



Datum van inontvangstneming : 20/01/2015

Zaak C-567/14

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

9 december 2014

Verwijzende rechter:

Cour d'appel de Paris (Frankrijk)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

23 september 2014

Verzoekende partij:

Genentech Inc.

Verwerende partijen:

Hoechst GmbH, voorheen Hoechst AG

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

[OMISSIS]

COUR D'APPEL DE PARIS

[OMISSIS]

ARREST VAN 23 SEPTEMBER 2014

[OMISSIS]

VERZOEKSTER IN HOGER BEROEP:

GENENTECH INC. – Onderneming naar het recht van de Verenigde Staten

[OMISSIS]

SOUTH SAN FRANCISCO – CA[LIFORNIE] [OMISSIS]

VERENIGDE STATEN

[OMISSIS]

VERWEERSTERS IN HOGER BEROEP:

HOECHST GMBH – Onderneming naar Duits recht

[OMISSIS]

FRANKFURT AM MAIN

DUITSLAND

[OMISSIS]

COMPANY SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH – Onderneming naar buitenlands recht die actief is als GmbH

[OMISSIS]

FRANKFURT AM MAIN

DUITSLAND

[OMISSIS]

[Or. 2]

[OMISSIS]

ARREST:

[OMISSIS]

Volgens een op 6 augustus 1992 gesloten overeenkomst heeft de onderneming naar Duits recht Behringwerke AG (hierna: „Behringwerke”), die gespecialiseerd is in biotechnologie en waarvan de onderneming naar Duits recht Hoescht de rechtsopvolgster is, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1991 aan Genentech, een onderneming naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten), een wereldwijde niet-exclusieve licentie verleend voor het gebruik van de activator van de eukaryotische systemen HCMV, waarmee de doeltreffendheid van het voor de vervaardiging van proteïnen gebruikte celdelingsproces kan worden verhoogd.

Voor deze technologie zijn verschillende octrooien afgegeven, allereerst op 22 april 1992 Europees octrooi nr. EP 0173 177 53 (EP 177), dat nadien op 12 januari 1999 door het Europees octrooibureau nietig is verklaard op grond dat het geen nieuwe uitvinding betrof, vervolgens op 15 december 1998 Amerikaans octrooi nr. 5 849 522, en ten slotte op 17 april 2001 Amerikaans octrooi nr. 6 218 140.

Voornoemde overeenkomst stelde Genentech in staat om de HCMV-activator te hanteren teneinde proteïnen te vervaardigen en te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Als tegenprestatie was zij overeenkomstig artikel 3.1 van de overeenkomst gehouden tot betaling aan Behringwerke van enerzijds een eenmalige, niet-terugbetaalbare vergoeding van 20.000 DM voor de kosten van de afgifte van de licentie, en anderzijds van een jaarlijkse vergoeding voor onderzoeksdoeleinden van 20 000 DM.

Bovendien kon Genentech op basis van deze overeenkomst eveneens, tegen betaling van „vaste royalty's ten bedrage van een half percent (0.5 %) van de netto-verkoop van afgewerkte producten door de licentienemster en door haar dochterondernemingen en sub-licentienemers”, overgaan tot „het vervaardigen, gebruiken en verkopen van onder de licentie vallende producten waarvan de licentienemer de betrokken verkoophoeveelheden aangeeft vóórdat deze worden vervaardigd”, van licentieproducten die overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst betrekking hebben op „materialen (daaronder begrepen de organismen) waarvan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop zonder deze overeenkomst inbreuk zouden opleveren op een of meerdere niet-ervallen claims **[Or. 3]** die deel uitmaken van de rechten die door de onder de licentie vallende octrooien worden verleend”, en van afgewerkte producten die betrekking hebben op „de verhandelbare waren waarin een onder de licentie vallend product is opgenomen en die met het oog op de therapeutische toediening ervan worden verkocht in een voor de patiënt gebruiksklare vorm dan wel worden gebruikt voor diagnoses en die niet worden verkocht om opnieuw te worden gekwalificeerd, verwerkt, verpakt of geëtiketteerd voordat zij worden gebruikt”.

Deze laatste royalty's zijn door Genentech nooit betaald.

Bij brief van haar raadsman van 30 juni 2008 heeft Sanofi-Aventis Deutschland, een dochteronderneming van Hoechst, Genentech verzocht haar standpunt mee te delen, aangezien zij uit de openbaar gemaakte informatie over het onderzoek van deze laatste meende te kunnen opmaken dat zij afgewerkte producten verkocht waarvoor onder het octrooi vallende materialen en procedés werden gebruikt, zodat de in de licentieovereenkomst vastgestelde vaste royalty's verschuldigd waren.

Bij brief van 27 augustus 2008 heeft Genentech Sanofi-Aventis Deutschland op de hoogte gebracht van haar besluit om de licentieovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.3 van deze overeenkomst met ingang van 27 oktober 2008 op te zeggen.

In die omstandigheden is Hoechst ervan uitgegaan dat de CMV-activator waarop de licentie betrekking had, door Genentech werd gebruikt in een nieuwe synthetiserende proteïnesamenstelling, teneinde Rituxan en andere geneesmiddelen te vervaardigen, waarvoor geen vaste royalty's betreffende de verkoop van deze geneesmiddelen was betaald, waardoor de licentieovereenkomst

was geschonden, en heeft zij op 24 oktober 2008 krachtens het in artikel 11 van deze licentieovereenkomst opgenomen arbitragebeding een arbitrageverzoekschrift tegen Genentech ingeleid bij het Internationale hof voor arbitrage van de Kamer van koophandel.

Op 2 juli 2009 heeft het Internationale hof voor arbitrage van de Kamer van koophandel op voorstel van het Zwitserse nationale comité de heer Pierre A. Karrer aangesteld als enig Arbitrer.

Deze opdracht is op 16 augustus 2009 door beide partijen en door de enige Arbitrer ondertekend.

Aangezien Sanofi Deutschland inmiddels op 27 oktober 2008 bij de federale rechtbank van het district-oost van Texas een klacht wegens inbreuk op de betrokken octrooien had ingediend tegen Genentech en Biogen Idec, die zelf op diezelfde datum vorderingen tot nietigverklaring van de onder de licentie vallende octrooien hadden ingesteld bij de federale rechtbank van het district-noord van Californië, en de twee procedures uiteindelijk zijn gevoegd voor de rechterlijke instantie van Californië, heeft Genentech om opschorting van de arbitrage verzocht, op grond dat sprake was van litispendentie.

Dit verzoek is door de Arbitrer afgewezen in een eerste gedeeltelijke beslissing die is uitgesproken te Parijs op 26 maart 2010 en waarin ook de middelen waarmee werd betoogd dat het geschil niet voor arbitrage in aanmerking kwam en de arbitrageovereenkomst nietig was, zijn verworpen.

Bij vonnis van 11 maart 2011 heeft de federale rechtbank van het district-noord van Californië geoordeeld dat met de vervaardiging van Rituxan geen inbreuk werd gemaakt op de betrokken octrooien. Deze beslissing is op 22 maart 2012 door de United States Court of Appeal for the Federal Circuit bevestigd en heeft gezag van gewijsde verkregen.

In een tweede gedeeltelijke beslissing die is uitgesproken te Parijs op 9 juni 2011, heeft de Arbitrer de vordering van Hoescht toegewezen strekkende tot overlegging van de financiële rapporten betreffende Rituxan, een door Genentech vervaardigd product waarvan Hoescht beweerde dat het inbreuk opleverde op de onder de licentie vallende Amerikaanse octrooien waarop de licentieovereenkomst betrekking had, zonder dat de Arbitrer zich in het dictum van zijn beslissing evenwel over de aansprakelijkheid van Genentech heeft uitgesproken. **[Or. 4]**

In een derde gedeeltelijke beslissing die is uitgesproken te Parijs op 5 september 2012, heeft de Arbitrer Genentech aansprakelijk gesteld met betrekking tot Rituxan en de andere producten met dezelfde eigenschappen [OMISSIS] [verwijzing van Genentech in bepaalde kosten].

De Arbitrer heeft zich daarbij namelijk gebaseerd op het commerciële doel van de overeenkomst, uitgelegd volgens artikel 242 van het Duitse burgerlijke wetboek,

te weten het vermijden van elke procedure over de geldigheid van de Amerikaanse octrooien gedurende de geldigheidsduur van de licentieovereenkomst, en hij heeft bijgevolg geoordeeld dat partijen hadden bepaald dat „zolang de licentieovereenkomst van kracht was, vaste royalty's verschuldigd waren voor de vervaardiging van Rituxan, zelfs indien het octrooi voor de vervaardiging daarvan in het productieland voortaan nietig was en met de productie van Rituxan dus geen inbreuk was gemaakt op het lokale octrooi in de zin van het octrooirecht van het land van afgifte en vervaardiging”.

Op 10 december 2012 is beroep tot vernietiging ingesteld tegen de derde gedeeltelijke beslissing van 5 [september] 2012. [OMISSIS]

Bij beschikking van 3 oktober 2013 heeft de Conseiller de la mise en état [de magistraat die arbitrale uitspraken bindend verklaart] het exequatur aan deze laatste beslissing verleend.

[OMISSIS] Genentech [OMISSIS] verzoekt het Hof:

Primair:

- de derde gedeeltelijke beslissing van 5 september 2012 te vernietigen;
- de eindbeslissing van 25 februari 2013 te vernietigen;
- het op 22 mei 2013 uitgesproken beslissingsaddendum te vernietigen;
- eventueel de volgende vraag voor te leggen aan de Europese Commissie: „Kan de Europese Commissie verduidelijken of de beginselen die zijn neergelegd in de punten 81 en 156 van de Mededeling van de Commissie van 27 april 2004 – Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht (PB 2004, C 101, blz. 2), eveneens van toepassing is ingeval een overeenkomst tot verlening van een licentie op octrooien aldus wordt uitgelegd dat de licentienemer nog steeds royalty's moet betalen indien de geoctrooierde technologie niet wordt gebruikt in zijn producten en deze producten dus geen inbreuk maken op de claims van de octrooien waarop de licentie betrekking heeft? Beperkt die uitlegging in dat geval de mededinging in de zin van artikel 101 VWEU?”

[OMISSIS] [Overweging die geen verband houdt met het verzoek om een prejudiciële beslissing]

Hoe dan ook:

- de vorderingen van Hoechst GmbH volledig af te wijzen, met inbegrip van het verzoek om de zaak terug te verwijzen naar de Arbitrer ingeval de beslissingen zouden worden vernietigd;

[OMISSIS] [Or. 5]

[OMISSIS] Hoescht GmbH en Sanofi GmbH [OMISSIS] verzoeken het Hof:

- het beroep tot vernietiging dat Genentech tegen de derde gedeeltelijke beslissing van 5 september 2012, de vierde gedeeltelijke beslissing dan wel de eindbeslissing van 25 februari 2013 en tegen het addendum bij de eindbeslissing van 22 mei 2013 heeft ingesteld, niet-ontvankelijk en in ieder geval ongegrond te verklaren;
- uitermate subsidiair en in het zeer onwaarschijnlijke – zo niet onmogelijke – geval van gedeeltelijke vernietiging van een of meer van deze beslissingen, de zaak terug te verwijzen naar Arbitrer Pierre Karrer voor een nieuwe uitspraak van de vragen die in het stadium van de eerste en de tweede – thans definitief geworden – beslissing nog dienden te worden beslecht, alsook – in voorkomend geval – van de latere beslissingen zoals deze overeind zouden blijven na de uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak.

[OMISSIS]

TEN GRONDE.

- Het middel strekkende tot vernietiging dat is ontleend aan schending van de internationale openbare orde [artikel 1520, lid 5, van de Code de procédure civile (wetboek van burgerlijk procesrecht)]

Genentech stelt dat de licentieovereenkomst enkel in de betaling van vaste royalty's voorzag in geval inbreuk, zodat de beslissing van de Arbitrer die haar daartoe veroordeelt zonder dat een octrooi-inbreuk is vastgesteld, schending oplevert van het Europese mededingingsrecht en inzonderheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), aangezien, wat de productie betreft van rituximab, een actief bestanddeel van Rituxan dat op het grondgebied van de Europese Unie (Duitsland, Frankrijk, Italië) wordt verhandeld, de beperking die eruit voortvloeit rechtstreekse gevolgen heeft voor de handel tussen de lidstaten.

Aangezien volgens de rechtspraak van het Hof geen vaste royalty's aan een licentienemer hoeven te worden betaald voor het gebruik van een uitvinding waarmee geen inbreuk op een octrooi wordt gemaakt, schendt die beslissing het Europese mededingingsrecht doordat Genentech wordt veroordeeld tot betaling van vaste royalty's zonder dat sprake is van een octrooi-inbreuk, zodat haar voor een niet-geoctrooierde en onbeperkt toegankelijke technologie ongerechtvaardigde kosten worden opgelegd, in strijd met het beginsel van vrije mededinging.

Verzoekster voert aan dat de beslissing waarbij haar in strijd met het mededingingsrecht ongerechtvaardigde kosten worden opgelegd, de internationale publieke orde schendt, voor zover haar daarbij de verplichting wordt opgelegd vaste royalty's te betalen zonder dat een octrooi-inbreuk is vastgesteld, terwijl volgens de bewoordingen van de licentieovereenkomst als zodanig enkel een vergoeding verschuldigd was voor producten waarvan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop zonder deze overeenkomst inbreuk zouden opleveren op een of meerdere niet-vervallen claims die deel uitmaken van de rechten die door de onder de licentie vallende octrooien worden verleend. **[Or. 6]**

Vastgesteld moet worden dat de onderneming naar Duits recht Behringwerke AG (hierna: „Behringwerke”), met als specialisme biotechnologie en waarvan de onderneming naar Duits recht Hoescht de rechtsopvolgster is, via de op 6 augustus 1992 gesloten licentieovereenkomst de onderneming Genentech met terugwerkende kracht tot 1 januari 1991 een wereldwijde niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de activator van de eukaryotische systemen HCMV heeft verleend.

Uit de voorafgaande toelichting bij deze overeenkomst blijkt duidelijk dat Genentech daarmee beoogde een licentie te verwerven op de rechten die voortvloeiden uit de octrooien die aan Behringwerke waren afgegeven met betrekking tot een activator van de eukaryotische systemen en waarvan deze laatste de enige licentieneemster was.

Deze overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat de licenties, ingeval zij niet vervroegd worden opgezegd, van kracht blijven tot „*het verstrijken van de laatste rechten die in elk land uit de onder de licentie vallende octrooien voortvloeien*”.

Bovendien bepaalt de licentieovereenkomst dat de licentieproducten betrekking hebben op „materialen (daaronder begrepen de organismen) waarvan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop zonder deze overeenkomst inbreuk zouden opleveren op een of meerdere niet-vervallen claims die deel uitmaken van de rechten die door de onder de licentie vallende octrooien worden verleend”, alsook op de afgewerkte producten die betrekking hebben op „*de commercieel verhandelbare waren waarin een krachtens de licentie vervaardigd product is opgenomen*”.

Partijen hebben gepreciseerd dat de licentieovereenkomst moest worden uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, waarvan vaststaat dat het de licentiegever toestaat om – totdat de overeenkomst wordt opgezegd – vaste royalty's van de licentienemer te verlangen, ook al worden de octrooien waaruit de verleende rechten voortvloeien, nadien nietig verklaard.

In de arbitrale beslissing wordt de overeenkomst in die zin toegepast en is ervan uitgegaan dat de licentienemer – ondanks de retroactieve nietigverklaring van de octrooien – de overeengekomen vaste royalty's diende te betalen.

Bijgevolg rijst de vraag of een dergelijke overeenkomst indruist tegen de bepalingen van artikel 81 EG (thans artikel 101 VWEU) omdat zij de mededinging op de interne markt vervalst doordat de licentienemer verplicht wordt tot betaling vaste royalty's die evenwel onverschuldigd zijn, gelet op de nietigverklaring van de octrooien waaruit de verleende rechten voortvloeien, en deze overeenkomst tot een concurrentienadeel voor de betrokkene leidt.

[OMISSIS]

OM DIE REDENEN

[OMISSIS]

wordt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende vraag voorgelegd:

„Dient artikel 81 EG (thans artikel 101 VWEU) aldus te worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een licentieovereenkomst die de licentienemer verplicht om – louter voor het gebruik van de rechten waarop de onder de licentie vallende octrooien betrekking hebben – vaste royalty's te betalen, verder wordt toegepast wanneer de octrooien nietig zijn verklaard?” **[Or. 7]**

[OMISSIS]