

## Nota

# ¿Se considera como práctica colusoria la obligación del licenciataria de pagar el canon de un contrato de licencia de patente que ha sido declarada nula?



21 de septiembre de 2016

El 7 de Julio de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se ha pronunciado sobre este tema mediante la publicación de su sentencia del asunto C-567/14, tras una cuestión prejudicial planteada por el tribunal de apelación de París.

La petición versa sobre la interpretación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que delimita el catálogo de prácticas colusorias en el comercio intracomunitario. En concreto, se cuestiona la licitud de la obligación contractual impuesta al licenciataria de pagar un canon durante toda la vigencia de un acuerdo de licencia no exclusiva de derechos derivados de patentes, en caso de anulación de una o varias de las patentes o de inexistencia de infracción de la patente con licencia.

### **Asunto C-567/14, Genentech Inc. Y Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**

En agosto de 1992, la sociedad alemana Behringwerke AG (predecesor de Hoechst GmbH) concedió a Genentech una licencia no exclusiva mundial, regida por el Derecho alemán, para la utilización de un activador derivado del citomegalovirus humano, objeto de una patente europea concedida el 22 de abril de 1992 y de dos patentes concedidas en Estados Unidos, los días 15 de diciembre de 1998 y 17 de abril 2001 respectivamente.

EL 12 de enero de 1999, la Oficina Europea de Patentes (OEB) revocó la patente europea por falta de novedad, quedando únicamente en vigor las estadounidenses.

En el acuerdo de licencia se obligaba al licenciataria a pagar un canon único, otro anual y un canon denominado "periódico variable" calculado sobre el volumen de ventas de los productos acabados. Este último nunca fue liquidado por Genentech.

En junio de 2008, Hoechst y Sanofi-Aventis (sociedad filial de Hoechst) preguntaron a Genentech sobre los productos acabados que utilizaban los materiales y procesos patentados que daban derecho al pago de cánones periódicos variables. Dos meses más tarde, Genentech les notificó la resolución del acuerdo de licencia, con efectos en dos meses desde la notificación.

Esta disputa provocó que Hoechst interpusiera una demanda arbitral contra Genentech ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por haber utilizado la tecnología patentada sin abonar el canon variable.

Mediante laudo arbitral parcial, se declaró la obligación a cargo del licenciataria de pagar el canon corriente a Hoechst. Genentech interpuso un recurso de anulación contra dicho laudo arbitral parcial ante el Tribunal de Apelación de París, el cual decidió suspender el procedimiento para plantear una cuestión prejudicial.

*"¿Se opone el artículo 101 TFUE a que, en caso de anulación de patentes, se reconozca eficacia a un contrato de licencia que impone al licenciataria la obligación de pagar un canon por la mera utilización de los derechos relativos a las patentes bajo licencia?"*

#### **Contacto:**

#### **Eva Garuti**

Abogada  
Departamento Procesal y  
Ciencias de la salud

T: +34 91 429 43 33  
egaruti@evershedsnicea.com

El Tribunal a la hora de responder esta cuestión se remite a la sentencia de 12 de mayo 1989, asunto Ottung, aplicable a fortiori en un supuesto como el de Genentech.

El TJUE ha declarado que la cuestión planteada por el tribunal remitente en relación con el artículo 101.1 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se prohíbe que, en virtud de un acuerdo de licencia como el que es objeto del litigio principal, se imponga contractualmente al licenciataria la obligación de pagar un canon por la utilización de una tecnología patentada durante todo el periodo de vigencia de ese acuerdo, en caso de anulación o de inexistencia de infracción de las patentes bajo licencia.

Una de las cuestiones más discutidas antes de llegar a la anterior conclusión es si mediante esta interpretación se estaría abriendo la puerta a una práctica colusoria.

El TJUE ha manifestado que mientras el contrato de licencia permanezca en vigor y pueda ser libremente resuelto por el licenciataria, no estaríamos ante una infracción del Derecho de la competencia europeo. Lo anterior se apoya en la premisa de que la obligación de pagar un canon, en el contexto de un acuerdo de licencia, estaría relacionada con una apreciación de orden comercial sobre el valor atribuido a las posibilidades de explotación otorgadas por el acuerdo de licencia celebrado entre las partes. Es decir, dicho canon constituye el precio a pagar por explotar comercialmente la tecnología bajo licencia con la seguridad de que el concedente no ejercerá sus derechos de propiedad industrial.

Lo anterior significa que siempre que se haya podido resolver libremente el acuerdo de licencia, el licenciataria deberá atender a su obligación contractual de pagar el canon durante toda la vigencia del contrato hasta su resolución, pues dicho pago ni perjudica a la competencia restringiendo la libertad de acción del licenciataria ni origina un efecto de cierre del mercado.