konkurrensbegränsning i den mening som avses i artikel 101.1 FEUF, eftersom det stod Genentech fritt att när som helst säga upp avtalet.

43 Mot bakgrund av det anförda ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 101 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en licenstagare i kraft av ett sådant licensavtal som det som är aktuellt i det nationella målet förpliktas att – vid ogiltigförklaring av det patent som är föremål för licensen eller då det inte förekommit något intrång i nämnda patent – under hela den tid som avtalet gäller, betala royalty för att använda en patenterad teknik, eftersom licenstagaren med iakttagande av en rimlig uppsägningstid fritt har kunnat säga upp avtalet.

Rättegångskostnader

44 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 101 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en licenstagare i kraft av ett sådant licensavtal som det som är aktuellt i det nationella målet förpliktas att – vid ogiltigförklaring av det patent som är föremål för licensen eller då det inte förekommit något intrång i nämnda patent – under hela den tid som avtalet gäller, betala royalty för att använda en patenterad teknik, eftersom licenstagaren med iakttagande av en rimlig uppsägningstid fritt har kunnat säga upp avtalet.

Underskrifter