Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 17 marzo 2016[1]

Causa C-567/14

Genentech Inc.
contro
Hoechst GmbH, già Hoechst AG,
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale — Ricorso di annullamento di un lodo arbitrale — Concorrenza — Articolo 101 TFUE — Intesa — Contratto di licenza non esclusiva di brevetti — Annullamento dei brevetti — Assenza di contraffazione — Rilevanza — Obbligo di corresponsione di un canone»

I – **Introduzione**

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 101 TFUE. La Cour d'appel de Paris si chiede, in particolare, se tale articolo osti all'obbligo imposto al licenziatario di un contratto di licenza di brevetto di corrispondere taluni canoni durante l'intera vigenza del contratto fino alla sua risoluzione, malgrado l'assenza di contraffazione o l'annullamento del brevetto o dei brevetti oggetto di licenza.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso di annullamento dei lodi arbitrali emessi nella controversia tra, da un lato, la Genentech Inc., società di diritto del Delaware (Stati Uniti) (in prosieguo: la «Genentech»), e, dall'altro, la Hoechst GmbH, già Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), e la Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Sanofi-Aventis»), società di diritto tedesco.

1 — Lingua originale: il francese.

II – **Contesto normativo**

A – *Il diritto dell'Unione*

3. L'articolo 101 TFUE prevede quanto segue:

«1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

B – *Il diritto francese*

4. L'articolo 1518 del code de procédure civile dispone quanto segue:

«Il lodo emesso in Francia in materia di arbitrato internazionale può essere oggetto unicamente di un ricorso di annullamento».

5. L'articolo 1520 del code de procédure civile così dispone:

«Il ricorso di annullamento è ammissibile unicamente se:

1° il collegio arbitrale si è dichiarato erroneamente competente o incompetente; o

2° il collegio arbitrale è stato costituito in modo irregolare; o

3° il collegio arbitrale ha statuito venendo meno alla missione ad esso attribuita; o

4° il principio del contraddittorio non è stato rispettato, o

5° il riconoscimento o l'esecuzione del lodo è contrario all'ordine pubblico internazionale».

III – **I fatti della controversia principale e la questione pregiudiziale**

6. In data 6 agosto 1992, la società di diritto tedesco Behringwerke AG (in prosieguo: la «Behringwerke») [2] ha concesso alla Genentech una licenza non esclusiva mondiale (in prosieguo: il «contratto di licenza») per l'utilizzo dell'attivatore del citomegalovirus umano (CMVH), destinato a consentire un aumento dell'efficacia del processo cellulare utilizzato per la produzione di proteine (in prosieguo: l'«attivatore»). Tale tecnologia era stata oggetto del brevetto europeo n. EP 0173 177 53, concesso il 22 aprile 1992 (in prosieguo: il «brevetto EP 177»), nonché di due brevetti concessi negli Stati Uniti, rispettivamente il 15 dicembre 1998 e il 17 aprile 2001 (in prosieguo: il «brevetto US 522» e il «brevetto US 140»). Il 12 gennaio 1999, l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ha annullato il brevetto EP 177.

7. Il contratto di licenza era disciplinato dal diritto tedesco.

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

— un canone unico pari a 20 000 marchi tedeschi (DEM) (circa EUR 10 225) a titolo di spese di concessione della licenza;

— un canone annuo fisso pari a DEM 20 000 (circa EUR 10 225) a fini di ricerca;

— un canone cosiddetto «corrente» pari allo 0,5% applicato sull'importo delle vendite dei «prodotti finiti» [3] (in prosieguo: il «canone corrente»).

9. La Genentech ha corrisposto il canone unico e il canone annuale, ma non ha mai versato il canone corrente.

10. Il 30 giugno 2008, la Hoechst e la Sanofi-Aventis hanno chiesto alla Genentech informazioni riguardo ai prodotti finiti che utilizzano i materiali e i procedimenti oggetto di brevetto, facendo sorgere il diritto alla corresponsione dei canoni correnti.

2 — La Behringwerke ha, in seguito, ceduto i propri diritti alla Hoechst. Dal luglio 2005, la Hoechst è diventata una controllata della Sanofi-Aventis, che detiene il 100% del suo capitale sociale.

3 — Il contratto di licenza definisce tali termini 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». Ai sensi di detto contratto, l'espressione «prodotto oggetto di licenza» designa «i materiali (ivi compresi gli organismi) la cui produzione, il cui impiego o la cui vendita rappresenterebbero, in assenza del presente contratto, una contraffazione di una o più rivendicazioni non scadute comprese nei diritti correlati ai brevetti oggetto di licenza».

11. Con lettera del 27 agosto 2008, la Genentech ha notificato alla Hoechst e alla Sanofi-Aventis la risoluzione del contratto di licenza, quest'ultima efficace decorsi due mesi [4].

12. Il 24 ottobre 2008 la Hoechst e la Sanofi-Aventis, ritenendo che la Genentech avesse utilizzato l'attivatore nella sintesi ricombinante di proteine per fabbricare il Rituxan® [5] e altri medicinali senza corrispondere i canoni correnti sulla vendita di tutti questi medicinali e che essa avesse pertanto violato il contratto di licenza, in conformità alla clausola compromissoria di cui all'articolo 11 del contratto di licenza hanno introdotto una domanda di arbitrato contro la Genentech presso la Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI), che l'ha iscritta a ruolo con il numero 15900/JHN/GFG.

13. Il 27 ottobre 2008, la Hoechst e la Sanofi-Aventis hanno presentato alla United States District Court for the Eastern District of Texas (Tribunale degli Stati Uniti del distretto est del Texas, Stati Uniti) un reclamo per contraffazione dei brevetti US 522 e US 140 nei confronti della Genentech e della Biogen (già Biogen Idec). Queste ultime hanno promosso, in pari data, un'azione per far valere la nullità di tali brevetti dinanzi alla United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto nord della California, Stati Uniti).

14. Questi due ricorsi sono stati riuniti dinanzi alla United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto nord della California).

15. L'11 marzo 2011, la United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto nord della California) ha concluso, in sostanza, che i brevetti in questione non erano contraffatti e ha respinto l'azione di nullità dei brevetti, ritenendo che la Genentech non fosse riuscita ad adempiere l'onere probatorio richiesto. Tale decisione è stata confermata il 22 marzo 2012 dalla United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Corte d'appello degli Stati Uniti per il circuito federale, Stati Uniti) ed è divenuta irrevocabile.

16. Con il terzo lodo parziale del 5 settembre 2012 (in prosieguo: il «terzo lodo parziale») [6], l'arbitro unico scelto dalle parti ha statuito [7] che la Genentech aveva fabbricato il Rituxan® utilizzando l'attivatore «protetto, per un dato periodo di tempo, a torto o a ragione, dal [brevetto EP 177] e in seguito dai [brevetti US 522 e 140] (…)» [8] e, su tale base, egli ha ritenuto che la Genentech fosse tenuta a corrispondere alla Hoechst e alla Sanofi-Aventis i canoni correnti sulla vendita del Rituxan® e dei prodotti aventi le medesime proprietà [9].

4 — L'articolo 8, paragrafo 3, del contratto di licenza dispone che «[i]l licenziatario può recedere dal presente contratto e dalle licenze concesse in forza dello stesso con un preavviso di due (2) mesi da comunicare, a tal fine, alla Behringwerke, qualora il licenziatario decida di interrompere l'utilizzo dei diritti di licenza concessi in forza delle presenti disposizioni».

5 — Il principio attivo del Rituxan® è il rituximab. Tale medicinale è in vendita dal 1998 negli Stati Uniti con la denominazione commerciale Rituxan® e, nell'Unione europea, con quella di MabThera®. Dalle risposte della Genentech nonché della Hoechst e della Sanofi-Aventis ai quesiti scritti formulati dalla Corte emerge che i lodi arbitrali interessati dalla presente causa vertono sulle vendite mondiali del Rituxan®, ivi comprese le vendite di tale medicinale con la denominazione «MabThera®».

6 — La lingua originale del terzo lodo parziale è l'inglese. La Genentech ha depositato nel fascicolo una traduzione «libera» in lingua francese dinanzi al giudice del rinvio nonché dinanzi alla Corte. Tale versione sarà impiegata nelle presenti conclusioni.

7 — V. punti da 322 a 330 del terzo lodo parziale.

8 — V. punto 326 del terzo lodo parziale.

9 — V. punto 114 del terzo lodo parziale.

17. L'arbitro unico ha statuito che, inizialmente, la Genentech aveva voluto utilizzare l'attivatore senza essere considerata un contraffattore [10], circostanza da cui è derivato il contratto di licenza. Secondo l'arbitro unico, ne conseguiva che l'oggetto commerciale del contratto di licenza [11] era evitare qualsiasi procedimento riguardante la validità dei brevetti US 522 e US 140 per il periodo di vigenza del contratto di licenza [12]. Secondo tale arbitro, una «tregua siffatta non [poteva] durare in eterno giacché [il contratto di licenza era] destinato ad essere risolto entro un termine relativamente breve da una delle parti (…)» [13].

18. A suo avviso, dopo la registrazione di un brevetto, l'ottenimento di una licenza per l'utilizzo di tale brevetto poteva rassicurare un licenziatario come la Genentech, contrariamente a un terzo che poteva essere dissuaso dal competere con un licenziatario. L'arbitro unico ha quindi ritenuto che, in forza del contratto di licenza, la registrazione dei brevetti fosse rilevante al fine di stabilire la sussistenza di un motivo commerciale per stipulare il contratto di licenza in esame, anche qualora la questione della loro validità non lo fosse. A tal riguardo, egli ha rilevato che una controversia in materia di brevetti poteva durare diversi anni, come lo dimostravano i procedimenti paralleli negli Stati Uniti, nonché generare ingenti spese [14]. Una società come la Genentech aveva quindi interesse a stipulare un siffatto contratto.

19. Pertanto, l'arbitro unico ha statuito che i pagamenti effettuati o dovuti, ai sensi del contratto di licenza, non potevano essere reclamati né potevano essere ancora dovuti nel caso in cui il brevetto fosse annullato o non fosse stato violato dall'attività del beneficiario del contratto di licenza [15]. Dal momento che l'oggetto commerciale del contratto di licenza era evitare qualsiasi controversia in materia di brevetti, egli ha ritenuto che il risultato finale del procedimento relativo al brevetto non obbligasse il licenziante, nel caso in cui il brevetto risultasse nullo, a rimborsare i canoni percepiti, né esonerasse il licenziatario dal proprio obbligo di corrispondere tali canoni nel caso in cui, come aveva fatto la Genentech, il licenziatario non li avesse corrisposti.

20. Sulla base di tali considerazioni, detto arbitro ha statuito che, ai sensi del contratto di licenza, la Genentech doveva corrispondere alla Hoechst e alla Sanofi-Aventis i canoni correnti calcolati sulle vendite del Rituxan® fabbricato tra il 15 dicembre 1998 (data di concessione del brevetto US 522) e il 28 ottobre 2008 (data di risoluzione del contratto di licenza) [16].

21. Egli ha, inoltre, condannato la Genentech a versare alla Hoechst e alla Sanofi-Aventis EUR 391 420,36 nonché 293 565,27 dollari americani (USD) (circa EUR 260 000) a titolo di spese di rappresentanza per il periodo compreso tra il 9 giugno 2011 e il 5 settembre 2012.

22. Da ultimo, egli si è riservato di pronunciarsi nel lodo definitivo riguardo alla valutazione del quantum dei canoni dovuti, alle spese dell'arbitrato e alle altre spese di rappresentanza.

10 — V. punto 299 del terzo lodo parziale.

11 — L'arbitro unico ha ritenuto che, ai sensi del diritto tedesco, applicabile al contratto di licenza, i contratti dovessero essere interpretati non solo alla luce delle loro clausole, ma anche in funzione della loro genesi, del loro contesto sistematico e del loro oggetto commerciale (v., in tal senso, punto 255 del terzo lodo parziale). Egli ha concluso che i motivi commerciali che hanno indotto le parti a stipulare il contratto di licenza derivavano dal fatto che, al momento della conclusione di quest'ultimo, la Behringwerke era titolare di un'invenzione brevettata (ossia, il brevetto EP 177) che la Genentech desiderava utilizzare da un punto di vista commerciale senza correre il rischio di violare il brevetto (v., in tal senso, punto 258 del terzo lodo parziale). Secondo l'arbitro unico, la questione della validità del brevetto non era pertinente ai sensi del diritto tedesco, che riconosce il diritto contrattuale alla corresponsione di canoni in forza di un contratto di licenza, benché il brevetto in questione sia infine annullato. Egli ha statuito che, ai sensi del diritto tedesco, un individuo poteva anche concedere in licenza un'invenzione che non fosse brevettata o brevettabile (v., in tal senso, punto 292 del terzo lodo parziale).

12 — V., in tal senso, punto 307 del terzo lodo parziale.

13 — V. punto 308 del terzo lodo parziale.

14 — V. punto 313 del terzo lodo parziale.

15 — V. punto 314 del terzo lodo parziale.

16 — V., in tal senso, punto 161 e punto 1 del dispositivo del terzo lodo parziale.

23. Il 25 febbraio 2013, l'arbitro unico ha emesso il lodo definitivo con il quale ha condannato la Genentech a corrispondere alla Hoechst EUR 108 322 850 oltre agli interessi semplici a titolo di risarcimento del danno, EUR 211 250 a titolo di spese d'arbitrato, EUR 634 649,88 e USD 555 907,23 (circa EUR 490 778) a titolo di spese di rappresentanza [17].

24. Al punto 219 del lodo definitivo l'arbitro unico rileva che, in una fase tardiva del procedimento, la Genentech ha affermato che «l'impegno adoperato dalla Hoechst per interpretare [il contratto di licenza] in modo da consentire alla stessa di recuperare taluni canoni correnti senza considerare se i prodotti che si presumono oggetto di licenza [fossero] o no coperti dai brevetti oggetto di licenza, violava il *diritto della concorrenza dell'Unione europea*».

25. Al tal riguardo, l'arbitro unico ha statuito che la «Genentech non [aveva] specificat[o] *in che modo* [il diritto della concorrenza dell'Unione sarebbe] violato (…) laddove essa perd[esse] il presente arbitrato. Il diritto tedesco in materia di licenze autorizza la stipula di contratti di licenza aventi ad oggetto l'utilizzo di un know-how non brevettato e a tal fine può prevedere [la corresponsione di] taluni canoni. Ciò non può essere modificato rivendicando – senza ulteriori argomenti – che tale licenza viola [il diritto della concorrenza dell'Unione]» [18].

26. La Genentech ha adito, ai sensi degli articoli 1518 e 1520 del code de procédure civile, la Cour d'appel de Paris con un ricorso di annullamento del terzo lodo parziale, del lodo definitivo nonché dell'addendum.

27. Con ordinanza del 3 ottobre 2013, la Cour d'appel de Paris ha respinto l'istanza della Genentech intesa a riunire i ricorsi di annullamento del terzo lodo parziale, del lodo definitivo nonché dell'addendum.

28. Nell'ambito del procedimento di annullamento del terzo lodo parziale, la Cour d'appel de Paris si interroga sulla compatibilità del contratto di licenza con l'articolo 101 TFUE. Essa rileva che l'arbitro unico ha ritenuto che, nel periodo di vigenza dello stesso, il licenziatario fosse tenuto al pagamento dei canoni contrattuali sebbene l'annullamento del brevetto o dei brevetti avesse effetto retroattivo. Essa 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 del brevetto o dei brevetti attinenti ai diritti concessi e determina per quest'ultimo uno «svantaggio nella concorrenza».

29. È in tale contesto che la Cour d'appel de Paris 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».

30. Con ordinanza del 18 novembre 2015, la Cour de cassation (Francia) ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla Hoechst e dalla Sanofi-Aventis avverso la sentenza della Cour d'appel de Paris del 23 settembre 2014 intesa a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

17 — Tali importi non sono stati modificati dalla decisione e dall'addendum del lodo definitivo emesso il 25 febbraio 2013 che vertevano sul calcolo degli interessi dovuti dalla Genentech alla Hoechst (in prosieguo: l'«addendum»).

18 — V. punto 222 del lodo definitivo.

IV – **Il procedimento dinanzi alla Corte**

31. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 2014. La Genentech, la Hoechst e la Sanofi-Aventis, i governi francese, spagnolo e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

32. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto ai quesiti della Corte. Esse hanno risposto il 18 dicembre 2015.

33. Il 20 gennaio 2016, si è tenuta un'udienza durante la quale la Genentech, la Hoechst e la Sanofi-Aventis, i governi francese e spagnolo nonché la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali.

V – **Analisi**

A – *Sulla ricevibilità*

1. Sul rapporto della questione sottoposta con l'oggetto della controversia principale

34. La Hoechst e la Sanofi-Aventis nonché il governo francese ritengono che la questione pregiudiziale sia fondata su una premessa di fatto errata. Infatti, mentre essa riguarda la compatibilità del contratto di licenza con l'articolo 101 TFUE «in caso di annullamento *dei brevetti*» [19], solo il brevetto EP 177 è stato annullato il 12 gennaio 1999, e non i brevetti US 522 e US 140 [20]. La questione pregiudiziale sarebbe, dunque, priva di oggetto e dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

35. A mio avviso, il fatto che il giudice del rinvio faccia riferimento, nella questione sottoposta, all'annullamento «dei brevetti» (al plurale) mentre è stato annullato un solo brevetto non implica che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia fondata su una premessa di fatto errata.

36. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge chiaramente che il giudice del rinvio è perfettamente consapevole del fatto che i brevetti US 522 e US 140 non sono stati annullati.

37. A tal riguardo, a pagina 2 della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che la tecnologia oggetto del contratto di licenza «ha dato luogo alla concessione di numerosi brevetti, da un lato, il 22 aprile 1992 di un brevetto europeo [EP 177] *successivamente annullato* il 12 gennaio 1999 dall'UEB per mancanza di novità, dall'altro, il 15 dicembre 1998 di un brevetto [US 520], infine, il 17 aprile 2001 di un brevetto [US 140]» [21]. Il giudice del rinvio non fa alcun riferimento a un annullamento dei brevetti US 522 e US 140.

38. Inoltre, a pagina 3 della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio cita la sentenza dell'11 marzo 2011 della United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto nord della California) che, secondo detto giudice, «ha statuito che il Rituxan® non costituiva una contraffazione dei brevetti in questione». Ne consegue che il giudice del rinvio conosce il contenuto di tale sentenza, la quale ha altresì respinto il ricorso di annullamento presentato avverso i brevetti US 522 e US 140 [22].

19 — Il corsivo è mio.

20 — V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.

21 — Il corsivo è mio.

22 — V. paragrafi da 13 a 15 delle presenti conclusioni.

39. Infine, sebbene, ai punti 193 e 194 del terzo lodo parziale, l'arbitro unico abbia fatto riferimento all'annullamento dei brevetti US 522 e US 140 da parte della United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto nord della California), tale errore non appare in nessuna parte del lodo definitivo. Invece, al punto 50 del lodo definitivo, l'arbitro unico afferma molto chiaramente che il ricorso della Genentech volto all'annullamento dei brevetti US 522 e US 140 è stato respinto.

40. Sebbene i tre ricorsi di annullamento presentati dinanzi alla Cour d'appel de Paris avverso il terzo lodo parziale, il lodo definitivo e l'addendum non siano stati riuniti [23], dal fascicolo della Corte emerge chiaramente che i tre ricorsi sono collegati. Infatti, lo stesso giudice del rinvio tratta, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, questi tre lodi come un solo e unico insieme [24]. È quindi chiaro che non sussiste alcuna premessa di fatto errata.

41. In ogni caso, la sussistenza o meno dell'asserita premessa di fatto errata non inciderebbe in alcun modo sulla risposta che suggerirò di fornire alla questione sottoposta dal giudice del rinvio che concerne indistintamente il caso di annullamento di un brevetto (nella fattispecie il brevetto EP 177) e quello dell'assenza di contraffazione di un brevetto (nella fattispecie i brevetti US 522 e US 140).

42. Infatti, come rilevato dalla Commissione nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, «l'arbitro unico ha concluso nel [t]erzo [l]odo [p]arziale che il senso del contratto [di licenza] non era prevedere il rimborso o escludere il reclamo dei canoni nel caso in cui alcuni brevetti risultassero in seguito nulli o non contraffatti. Il senso del contratto, interpretato alla luce del diritto tedesco e delle vicende negoziali tra le parti, era tutelare l'utilizzatore del(i) brevetto(i) – ossia la Genentech – da un procedimento avente ad oggetto i(l) brevetto(i) che potrebbe essere lungo e costoso. Ne consegue che il fatto che i brevetti americani abbiano potuto essere considerati nulli o non contraffatti non modifica la portata dell'obbligo della Genentech di corrispondere taluni canoni».

2. Sulla possibilità che la Corte fornisca una risposta utile al giudice del rinvio

43. La Hoechst e la Sanofi-Aventis nonché il governo francese ritengono che la Corte non possa fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

44. A tal riguardo, il governo francese rileva che la domanda di pronuncia pregiudiziale non specifica gli elementi di fatto e di diritto necessari nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 101 TFUE e, segnatamente, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo [101], paragrafo 3, [TFUE], a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia [25], come le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato in questione, la natura del contratto di licenza come contratto tra concorrenti o accordo reciproco e gli elementi del diritto tedesco cui detto contratto è stato assoggettato.

23 — V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.

24 — V., segnatamente, conclusioni della Genentech dinanzi al giudice del rinvio (riprodotte nella domanda di pronuncia pregiudiziale) che chiedono l'annullamento del terzo lodo parziale, del lodo definitivo e dell'addendum.

25 — GU L 123, pag. 11.

45. Ritengo che tali argomenti debbano essere respinti giacché concluderò che, conformemente alla sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195), l'articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE non impone l'annullamento del terzo lodo parziale [26]. Orbene, i regolamenti di esenzione [27] citati dal governo francese applicano l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese ed alle corrispondenti pratiche concordate, *che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE*, circostanza che, a mio avviso, non si verifica nel caso di specie.

46. Ad ogni modo, ritengo che la Corte non disporrebbe di dati sufficienti per procedere a un'analisi siffatta, qualora essa non condividesse la mia conclusione.

47. Solamente nell'ipotesi in cui la Corte non condivida la mia conclusione, l'eccezione di irricevibilità riguardante l'applicazione di detti regolamenti di esenzione potrebbe essere accolta.

3. Sul potere del giudice del rinvio di interrogare la Corte

48. La Hoechst e la Sanofi-Aventis sostengono che è impossibile rispondere alla questione pregiudiziale senza violare il diritto francese che vieta il riesame nel merito dei lodi arbitrali internazionali, salvo in caso di violazione flagrante dell'ordine pubblico internazionale [28].

49. In assenza di una siffatta violazione flagrante (come nel caso di un'intesa), la Hoechst e la Sanofi-Aventis distinguono i casi in cui la questione della compatibilità di un accordo tra imprese con l'articolo 101 TFUE non sia stata affrontata nel lodo arbitrale internazionale, caso in cui sussisterebbe un rischio di pregiudizio all'effettività del diritto della concorrenza, dai casi in cui tale questione sia stata ivi trattata. A loro avviso, in quest'ultima ipotesi, che corrisponde al caso di specie, la risposta alla presente questione pregiudiziale condurrebbe il giudice del rinvio a riesaminare nel merito il terzo lodo parziale, poiché il motivo di annullamento, oggetto di tale questione, è stato sollevato e discusso dinanzi all'arbitro unico.

50. A tale riguardo ricordo che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e le giurisdizioni 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 pendente dinanzi ad esso, 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.

51. Dal momento che le questioni sottoposte dai giudici nazionali riguardano l'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, la Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia costruita o a formulare pareri su questioni generali o ipotetiche, che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto della controversia o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi in fatto o in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [29].

26 — V. paragrafi da 84 a 97 delle presenti conclusioni.

27 — I tre regolamenti in questione hanno tutti come base giuridica il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo [101,] paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, 36, pag. 533).

28 — V. Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2004, Thalès, RG n. 2002/19606, pag. 9; Cour de cassation, prima sezione civile, 4 giugno 2008, Cytec, n. 06-15.320, Bull. civ. I, n. 162, pag. 4.

29 — V. ordinanza EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais (C-240/12, EU:C:2013:173, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

52. A mio avviso, non vi è alcun indizio dal quale possa emergere che la questione sottoposta sia ipotetica o che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, che riguarda l'articolo 101 TFUE. Inoltre, ritengo che la Corte disponga degli elementi in fatto o in diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione che le è sottoposta.

53. Rilevo inoltre, a titolo puramente indicativo, che la Cour de cassation ha ritenuto irricevibile l'impugnazione proposta dalla Hoechst e dalla Sanofi-Aventis avverso la sentenza della Cour d'appel de Paris del 23 settembre 2014 che decideva di sottoporre alla Corte la presente questione pregiudiziale.

54. Ritengo, pertanto, che la questione pregiudiziale sia ricevibile e che si debba rispondere alla stessa.

B – *Nel merito*

1. Sulla portata del controllo dei lodi arbitrali internazionali alla luce delle norme di ordine pubblico europeo

55. Nelle proprie osservazioni scritte, il governo francese ribadisce che, al punto 32 della sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), la Corte ha statuito che il controllo da parte dei giudici degli Stati membri dei lodi arbitrali internazionali che sollevano questioni di diritto dell'Unione può essere «più o meno ampio a seconda dei casi», in funzione delle norme adottate dagli Stati membri nell'ambito della loro autonomia procedurale. Su tale base, il governo francese afferma che le norme del diritto francese ai sensi delle quali i giudici francesi non possono riesaminare i lodi arbitrali internazionali nel merito e devono limitarsi, nell'ambito di un ricorso di annullamento avverso un lodo arbitrale internazionale come quello in esame nella presente causa, all'individuazione di una violazione «flagrante» [30] dell'ordine pubblico internazionale sono conformi al principio di effettività istituito dal diritto dell'Unione.

56. La Hoechst e la Sanofi-Aventis sostengono [31] che, mentre, nella sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), la Corte ha statuito che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale internazionale doveva, ai sensi delle norme di procedura nazionali, accogliere un'impugnazione per nullità fondata sulla violazione dell'articolo 101 TFUE, le norme procedurali del diritto francese in questione vietano il riesame dei lodi arbitrali internazionali nel merito e limitano la portata di tale controllo a una violazione «flagrante» [32].

57. Orbene, secondo la Hoechst e la Sanofi-Aventis, dal momento che la questione relativa a un eventuale contrasto del contratto di licenza con l'articolo 101 TFUE è stata sollevata e discussa dinanzi all'arbitro unico e che quest'ultimo l'ha respinta, non è possibile rispondere alla questione pregiudiziale senza riesaminare il terzo lodo parziale nel merito in quanto un contratto di licenza come quello in questione nel caso di specie non potrebbe costituire una restrizione per oggetto ai sensi dell'articolo 101 TFUE e non potrebbe, quindi, costituire una violazione fragrante dell'articolo 101 TFUE.

30 — V. Cour de cassation, prima sezione civile, 4 giugno 2008, Cytec, n. 06-15.320, Bull. civ. I, n. 162, pag. 4.

31 — V. paragrafi 48 e 49 delle presenti conclusioni.

32 — V. Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2004, Thalès, RG n. 2002/19606, pag. 9. Tale soluzione è stata confermata nella sentenza Cytec (Cour de cassation, prima sezione civile, 4 giugno 2008, Cytec, n. 06-15.320, Bull. civ. I, n. 162, pag. 4). Le due cause riguardavano una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione.

58. A mio avviso, limitazioni alla portata [33] del controllo dei lodi arbitrali internazionali come quelle menzionate con riferimento al diritto francese dalla Hoechst e dalla Sanofi-Aventis nonché dal governo francese, ossia il carattere flagrante della violazione dell'ordine pubblico internazionale e l'impossibilità di controllare un lodo arbitrale internazionale per una violazione simile dal momento che la questione di ordine pubblico è stata sollevata e discussa dinanzi al collegio arbitrale, sono contrarie al principio di effettività del diritto dell'Unione.

59. Nel fare riferimento al sistema di controllo della compatibilità dei lodi arbitrali internazionali con il diritto dell'Unione mediante la riserva dell'ordine pubblico, come stabilito dalla Corte nella sua sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), concernente, come nel caso di specie, un ricorso di annullamento di un lodo arbitrale internazionale fondato sulla contrarietà all'ordine pubblico e confermato nella sua sentenza Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), concernente una richiesta di riconoscimento e di esecuzione di un lodo arbitrale internazionale contestato per motivi di ordine pubblico, va ribadito che, secondo la Corte, gli arbitri cosiddetti «convenzionali» [34] non costituiscono giurisdizioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Pertanto, essi non possono sollevare questioni pregiudiziali. Spetta dunque alle giurisdizioni degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, all'occorrenza ricorrendo al meccanismo del rinvio pregiudiziale [35], esaminare la compatibilità dei lodi (internazionali o no) con il diritto dell'Unione, in caso di impugnazione per nullità [36], di exequatur [37], o di qualsiasi altra impugnazione o altra forma di controllo contemplata dalla normativa nazionale applicabile.

60. In altri termini, il sistema di controllo della compatibilità dei lodi arbitrali internazionali con il diritto sostanziale dell'Unione attraverso la riserva di ordine pubblico, nell'ambito sia di un ricorso avverso il riconoscimento e l'esecuzione sia di un ricorso di annullamento, sposta l'onere del controllo a valle, ossia ai giudici degli Stati membri, piuttosto che a monte, ossia ai collegi arbitrali [38].

33 — Poiché il ricorso di annullamento riguarda, ai sensi dell'articolo 1520 del code de procédure civile, i lodi arbitrali internazionali emessi in Francia, oggetto del controllo è il medesimo lodo arbitrale internazionale e non lo strumento sottostante che contiene la clausola compromissoria che ha dato origine all'arbitrato, nel caso di specie il contratto di licenza. È vero che i lodi arbitrali internazionali non costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE, ma decisioni giurisdizionali internazionali che non sono collegate a nessun ordinamento giuridico statale, bensì rientrano nell'ordinamento arbitrale internazionale (v. Cour de cassation, prima sezione civile, 8 luglio 2015, Ryanair, n. 13-25.846, FR:CCASS:2015:C100797; v. altresì, in tal senso, Cour de cassation, prima sezione civile, 23 marzo 1994, Hilmarton Ltd, n. 92-15137, Bull. civ. I, n. 104, pag. 79; Cour de cassation, prima sezione civile, 29 giugno 2007, PT Putrabali Adyamulia, n. 05-18053, Bull. civ. I, n. 250). Tuttavia, dalla sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269) emerge chiaramente che un lodo arbitrale internazionale va annullato laddove esso dia esecuzione a un accordo tra imprese contrario all'articolo 101 TFUE, anche se il lodo di per sé non costituisce un accordo tra imprese. Se così non fosse, le parti potrebbero sottrarre gli accordi anticoncorrenziali all'applicazione dell'articolo 101 TFUE inserendovi clausole compromissorie.

34 — V. sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, punto 34). Impiego tale termine al fine di distinguerli da alcuni collegi arbitrali con riferimento ai quali la Corte ha statuito che essi soddisfacevano i criteri stabiliti nella giurisprudenza per poter sottoporre una questione pregiudiziale (v. sentenza Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, nonché ordinanza Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92). Sulla base di tale giurisprudenza, si potrebbe prevedere che i collegi arbitrali chiamati a pronunciarsi nell'ambito della Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID) siano competenti a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. V., in tal senso, Basedow, J., «EU Law in International Arbitration: Referrals to the European Court of Justice», *Journal of International Arbitration*, vol. 32, 2015, pag. 367, pagg. da 376 a 381. Dal momento che il numero e l'importanza degli arbitrati in materia di investimenti che sollevano questioni di applicazione del diritto dell'Unione sono in aumento, in particolare nel settore degli aiuti di Stato, la possibilità per i collegi arbitrali di sottoporre questioni pregiudiziali potrebbe contribuire alla corretta ed effettiva applicazione del diritto dell'Unione.

35 — V. sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, punti 32, 33 e 40). V. altresì, in tal senso, sentenza dello Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) del 17 giugno 2015 nella causa n. T 5767-13, Systembolaget/The Absolute Company, punto 23.

36 — Si tratta del giudice del rinvio nella presente causa nonché dei giudici olandesi nella causa che ha dato origine alla sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269).

37 — Si trattava dei giudici lituani nella causa che ha dato origine alla sentenza Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), in cui la questione era se il lodo arbitrale internazionale in questione costituisse un'«anti-suit injunction» in contrasto con l'ordine pubblico ai sensi dell'articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 330, pag. 3).

38 — Certamente vi sono eccezioni, come, in particolare, l'intervento a monte del giudice (statale) della sede dell'arbitrato nella sua qualità di giudice intervenuto a sostegno dell'arbitrato. Tuttavia, tali eccezioni non mirano a garantire il rispetto del diritto dell'Unione. V., in tal senso, sentenza Rich (C-190/89, EU:C:1991:319), che riguardava la costituzione di un collegio arbitrale.

61. Infatti, il compito degli arbitri nell'arbitrato commerciale internazionale è interpretare e applicare correttamente il contratto che vincola le parti. Nello svolgimento di tale compito, gli arbitri possono naturalmente essere indotti ad applicare il diritto dell'Unione, ove quest'ultimo faccia parte del diritto applicabile al contratto (lex contractus) o del diritto applicabile all'arbitrato (lex arbitri). Tuttavia, il controllo del rispetto delle norme di ordine pubblico europeo incombe sui giudici degli Stati membri e non sugli arbitri, nell'ambito sia di un ricorso di annullamento, sia di un procedimento di riconoscimento e di esecuzione [39].

62. Tale sistema funziona, quindi, diversamente rispetto al sistema di fiducia reciproca instituito, segnatamente, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [40], che attribuisce l'onere del rispetto del diritto dell'Unione, applicabile al merito della controversia, ivi comprese le norme di ordine pubblico europeo, al giudice chiamato a conoscere nel merito della controversia (ossia a monte), e non a valle, al giudice competente a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione [41].

63. Su tali basi, analizzo i due limiti che imporrebbe il diritto francese.

a) Il carattere flagrante o manifesto della violazione dell'ordine pubblico

64. Se il controllo di un lodo arbitrale internazionale alla luce delle norme di ordine pubblico europeo (che riguardano unicamente una categoria di norme dell'ordinamento giuridico dell'Unione già molto limitata) dovesse essere limitato alle violazioni manifeste o flagranti dell'articolo 101 TFUE, tale controllo sarebbe illusorio tenuto conto del fatto che gli accordi o le pratiche che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza sono «spesso dissimulati» [42], il che condurrebbe, in numerosi casi, all'impossibilità (o all'eccessiva difficoltà) per alcuni singoli di esercitare i diritti che il diritto della concorrenza dell'Unione attribuisce loro.

65. Infatti, come ammesso dalla Hoechst e dalla Sanofi-Aventis al punto 21 delle loro osservazioni scritte nonché dal loro consulente legale al punto 5 del suo parere [43], tale controllo estremamente limitato avrebbe avuto l'effetto di riguardare unicamente «[le] violazioni più manifeste [dell'articolo 101 TFUE], come gli accordi di fissazione del prezzo o di ripartizione del mercato». Le restrizioni per effetto esulerebbero, pertanto, interamente dal controllo del giudice competente dell'annullamento, poiché l'accertamento della loro esistenza richiederebbe un esame approfondito del merito del lodo arbitrale, esame che i giudici francesi non potrebbero eseguire.

39 — La situazione può essere diversa nell'ambito di un arbitrato internazionale in materia di investimento in cui alcuni regimi, come quello della Convenzione ICSID, non prevedono la possibilità, per i giudici degli Stati membri, di controllare la conformità dei lodi arbitrali internazionali con l'ordine pubblico europeo (v., in particolare, articoli 53 e 54 di tale Convenzione). Tuttavia, sempreché tali regimi giuridici, come la Convenzione ICSID, vincolino gli Stati membri con paesi terzi, essi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 351 TFUE. Un conflitto tra l'ordinamento arbitrale internazionale e l'ordinamento giuridico dell'Unione potrebbe essere evitato qualora i collegi arbitrali potessero sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (v. nota 34).

40 — GU L 351, pag. 1.

41 — V., in tal senso, punto 33 della sentenza Renault (C-38/98, EU:C:2000:225), nella quale la Corte ha statuito che «[i]l giudice dello Stato richiesto non può, a pena di rimettere in discussione la finalità della Convenzione, ricusare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato contraente per il solo motivo che esso ritiene che in tale decisione il diritto nazionale o il diritto [dell'Unione] sia stato male applicato. Deve invece ritenersi che, in siffatte ipotesi, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato contraente, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'art[icolo 267 TFUE], fornisca una sufficiente garanzia agli amministrati». La Corte ha poi affermato, al punto 34 di tale sentenza, che «[u]n eventuale errore di diritto, come quello controverso nel procedimento a quo, non costitui[va] una violazione manifesta di una regola di diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto».

42 — Sentenza Courage e Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, punto 27).

43 — Il prof. Laurence Idot ammette che la sua tesi comporterebbe che, «al di fuori dell'ipotesi eccezionale di un lodo che darebbe effetto, ad esempio, a un cartello, il giudice dello Stato non [potrebbe] più, in caso di un ricorso avverso il lodo, rimettere in discussione la questione di merito del diritto della concorrenza laddove essa sia stata sollevata e discussa dinanzi al collegio arbitrale».

66. Orbene, sebbene sussista una gradualità delle infrazioni dell'articolo 101 TFUE in funzione del loro carattere manifesto e della loro dannosità tra, segnatamente, le restrizioni per oggetto e per effetto [44], non vi è nulla nell'articolo 101 TFUE che consenta di concludere che alcune di tali restrizioni sarebbero tollerabili. Infatti, l'articolo 101 TFUE vieta esplicitamente gli accordi tra imprese «*che abbiano per oggetto o per effetto*» [45] di restringere la concorrenza. Dunque, o sussiste un'infrazione dell'articolo 101 TFUE, caso in cui l'accordo tra le imprese in questione è nullo di pieno diritto, o non sussiste.

67. In tal senso, poco importa, di conseguenza, che la violazione della norma di ordine pubblico sia flagrante o no. Nessun sistema può accettare violazioni delle proprie norme fondamentali che fanno parte del proprio ordine pubblico, e ciò indipendentemente dal carattere flagrante o no, manifesto o no, di tali violazioni.

b) L'impossibilità di controllare un lodo arbitrale internazionale per violazione dell'ordine pubblico nel momento in cui la questione è stata sollevata e discussa dinanzi al collegio arbitrale, poiché ciò implicherebbe un riesame nel merito del suddetto lodo

68. Al punto 36 della sentenza Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), la Corte ha statuito che l'articolo 101 TFUE (anteriormente articolo 81 CE) costituiva «una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati all'[Unione] e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno» [46].

69. Peraltro, al punto 37 della sentenza Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), la Corte ha dichiarato che il principio di reciproca fiducia non vincola i collegi arbitrali [47]. Ciò implica che i giudici degli Stati membri non sono tenuti a rispettare le risposte alle questioni di diritto dell'Unione fornite dai collegi arbitrali, i quali non sono giurisdizioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

70. Pertanto, se è vero che l'articolo 101 TFUE è una disposizione talmente fondamentale per l'ordinamento giuridico dell'Unione, il fatto che le parti abbiano sollevato e discusso dinanzi al collegio arbitrale la questione dell'incompatibilità del lodo arbitrale internazionale con detta disposizione non può essere determinante giacché il comportamento delle parti durante il procedimento arbitrale potrebbe avere l'effetto di compromettere l'efficacia di tale articolo, dal momento che il collegio arbitrale non può, in linea di principio [48], sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e non ha necessariamente il compito di interpretare e applicare il diritto dell'Unione.

44 — V. sentenza CB/Commissione (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punti da 48 a 52).

45 — Il corsivo è mio.

46 — La Corte ha fondato tale constatazione sull'articolo 3, lettera g), del Trattato CE, [attualmente articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE]. Come ho esposto al paragrafo 182 delle mie conclusioni nella causa Gazprom (C-536/13, EU:C:2014:2414), «non condivido l'interpretazione dell[a] sentenz[a] Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, punto 36) (…), secondo la quale il semplice fatto che un settore particolare faccia parte delle competenze, esclusive o ripartite, dell'Unione, in conformità degli articoli 3 TFUE e 4 TFUE è sufficiente ad elevare una disposizione del diritto dell'Unione al rango di disposizione di ordine pubblico. Se così fosse, il complesso del diritto dell'Unione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a una direttiva relativa alle attrezzature a pressione, farebbe parte dell'ordine pubblico (…)». Al paragrafo 177 delle medesime conclusioni, ho esposto, citando il punto 304 della sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461), che la nozione di ordine pubblico europeo poteva comprendere unicamente i «principi che fanno parte dei fondamenti stessi dell'ordinamento giuridico [dell'Unione]» al punto da non poter «*sopportare la violazione* in quanto una siffatta violazione sarebbe inaccettabile dal punto di vista di uno Stato di diritto, libero e democratico». Si tratta dunque di «norm[e] imperativ[e] *talmente fondamental*[i] per l'ordinamento giuridico [dell'Unione] che ess[e] non potrebbe[ro] subire *alcuna* deroga nell'ambito del caso in esame» (v. paragrafo 100 delle mie conclusioni nella causa Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:11). Gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE sono, in tal senso, disposizioni fondamentali ed essenziali per il funzionamento del mercato interno, senza le quali l'Unione non funzionerebbe e la cui violazione, flagrante o no, manifesta o no, sarebbe inammissibile dal punto di vista dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

47 — V. altresì, in tal senso, paragrafo 154 delle mie conclusioni nella causa Gazprom (C-536/13, EU:C:2014:2414).

48 — V. sentenza Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13, EU:C:2014:1754) nonché ordinanza Merck Canada (C-555/13, EU:C:2014:92). Nel caso di specie, l'arbitro unico non costituisce «una giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi di detta giurisprudenza, poiché la sua competenza non è obbligatoria, ma deriva da una scelta contrattuale libera delle parti del contratto di licenza che ha dato origine ai lodi arbitrali in questione nel procedimento principale.

71. Per tali motivi, il controllo di un giudice di uno Stato membro della contrarietà dei lodi arbitrali internazionali alle norme di ordine pubblico europeo non può essere vincolato all'accertamento se tale questione sia stata o no sollevata, o discussa, durante il procedimento arbitrale, né essere limitato dal divieto imposto dal diritto nazionale di riesaminare nel merito il lodo in questione.

72. In altri termini, una o più parti di accordi che potrebbero essere anticoncorrenziali non possono sottrarre questi ultimi al controllo ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, facendo ricorso all'arbitrato.

2. Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE imponga che debba essere annullato un lodo arbitrale internazionale come quello in esame nel procedimento principale, che dà effetto a un contratto di licenza di brevetto il quale prevede, per la sua intera vigenza, la corresponsione di canoni correnti, e ciò anche nel caso di un annullamento con effetto retroattivo di un brevetto che protegge la tecnologia interessata (nel caso di specie, il brevetto EP 177) o laddove l'utilizzo della tecnologia in questione non costituisca contraffazione (nel caso di specie, i brevetti US 522 e US 140)

a) Osservazioni preliminari

73. Da una lettura del terzo lodo parziale e dall'interpretazione del contratto di licenza fornita dall'arbitro unico emerge che l'obbligo della Genentech di corrispondere taluni canoni correnti alla Hoechst e alla Sanofi-Aventis, calcolati in base alla loro fabbricazione di medicinali mediante l'utilizzo della tecnologia dell'attivatore, non era subordinato alla condizione che tale tecnologia fosse o rimanesse protetta da un brevetto [49].

74. Infatti, secondo il terzo lodo parziale, il semplice utilizzo della tecnologia in questione durante la vigenza del contratto di licenza era sufficiente a far sorgere l'obbligo di corrispondere taluni canoni correnti [50].

75. A tal riguardo, non spetta alla Corte riesaminare o rimettere in discussione i fatti accertati dall'arbitro unico né la sua interpretazione del contratto di licenza ai sensi del diritto tedesco, secondo cui tale contratto di licenza prevede la corresponsione di canoni malgrado l'annullamento o l'assenza di contraffazione di uno o di più brevetti.

76. Inoltre, il giudice del rinvio interroga la Corte unicamente sull'interpretazione dell'articolo 101 TFUE, il che rende vani i riferimenti della Genentech alla sentenza Huawei Technologies (C-170/13, EU:C:2014:2391) e a taluni passaggi delle conclusioni [51] da me presentate in tale causa, che vertevano sull'interpretazione del solo articolo 102 TFUE.

49 — Nelle loro risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte, la Genentech, la Hoechst e la Sanofi-Aventis, il governo francese e la Commissione ritengono che il terzo lodo parziale non riguardi il brevetto EP 177. Secondo la Commissione, la rilevanza dei due brevetti americani (i brevetti US 522 e US 140) ai fini del terzo lodo parziale non è molto superiore. Essa ritiene che, conformemente al diritto applicabile al contratto di licenza, ossia il diritto tedesco, la revoca o l'annullamento di un brevetto oggetto di licenza non pregiudichi l'obbligo di corrispondere taluni canoni, aggiungendo che il diritto tedesco consente che una licenza sia concessa anche per una tecnologia che non è brevettata né brevettabile. La Hoechst e la Sanofi-Aventis sottolineano il fatto che dal terzo lodo parziale si evince chiaramente che l'arbitro unico ha ordinato alla Genentech la corresponsione dei canoni dovuti alla Sanofi esclusivamente sulla base dell'utilizzo dell'attivatore oggetto del contratto di licenza per la fabbricazione del Rituxan® da parte della Genentech negli Stati Uniti.

50 — È pacifico che, secondo i giudici americani, i brevetti US 522 e US 140 non sono contraffatti. L'arbitro unico ha peraltro constatato, ai punti da 322 a 330 del terzo lodo parziale, che l'attivatore era stato utilizzato per la fabbricazione del Rituxan® tra il 15 dicembre 1998 e il 27 ottobre 2008. V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

51 — C-170/13, EU:C:2014:2391.

b) Argomenti delle parti

77. Secondo la Genentech, l'obbligo imposto dal terzo lodo parziale di corrispondere i canoni correnti in questione qualora il brevetto sia annullato o in assenza di contraffazione di un brevetto oggetto di licenza pregiudica non solo il commercio tra gli Stati membri in modo significativo, ma costituisce altresì una restrizione della concorrenza sia per oggetto che per effetto.

78. Per quanto concerne il pregiudizio del commercio tra gli Stati membri, la Genentech rileva che la Commissione ha rilasciato, il 2 giugno 1998, un'autorizzazione all'immissione in commercio del MabThera® ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali [52], valida per una commercializzazione in tutta l'Unione. Secondo la Genentech, durante il periodo pertinente (dal 1998 al 2008), essa ha fabbricato il «rituximab» ai fini della sua commercializzazione in diversi Stati membri, ossia principalmente la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Essa osserva che i canoni concessi dall'arbitro unico sono stati calcolati in base alle vendite mondiali nette di prodotti finiti per il periodo dal 1998 al 2008 e che, in vista del significativo volume di vendite realizzate nell'Unione durante il periodo pertinente, la restrizione alla concorrenza derivante dal pagamento imposto dall'arbitro unico pregiudica in modo diretto il commercio tra gli Stati membri.

79. La Genentech espone anche che essa si trova in una situazione di svantaggio concorrenziale nel mercato, dal momento che è costretta a pagare per l'uso di una tecnologia di cui gli altri concorrenti possono usufruire liberamente e a titolo gratuito.

80. Inoltre, secondo la Genentech, la Hoechst e la Sanofi-Aventis sono state remunerate e si sono ingiustamente arricchite riscuotendo [53] canoni correnti su alcune scoperte scientifiche e tecnologiche alle quali esse non hanno contribuito in alcun modo. Essa ritiene che i lodi arbitrali internazionali in questione nel procedimento principale abbiano autorizzato la Hoechst e la Sanofi-Aventis a «tassare» i loro concorrenti e ad aggravare i costi a carico, in generale, dell'industria farmaceutica e, in particolare, della Genentech e delle sue controllate, le quali svolgono le loro attività sia in Europa sia nel resto del mondo, e ciò violando il diritto della concorrenza dell'Unione.

81. Sulla concorrenza propriamente detta, la Genentech rileva il fatto che la Sanofi-Aventis è il secondo gruppo farmaceutico d'Europa in termini di ricavi per i medicinali vendibili solo dietro prescrizione medica e interviene nella ricerca e nello sviluppo, nonché nella fabbricazione di medicinali in numerosi ambiti terapeutici. Essa aggiunge che la Sanofi-Aventis è uno dei principali concorrenti della Roche (che detiene attualmente il 100% della Genentech) nell'ambito dell'industria farmaceutica orientata alla ricerca.

82. La Hoechst e la Sanofi-Aventis ritengono, invece, che i lodi arbitrali contestati dalla Genentech presentino solo un nesso molto limitato con l'Unione.

83. Esse rilevano, inoltre, che i canoni dovuti dalla Genentech non hanno origine in un qualsiasi brevetto europeo e che i lodi arbitrali internazionali contestati non hanno avuto il benché minimo impatto sulle vendite della Genentech. Esse aggiungono, altresì, che l'arbitro unico si è pronunciato sulla sola questione se la Genentech fosse contrattualmente tenuta a corrispondere i canoni previsti

52 — GU L 214, pag. 1.

53 — Con ordinanza del 3 ottobre 2013, la Cour d'appel de Paris ha conferito l'exequatur al terzo lodo parziale, al lodo definitivo e all'addendum. Le condanne ivi pronunciate sono state quindi eseguite.

dal contratto di licenza e che i canoni concessi dal lodo definitivo a favore della Hoechst e della Sanofi-Aventis sono stati calcolati sulla base delle vendite mondiali del Rituxan®, di cui solamente il 17% riguarda l'Unione, il che corrisponde a circa EUR 18 milioni nel periodo in questione, che va dal 1998 al 2008.

c) Valutazione

84. Sulla valutazione del pregiudizio del commercio tra gli Stati membri, condivido le osservazioni della Commissione nelle sue risposte ai quesiti scritti sottoposti dalla Corte secondo cui spetterà al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in questione, sussista un grado sufficiente di probabilità che l'obbligo di corrispondere taluni canoni, a seguito del lodo definitivo e in forza del contratto di licenza, eserciti un'influenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulle correnti commerciali tra gli Stati membri, e che detta influenza non sia insignificante [54].

85. Per quanto concerne la restrizione della concorrenza, non è necessario chiedersi in questa sede se la Genentech sia stata svantaggiata da un punto di vista commerciale a causa dell'interpretazione del contratto di licenza fornita dall'arbitro unico o se, alla luce (incontestabile) delle successive vicende, tale impresa non avrebbe concluso un accordo del genere [55]. L'articolo 101 TFUE non mira a disciplinare in termini generali i rapporti commerciali tra le imprese, ma si limita a proibire alcuni tipi di accordi tra imprese che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.

86. Peraltro, nella sua sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195), la Corte ha esaminato, alla luce del diritto della concorrenza, un'obbligazione contrattuale in forza della quale il concessionario di una licenza per un'invenzione brevettata era tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato, quindi anche dopo l'estinzione del brevetto.

87. Ai punti 11 e 12 di tale sentenza, la Corte ha statuito quanto segue:

«Non può escludersi che una clausola di un contratto di licenza, la quale ponga l'obbligo del pagamento di un canone, abbia *origine diversa da un brevetto*. Infatti una clausola del genere può piuttosto discendere *da una valutazione d'indole commerciale* circa il valore attribuito alle possibilità di sfruttamento conferite mediante il contratto di licenza (…)

54 — Secondo la Commissione, alcuni elementi suggeriscono che l'obbligo di corrispondere i canoni in questione possa avere una siffatta influenza. «In primo luogo, la portata geografica del contratto di licenza è mondiale e comprende quindi l'Unione europea nel suo complesso (…) In secondo luogo, il contratto di licenza riguarda una tecnologia che, secondo l'arbitro [unico], è stata utilizzata per la fabbricazione del rituximab, il principio attivo del medicinale MabThera® commercializzato nell'Unione. In terzo luogo, il MabThera® è oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio (…) ai sensi dell'[a]rticolo 3 del [regolamento (CEE) n. 2309/93]. In quarto luogo, sembra che la Genentech abbia commercializzato il MabThera® almeno in Germania, Francia e Italia. In quinto luogo, sembra che la Sanofi e [la Genentech, che appartiene attualmente al gruppo Roche,] siano concorrenti importanti nell'ambito della ricerca farmaceutica e, in particolare, concorrenti potenziali nell'ambito di azione del Rituxan® (e del MabThera®). In sesto luogo, l'obbligo di corrispondere taluni canoni può aumentare i costi di fabbricazione della Genentech e avere per effetto di restringere la concorrenza nei mercati di prodotti e di tecnologie esistenti, in particolare nell'ambito di azione del MabThera®. In settimo luogo, sembra che il Rituxan® e il MabThera® generino un fatturato superiore a un miliardo di euro, che consente di considerarli medicinali "blockbuster"».

55 — Come osservato dalla Hoechst e dalla Sanofi-Aventis nelle loro risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte, «il solo fatto che la corresponsione dei canoni contrattuali dovuti ai sensi del [c]ontratto di licenza possa eventualmente costituire un aggravio dei costi per il licenziatario, nel caso di specie la Genentech, non è sufficiente a configurare una restrizione della concorrenza. Un siffatto aggravio mostra semplicemente la natura commerciale del [c]ontratto di licenza, che è stato concluso con assoluta consapevolezza da alcune imprese commerciali con pari forza e perfettamente informate, e che come qualsiasi contratto commerciale può rivelarsi meno vantaggioso da un punto di vista commerciale rispetto a quanto inizialmente previsto da una delle parti».

Nel caso in cui l'obbligo di pagare i canoni sia stato accettato per un tempo indeterminato e qualora pertanto si ritenga che sussista ancora in capo al debitore dopo la scadenza dei termini di validità del brevetto di cui trattasi, sorge la questione se, considerato il contesto economico e giuridico del contratto di licenza, l'obbligo di continuare a versare il canone costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo [101], paragrafo 1» [56].

88. Secondo la Corte, l'obbligo in questione può violare l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora non conferisca al concessionario il diritto di recedere dal contratto con un preavviso ragionevole o sia volto a limitare la libertà d'azione del concessionario dopo il recesso [57].

89. Se è vero che tale sentenza riguardava circostanze economiche e giuridiche leggermente diverse da quelle in esame nel procedimento principale [58], ritengo che tale giurisprudenza possa applicarsi per analogia alla presente causa.

90. Il terzo lodo parziale conferma che l'obbligo della Genentech di corrispondere taluni canoni non discendeva dall'utilizzo di una tecnologia protetta da brevetti validi, ma unicamente dal contratto di licenza in questione [59]. Dall'interpretazione del contratto di licenza fornita dall'arbitro unico ai sensi del diritto tedesco emerge chiaramente che l'oggetto commerciale di tale contratto era consentire alla Genentech di utilizzare l'attivatore in questione, evitando ricorsi in via contenziosa in materia di brevetti. Dal momento che la Genentech, diversamente dagli altri utilizzatori dell'attivatore, che non hanno concluso un contratto di licenza del genere con la Hoechst e la Sanofi-Aventis, ha effettivamente beneficiato di detta «tregua temporanea» [60] durante la vigenza del contratto di licenza, i canoni per l'utilizzo dell'attivatore, dovuti dalla Genentech in forza di tale contratto, non potevano essere rimborsati malgrado l'assenza di contraffazione o l'annullamento dei brevetti in questione.

91. Inoltre, l'obbligo di corrispondere taluni canoni era previsto unicamente durante la vigenza di tale contratto di licenza e la Genentech poteva liberamente recedere dallo stesso con un preavviso molto breve di due mesi [61]. Dopo il recesso dal contratto di licenza, la Genentech si trovava dunque esattamente nella medesima situazione di tutti gli altri utilizzatori dell'attivatore in questione [62].

56 — Il corsivo è mio.

57 — V. sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195, punto 13). La Genentech ritiene che la Commissione, nella sua decisione del 2 dicembre 1975, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo [101 TFUE] (IV/26.949 – AOIP/Beyrard) (GU 1976, L 6, pag. 8), abbia «dichiarato che sussiste una restrizione della concorrenza qualora una clausola di un contratto di licenza di un brevetto oggetto di licenza "prescrive il pagamento di canoni al licenziante anche quando non siano utilizzati i suoi brevetti". Secondo la Commissione (…), una clausola del genere in un contratto di licenza "(…) è incompatibile con l'articolo [101], paragrafo 1, così come l'obbligo di pagare il canone *dopo la scadenza di un brevetto*"» (il corsivo è mio). Le osservazioni della Genentech riguardano una clausola che obbliga il licenziatario a corrispondere taluni canoni qualora esso fabbrichi i prodotti oggetto del contratto anche quando non siano utilizzati i brevetti del licenziante. In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che la clausola avesse l'effetto di restringere la concorrenza, in quanto prescriveva il pagamento di canoni al licenziante anche quando non fossero utilizzati i suoi brevetti. A tal riguardo, essa ha ritenuto che detta clausola, proprio come l'altra clausola che prescriveva la corresponsione di taluni canoni dopo la scadenza del brevetto, fosse incompatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Va osservato che la Commissione, come la Corte al punto 13 della sua sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195), ha sottolineato che «[l]'obbligo di pagare un canone dopo la scadenza del brevetto (…) costituisce (…) un'infrazione all'articolo [101] *perché il contratto non autorizza la licenziataria a mettere fine al contratto*» (il corsivo è mio).

58 — La presente causa concerne un caso di annullamento o di assenza di contraffazione dei brevetti, mentre la causa che ha dato origine alla sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195) riguardava la scadenza dei brevetti.

59 — La Hoechst e la Sanofi-Aventis rilevano il fatto che i diritti nazionali di numerosi Stati membri prevedono che, qualora un brevetto sia annullato, il licenziatario abbia il diritto di interrompere la corresponsione dei canoni futuri, ma non possa, invece, chiedere il rimborso dei canoni già versati.

60 — V. punto 315 del terzo lodo parziale.

61 — Nella causa che ha dato origine alla sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195) era previsto un preavviso di sei mesi che scadeva il 1° ottobre di ogni anno.

62 — Come, invece, rileva la Commissione nelle sue osservazioni, «un obbligo di continuare a corrispondere taluni canoni, senza avere la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso ragionevole, aumenterebbe i costi di fabbricazione del licenziatario senza giustificazione economica e avrebbe l'effetto di ridurre la concorrenza nei mercati di prodotti e di tecnologie esistenti e di scoraggiare il licenziatario a investire nello sviluppo e nel miglioramento della propria tecnologia».

92. Rilevo, inoltre, il fatto che la libertà di azione della Genentech non era affatto limitata nel periodo successivo al recesso e che essa non era vincolata da una clausola che le vietasse di contestare la validità o la contraffazione dei brevetti in questione. Del resto, a seguito del recesso dal contratto di licenza, quest'ultima ha chiesto l'annullamento dei brevetti dinanzi alla United States District Court for the Northern District of California (Tribunale degli Stati Uniti del distretto Nord della California).

93. La Genentech ritiene, tuttavia, che dalla sentenza Windsurfing International/Commissione (193/83, EU:C:1986:75) risulti che una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è dimostrata se il concessionario di una licenza di un brevetto è tenuto a pagare taluni canoni calcolati sulla base del prezzo di vendita netto di un prodotto che non è protetto dal brevetto.

94. In tale sentenza, la Corte ha statuito che, in linea di principio, tale sistema di calcolo dei canoni di licenza basato sul prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa poteva restringere la concorrenza sugli scafi che non rientravano in un brevetto [63]. A tal riguardo, la Corte ha segnalato, al punto 65 di tale sentenza, che esisteva una domanda sia di attrezzature veliche separate sia di scafi separati.

95. Tuttavia, in tale sentenza, il titolare del brevetto, servendosi della clausola in questione e in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera e), TFUE, aveva subordinato la conclusione del contratto all'accettazione, da parte del suo contraente, di prestazioni supplementari [64] che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non avevano alcun nesso con l'oggetto del contratto. Orbene, nel procedimento principale, non vi è alcun indizio che permetta di affermare che l'esecuzione del terzo lodo parziale avrebbe avuto l'effetto di imporre alla Genentech obblighi che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non avrebbero avuto alcun nesso con l'oggetto del contratto di licenza.

96. Secondo l'arbitro unico, infatti, l'oggetto commerciale del contratto di licenza era evitare ricorsi in via contenziosa in materia di brevetti e, pertanto, il calcolo dei canoni era totalmente indipendente dall'esistenza o no di un brevetto valido sul prodotto finito.

97. Ritengo, quindi, che l'articolo 101 TFUE non osti a che venga dato effetto, in caso di annullamento o in assenza di contraffazione dei brevetti che proteggono una tecnologia, a 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 qualora, da una parte, l'oggetto commerciale di tale contratto sia consentire al licenziatario di utilizzare la tecnologia in questione evitando ricorsi in via contenziosa in materia di brevetti e, dall'altra, il licenziatario possa recedere dal contratto di licenza con un preavviso ragionevole, e ciò anche in caso di annullamento o in assenza di contraffazione.

3. Sull'applicabilità dei regolamenti di esenzione relativi al trasferimento di tecnologia

98. La Genentech, la Hoechst, la Sanofi-Aventis, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione hanno presentato osservazioni sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia [65].

63 — V. sentenza Windsurfing International/Commissione (193/83, EU:C:1986:75, punto 67).

64 — La clausola in questione del contratto di licenza obbligava i licenziatari a pagare taluni canoni per le attrezzature di una tavola a vela fabbricate in forza di un brevetto avente ad oggetto le sole attrezzature in base al prezzo di vendita di una tavola a vela completa, la quale era composta dalle attrezzature e dagli scafi, non essendo questi ultimi protetti dal brevetto.

65 — GU L 93, pag. 17.

99. Il governo francese ritiene, invece, che, dal momento che la questione sollevata riguarda l'attuazione del contratto di licenza per il periodo dal 15 dicembre 1998 al 27 ottobre 2008, per il periodo in questione andrebbero applicati il regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo [101], paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia [66], e il regolamento n. 772/2004.

100. A mio avviso, non è opportuno esaminare l'applicabilità di questi tre regolamenti, cosiddetti di «esenzione», al caso di specie.

101. Oltre al fatto che la Corte non dispone di dati sufficienti per eseguire una siffatta analisi, quest'ultima sarebbe superflua giacché ritengo che, conformemente alla sentenza Ottung (320/87, EU:C:1989:195), l'articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE non imponga l'annullamento del terzo lodo parziale. Rilevo che tali regolamenti di esenzione applicano l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE [67] a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese ed alle corrispondenti pratiche concordate, *che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE*.

102. Ritengo, a titolo aggiuntivo, che non possano essere accolte le osservazioni della Genentech secondo cui l'obbligo ad essa incombente, ai sensi del terzo lodo arbitrale, di corrispondere taluni canoni sulla base della totalità delle vendite del MabThera® costituirebbe una restrizione grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento n. 316/2014.

103. Infatti, dal fascicolo depositato presso la Corte non emerge che il contratto di licenza e il terzo lodo parziale abbiano per oggetto o per effetto, da una parte, di restringere la facoltà della Genentech di determinare i propri prezzi di vendita a terzi [68] né, dall'altra, di restringere la sua facoltà «di sfruttare i propri diritti tecnologici» o «di svolgere attività di ricerca e sviluppo» [69].

VI – **Conclusione**

104. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dalla Cour d'appel de Paris come segue:

L'articolo 101 TFUE non impone, in caso di annullamento o in assenza di contraffazione dei brevetti che proteggono una tecnologia, l'annullamento di un lodo arbitrale internazionale che dia effetto a un contratto di licenza che pone a carico del licenziatario taluni canoni già per il solo utilizzo dei diritti connessi ai brevetti oggetto di licenza qualora l'oggetto commerciale di tale contratto sia consentire al licenziatario di utilizzare la tecnologia in questione evitando ricorsi in via contenziosa in materia di brevetti, purché il licenziatario possa recedere dal contratto di licenza con un preavviso ragionevole, possa contestare la validità o la contraffazione dei brevetti e mantenga la propria libertà di azione dopo il recesso.

66 — GU L 31, pag. 2.

67 — I tre regolamenti in questione hanno tutti come base giuridica il regolamento n. 19/65.

68 — V. articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 316/2014. V., in tal senso, articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

69 — V. articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 316/2014. V., in tal senso, articolo 101, paragrafo 1, lettera b), TFUE.