



El obligado a pagar un canon por una licencia de uso de una patente, deberá pagarlo aun en caso de anulación o no infracción de tal patente

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 7 de julio de 2016, en el Asunto C-567/14

Antecedentes

En 1992, Behringwerke AG y Genentech celebraron un acuerdo de licencia, en virtud del cual el primero otorgó al segundo una licencia no exclusiva mundial para la utilización de cierto activador que permite incrementar la eficacia del proceso celular utilizado para la fabricación de proteínas. La tecnología licenciada estaba protegida por dos patentes americanas y una patente europea. Como contraprestación al derecho de usar tal tecnología, Genentech se obligó a pagar a la licenciadora ciertos cánones, y los pagó todos salvo un canon periódico consistente en un porcentaje sobre las ventas de los 'productos acabados', entendidos como aquellos que en defecto del acuerdo violarían las patentes.

Genentech usó la tecnología licenciada para facilitar la transcripción de una secuencia de ADN para fabricar un medicamento biológico cuya sustancia activa es rituximab, y actualmente comercializa dicho medicamento tanto en la UE como en EE.UU. En 2008, la licenciadora preguntó a Genentech sobre los medicamentos que comercializaba sin pagar el canon periódico y, posteriormente, Genentech le notificó su decisión de terminar el acuerdo de licencia con dos meses de preaviso.

Contienda

La licenciadora promovió un procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional fundamentado en el incumplimiento contractual de Genentech. El árbitro declaró que

Genentech tenía la obligación de pagar el canon periódico y le condenó a pagar a la licenciadora más de 100 millones de Euros.

Genentech recurrió la decisión arbitral ante la Cour d'Appel de Paris, argumentando que no debía pagar el canon periódico ya que la patente europea había sido anulada en 1999 por la Oficina Europea de Patentes y que, en 2011, un tribunal californiano concluyó que Genentech no había violado las patentes. Considerando estos argumentos, la Cour d'Appel de Paris decidió suspender el asunto y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

Posición del Tribunal de Justicia

La cuestión prejudicial consistió, esencialmente, en dilucidar si la obligación impuesta al licenciataria, en un acuerdo de licencia de patente, de pagar un canon durante toda la vigencia del acuerdo hasta su resolución, a pesar de la ausencia de violación o de la anulación de las patentes bajo licencia, puede estar prohibida por considerarse restrictiva de la competencia.

El Tribunal de Justicia concluyó que el hecho de que las autoridades competentes del lugar de concesión de las patentes hayan anulado o determinado la no infracción de éstas, no afecta a la exigibilidad del canon durante todo el período de vigencia de ese acuerdo y, toda vez que Genentech ha podido resolver libremente ese acuerdo con un preaviso razonable, el mismo no puede considerarse restrictivo de la competencia.