



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

7. juli 2016 *

»Præjudiciel forelæggelse — konkurrence — artikel 101 TEUF — ikke-eksklusiv licensaftale — patent — ingen krænkelse — pligt til betaling af en licensafgift«

I sag C-567/14,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af cour d'appel de Paris (appeldomstol i Paris, Frankrig) ved afgørelse af 23. september 2014, indgået til Domstolen den 9. december 2014, i sagen

Genentech Inc.

mod

Hoechst GmbH,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, R. Silva de Lapuerta, og dommerne A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund (refererende dommer) og E. Regan,

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: fuldmægtig V. Tourrès,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 20. januar 2016,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Genentech Inc. ved avocats E. Kleiman, S. Saleh, C. Ritz, L. De Maria, E. Gaillard og J. Philippe samt ved Rechtsanwälte P. Chrocziel og T. Lübbig
- Hoechst GmbH og Sanofi-Aventis Deutschland GmbH ved avocats A. Wachsmann, A. van Hooft, M. Barbier, A. Fisselier og T. Elkins
- den franske regering ved D. Colas, D. Segoin og J. Bousin, som befuldmægtigede
- den spanske regering ved A. Rubio González, som befuldmægtiget

* Processprog: fransk.

— den nederlandske regering ved M. Bulterman og M. de Ree, som befuldmægtigede

— Europa-Kommissionen ved A. Dawes, B. Mongin og F. Castilla Contreras, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 17. marts 2016,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 101 TEUF.
- 2 Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem selskabet Genentech Inc. på den ene side og Hoechst GmbH og Sanofi-Aventis Deutschland GmbH på den anden side vedrørende ophævelse af en voldgiftskendelse om gennemførelsen af en licensaftale om patentrettigheder.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 3 Den 6. august 1992 meddelte Behringwerke AG Genentech en verdensomspændende ikke-eksklusiv licens (herefter »licensaftalen«) til at anvende aktivatoren for human cytomegalovirus (herefter »HCMV-aktivatoren«). Denne teknologi var genstand for det europæiske patent EP 0173 177 53, der blev udstedt den 22. april 1992 og ophævet den 12. januar 1999, samt de to patenter US 522 og US 140, udstedt i USA, henholdsvis den 15. december 1998 og den 17. april 2001.
- 4 Genentech anvendte HCMV-aktivatoren til at lette transkriptionen af en sekvens af deoxyribonukleinsyre (DNA), som var nødvendig for produktionen af et biologisk medikament, hvis aktive substans udgøres af rituximab. Genentech markedsfører dette medikament i USA under handelsnavnet Rituxan og i Den Europæiske Union under handelsnavnet MabThera.
- 5 Licensaftalen var undergivet tysk ret.
- 6 Det fremgår af denne licensaftales artikel 3.1, at Genentech som modydelse for retten til at anvende HCMV-aktivatoren forpligtede sig til at betale:
 - en engangslicensafgift på 20 000 DEM (ca. 10 225 EUR)
 - en fast årlig licensafgift på 20 000 DEM
 - en løbende licensafgift på 0,5% af licenstagernes, dennes associerede selskabers og underlicenstagernes nettosalg af færdigfremstillede produkter.
- 7 Licensaftalen definerer »færdigfremstillede produkter« som »omsættelige varer, der indeholder et licensprodukt, og som sælges i en form, der kan ordineres til patienter med henblik på terapeutisk brug eller anvendes i en procedure til diagnosticering, og som ikke anvendes eller sælges med henblik på udvikling af en ny formulering, behandling, ompakning eller nyetikettering inden brug«. Med hensyn til begrebet »licensprodukter« defineres dette i licensaftalen som »de materialer (herunder de organismer), der i mangel af den foreliggende aftale ikke kan fremstilles, anvendes eller sælges uden at indebære en krænkelse af et eller flere gyldige patentkrav, der er omfattet af de rettigheder, som er knyttet til de af licensen omfattede patenter«.
- 8 Genentech betalte engangslicensafgiften og den årlige licensafgift, men har aldrig betalt den løbende licensafgift til Hoechst, der er indtrådt i Behringwerkes rettigheder.

- 9 Den 30 juni 2008 forespurgte Sanofi-Aventis Deutschland, som er et datterselskab til Hoechst, Genentech om færdigfremstillede produkter, som Genentech markedsførte uden at betale den løbende licensafgift.
- 10 Den 27. august 2008 meddelte Genentech Sanofi-Aventis Deutschland, at selskabet havde besluttet at opsiges licensaftalen med virkning fra den 28. oktober 2008.
- 11 Den 24. oktober indledte Hoechst en voldgiftssag i henhold til voldgiftsbestemmelsen i licensaftalens artikel 11, idet virksomheden var af den opfattelse, at Genentech havde anvendt HCMV-aktivatoren uden at betale de løbende licensafgifter.
- 12 Den 27. oktober 2008 anlagde Sanofi-Aventis Deutschland sag mod Genentech og Biogen Idec Inc. ved United States District Court for the Eastern District of Texas (forbundsdistriktsdomstol for det østlige Texas, De Forenede Stater) for krænkelse af de patenter, der var omfattet af licensen. Disse to selskaber havde samme dag anlagt sag ved United States District Court for the Northern District of California (forbundsdistriktsdomstol for det nordlige Californien, De Forenede Stater) med påstand om, at patenterne blev kendt ugyldige. Disse to søgsmål blev forenede ved sidstnævnte ret, som ved afgørelse af 11. marts 2011 ikke gav medhold i søgsmålene.
- 13 Ved dom af 22. marts 2012 forkastede United States Court of Appeals for the Federal Circuit (forbundsappeldomstol, De Forenede Stater) Sanofi-Aventis Deutschlands appel af denne afgørelse.
- 14 Ved den tredje delkendelse afsagt den 5. september 2012 (herefter »den tredje delkendelse«) fastslog enevoldgiftsdommeren, at Genentech var forpligtet til at betale løbende licensafgifter til Hoechst.
- 15 Den 10. december 2012 anlagde Genentech sag ved cour d'appel de Paris (appeldomstol i Paris, Frankrig) med påstand om annulation af den tredje delkendelse.
- 16 Den 25. februar 2013 afsagde enevoldgiftsdommeren den endelige kendelse og den fjerde delkendelse vedrørende licensafgiftens størrelse og sagsomkostningerne, hvorved Genentech ud over udgifter til voldgift og sagsomkostninger blev dømt til at betale Hoechst en erstatning på 108 322 850 EUR i skadeserstatning forhøjet med simpel rente. Denne endelige kendelse blev suppleret med et tillæg af 22. maj 2013.
- 17 Ved kendelse af 3. oktober 2013 erklærede cour d'appel de Paris (appeldomstol i Paris, Frankrig) den tredje delkendelse for eksigibel og forkastede Genentechs begæring om at forene de sager, selskabet havde anlagt vedrørende ophævelse af tredje delkendelse, den endelige kendelse af 25. februar 2013 og tillægget til denne af 22. maj 2013.
- 18 Under sagen angående ophævelse af den tredje delkendelse har den forelæggende ret rejst spørgsmål om, hvorvidt licensaftalen er forenelig med artikel 101 TEUF. Den har anført, at enevoldgiftsdommeren fandt, at licenstagere i aftalens gyldighedsperiode havde været forpligtet til at betale de kontraktmæssige licensafgifter, selv om ophævelsen af patenterne havde tilbagevirkende kraft. Den forelæggende ret har forespurgt, om en sådan aftale udgør en krænkelse af bestemmelserne i artikel 101 TEUF, for så vidt som den pålægger licenstagere at betale licensafgifter uden hensyn til, om de patenter, som de meddelte rettigheder vedrører, er blevet ophævet, og »stiller [denne] ringere i konkurrencen«.

- 19 Under disse omstændigheder har cour d'appel de Paris (appeldomstol i Paris, Frankrig) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal traktatens artikel [...] 101 TEUF fortolkes således, at den er til hinder for, at en licensaftale, der pålægger licenstageren at betale licensafgift for den blotte udøvelse af de rettigheder, der er knyttet til de af licensen omfattede patenter, tillægges retsvirkning i tilfælde, hvor de pågældende patenter ophæves?«

Om det præjudicielle spørgsmål

Formaliteten

- 20 Hoechst og Sanofi Avantis Deutschland (herefter sammen »Hoechst«) samt den franske regering har gjort gældende, at anmodningen om præjudiciel afgørelse skal afvises, hvilket Europa-Kommissionen har anfægtet.
- 21 Hoechst har for det første i det væsentlige anført, at de nationale processuelle regler ikke gør det muligt for den forelæggende ret at forelægge et sådant spørgsmål uden at overskride sin egen kompetence. Hoechst har erklæret, at virksomheden som følge deraf har iværksat en anke ved Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) af anmodningen om præjudiciel afgørelse.
- 22 Det bemærkes imidlertid dels, at Domstolen inden for rammerne af artikel 267 TEUF hverken har kompetence til at udtale sig om fortolkningen af bestemmelser i nationale love eller administrative forskrifter eller om disses forenelighed med EU-retten (dom af 11.3.2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, præmis 16 og den deri nævnte retspraksis), dels, at det ikke tilkommer Domstolen at undersøge, om forelæggelseskendelsen er afsagt i overensstemmelse med de nationale bestemmelser vedrørende retternes sammensætning og virkemåde (dom af 14.1.1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, præmis 8, og af 23.11.2006, Asnef-Equifax og Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, præmis 14).
- 23 Domstolen er bundet af en forelæggelseskendelse, der er afsagt af en ret i en medlemsstat, så længe den ikke er blevet omgjort under en eventuel anke efter national ret (dom af 12.2.1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, præmis 3, og af 1.12.2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731, præmis 32). I den foreliggende sag fremgår det af indlæg under retsforhandlingerne, at Cour de cassation (kassationsdomstolen) ved kendelse af 18. november 2015 forkastede den af Hoechst iværksatte anke af anmodningen om præjudiciel afgørelse, således at anmodningen ikke kan anses for at være blevet omgjort.
- 24 Hoechst har for det andet gjort gældende, at der ikke kan gives den forelæggende ret et fyldestgørende svar. Virksomheden har anført, at for så vidt angår et søgsmål med påstand om ophævelse af en international voldgiftskendelse har de nationale retsinstanser ikke beføjelse til at efterprøve den måde, hvorpå voldgiftsdommeren har afgjort konkurrencespørgsmål, når denne i den endelige voldgiftsafgørelse har fundet, at der ikke foreligger en overtrædelse af artikel 101 TEUF.
- 25 Den franske regering har tilføjet, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke indeholder de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at der kan gives en fyldestgørende besvarelse af det forelagte spørgsmål. Navnlig indeholder anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke en angivelse af de faktiske vilkår for det eller de omhandlede markeders funktion og strukturen deraf. Den forelæggende ret har undladt at angive visse relevante retlige instrumenter vedrørende EU-konkurrenceretten og har heller ikke angivet noget forhold vedrørende tysk ret, som licensaftalen er underlagt.

- 26 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at inden for rammerne af det samarbejde, der i henhold artikel 267 TEUF er indført mellem Domstolen og de nationale retter, tilkommer det udelukkende den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for den retsafgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når det forelagte spørgsmål vedrører fortolkningen af EU-retten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse. Domstolen kan kun afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national retsinstans, når det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (dom af 13.3.2001, *PreussenElektra*, C-379/98, EU:C:2001:160, præmis 38 og 39, og af 22.6.2010, *Melki og Abdeli*, C-188/10 og C-189/10, EU:C:2010:363, præmis 27).
- 27 Da den forelæggende ret i den foreliggende sag har forespurgt om, hvorvidt artikel 101 TEUF er til hinder for, at licensaftalen gennemføres i henhold til den fortolkning, enevoldgiftsdommeren har givet den, fremgår det ikke klart, at det spørgsmål, som Domstolen er blevet forelagt vedrørende fortolkningen af denne bestemmelse i EUF-traktaten, er uden betydning med henblik på at afgøre tvisten i hovedsagen. Forelæggelsesafgørelsen gør kort, men præcist, rede for baggrunden for og karakteren af den tvist, hvis afgørelse efter den forelæggende rets opfattelse afhænger af fortolkningen af artikel 101 TEUF. Det følger heraf, at den forelæggende ret i tilstrækkeligt omfang har angivet såvel de faktiske som de retlige rammer, som dens anmodning om fortolkning af EU-retten indgår i, til at Domstolen kan give en fyldestgørende besvarelse af det forelagte spørgsmål.
- 28 For det tredje har Hoechst og den franske regering gjort gældende, at det spørgsmål, den forelæggende ret har stillet, ikke svarer til de faktiske omstændigheder i hovedsagen, for så vidt som de amerikanske patenter, som alene er relevante for tvisten i hovedsagen, ikke er blevet annulleret.
- 29 Det må i denne forbindelse fastslås, at den forelæggende ret ganske vist har formuleret sit spørgsmål på en sådan måde, at det kan forstås således, at det vedrører den særlige situation, hvor licenstageren er forpligtet til at betale licensafgift for anvendelsen af de rettigheder, der er knyttet til patenterne, selv om disse patenter er blevet annulleret.
- 30 Som generaladvokaten har anført i punkt 36 i sit forslag til afgørelse, fremgår det imidlertid klart af ordlyden af anmodningen om præjudiciel afgørelse, således som den i det væsentlige gengives i denne doms præmis 12 og 13, at den forelæggende ret er bekendt med den omstændighed, at patent US 522, udstedt den 15. december 1998, og US 140, udstedt den 17. april 2001, som det er uomtvistet, er de eneste, der er relevante i forhold til hovedsagen, ikke er blevet annulleret. Den forelæggende rets henvisning til annulation af patenterne gentager blot visse angivelser i præmis 193 og 194 i den tredje delkendelse, hvis indhold åbenbart modsiges af såvel resten af denne kendelse, herunder navnlig præmis 51-53, som beviserne i de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen.
- 31 Det præjudicielle spørgsmål kan dermed antages til realitetsbehandling.

Realiteten

- 32 Det bemærkes indledningsvis, at det fremgår af sagsakterne for Domstolen, at Genentech under voldgiftsproceduren har gjort gældende, at selskabet ikke var forpligtet til at betale den løbende licensafgift, fordi betaling heraf i henhold til licensaftalen dels forudsatte, at HCMV-aktivatoren fandtes i det færdige produkt rituximab, dels, at produktionen eller anvendelsen af denne aktivator i fraværet af denne aftale ville have krænkede de rettigheder, som er knyttet til de af licensen omfattede patenter. Enevoldgiftsdommeren forkastede imidlertid disse argumenter, som han fandt byggede på en

ordlydsfortolkning af licensaftalen, som stred mod parternes kommercielle formål, som var at give Genentech mulighed for at benytte HCMV-aktivatoren ved produktion af proteiner, uden at selskabet risikerede at blive sagsøgt af indehaveren af rettighederne til denne teknologi for patentkrænkelse.

- 33 Det fremgår ligeledes af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at Genentech i forbindelse med tvisten i hovedsagen har gjort gældende, at tredje delkendelse, idet den pålægger selskabet at betale den løbende licensafgift, uden at der foreligger nogen patentkrænkelse, selv om denne afgift i henhold til licensaftalens egne bestemmelser kun er skyldig for de produkter, der i mangel af den pågældende aftale ikke kunne fremstilles, anvendes eller sælges uden at krænke de patenter, der er omfattet af licensen, pålægger selskabet uberettigede udgifter i strid med konkurrenceretten.
- 34 Som følge deraf bør den forelæggende rets spørgsmål, selv om denne ret på det formelle plan, som det allerede er konstateret i denne doms præmis 29, forekommer at have begrænset sit præjudicielle spørgsmål til et spørgsmål om annullation af patenter, forstås således, at det også omfatter et tilfælde, hvor de af licensen omfattede patenter ikke er blevet krænkede.
- 35 Under disse omstændigheder skal det af den forelæggende ret forelagte spørgsmål forstås således, at det nærmere bestemt ønskes oplyst, om artikel 101 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for, at det i henhold til en licensaftale som den i hovedsagen omhandlede pålægges licenstageren at betale licensafgift for anvendelsen af en patenteret teknologi for hele aftalens gyldighedsperiode i tilfælde af, at de patenter, der beskytter denne teknologi, ophæves, eller der ikke foreligger krænkelse deraf.
- 36 Genentech og den spanske regering har gjort gældende, at der bør gives et bekræftende svar på dette spørgsmål. Hoechst, den franske og den nederlandske regering samt Kommissionen deler ikke dette synspunkt.
- 37 Genentech har foreholdt enevoldgiftsdommeren, at denne har tilsidesat licensaftalens klare ordlyd og artikel 101 TEUF, idet han pålagde selskabet at betale licensafgift af salg af et produkt, som ikke krænkede den patenterede teknologi. Selskabet har anført, at det er blevet pålagt yderligere omkostninger på ca. 169 mio. EUR sammenlignet med dets konkurrenter på grund af denne hindring ved formål og virkning af artikel 101 TEUF.
- 38 Det bør i denne forbindelse, som generaladvokaten har anført i punkt 75 i sit forslag til afgørelse, fremhæves, at det ikke tilkommer Domstolen inden for rammerne af den præjudicielle procedure at efterprøve de faktiske omstændigheder, som enevoldgiftsdommeren har lagt til grund, eller den fortolkning af licensaftalen, som denne har foretaget på grundlag af tysk ret, hvorefter Genentech er forpligtet til at betale en løbende licensafgift uanset ophævelse eller manglende krænkelse af de i hovedsagen omhandlede patenter.
- 39 Det bemærkes derudover, at Domstolen allerede i forbindelse med en eksklusiv licensaftale har fastslået, at forpligtelsen til at betale licensafgift, herunder efter udløbet af gyldigheden af det patent, der er omfattet af licensen, kan afspejle den værdi, som efter en forretningsmæssig vurdering tillægges den mulighed for udnyttelse, som licensaftalen indebærer, navnlig når denne forpligtelse er indeholdt i en licensaftale, der er indgået, inden dette patent er blevet tildelt (dom af 12.5.1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, præmis 11). Under sådanne omstændigheder henhører en forpligtelse til at betale licensafgift under hele aftalens gyldighed, når licenstageren frit kan ophæve aftalen med et rimeligt varsel, ikke under anvendelsesområdet for det forbud, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, TEUF (dom af 12.5.1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195, præmis 13).
- 40 Det følger således af dom af 12. maj 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), at artikel 101, stk. 1, TEUF ikke forbyder, at der i en aftale pålægges en pligt til at betale licensafgift for den eksklusive anvendelse af en teknologi, som ikke længere er dækket af patentet, hvis licenstageren frit kan ophæve denne aftale. Denne vurdering bygger på den konstatering, at denne licensafgift udgør prisen for den

forretningsmæssige udnyttelse af den teknologi, der er omfattet af licensen, med sikkerhed for, at licensgiveren ikke vil udøve sin industrielle ejendomsret. Så længe den omhandlede licensaftale stadig er i kraft og frit kan ophæves af licenstageren, er licensafgiften skyldig, og det selv om de industrielle ejendomsrettigheder i henhold til patentet, hvis eksklusive anvendelse er overdraget, ikke kan gennemtvinges over for licenstageren, fordi de er udløbet. Sådanne omstændigheder, og navnlig den omstændighed, at licensaftalen frit kan ophæves af licenstageren, gør det således muligt at udelukke, at betalingen af licensafgift skader konkurrencen ved at hindre licenstagers handlefrihed eller medføre markedsafskærmende virkninger.

- 41 Denne konklusion, som er udledt af dom af 12. maj 1989, Ottung (320/87, EU:C:1989:195), gælder a fortiori i en situation som den i hovedsagen omhandlede. Hvis betaling af licensafgift fortsat er skyldig under licensaftalens gyldighedsperiode, herunder efter udløbet af de industrielle ejendomsrettigheder, gælder dette så meget desto mere før udløbet af disse rettigheder.
- 42 Den omstændighed, at retsinstanser i den stat, der har udstedt de i hovedsagen omhandlede patenter, efter ophævelsen af licensaftalen har fastslået, at Genentechs anvendelse af den overdragede teknologi ikke krænkede de rettigheder, der var afledt af disse patenter, er i henhold til de af den forelæggende ret meddelte oplysninger om tysk ret, der finder anvendelse på denne aftale, uden betydning for, om licensafgiften er skyldig for perioden før ophævelsen. Det følger heraf, at idet Genentech fortsat frit kunne ophæve denne aftale på ethvert tidspunkt, udgør forpligtelsen til at betale licensafgift for den periode, licensaftalen var gyldig, og i hvilken periode de overdragne rettigheder i henhold til patenterne var i kraft, ikke en begrænsning af konkurrencen som omhandlet i artikel 101, stk. 1, TEUF.
- 43 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 101 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at det i henhold til en licensaftale som den i hovedsagen omhandlede pålægges licenstageren at betale licensafgift for anvendelsen af en patenteret teknologi for hele aftalens gyldighedsperiode i tilfælde af, at de patenter, der er omfattet af licensen, ophæves, eller der ikke foreligger krænkelse deraf, når licenstageren frit har kunnet ophæve denne aftale med et rimeligt varsel.

Sagens omkostninger

- 44 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parter udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

Artikel 101 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at det i henhold til en licensaftale som den i hovedsagen omhandlede pålægges licenstageren at betale licensafgift for anvendelsen af en patenteret teknologi for hele aftalens gyldighedsperiode i tilfælde af, at de patenter, der er omfattet af licensen, ophæves, eller der ikke foreligger krænkelse deraf, når licenstageren frit har kunnet ophæve denne aftale med et rimeligt varsel.

Underskrifter