



El beneficiario de una licencia de patente debe pagar el canon convenido aunque no infrinja la tecnología patentada

El pago es obligado ya que el canon constituye el precio a pagar para proteger al licenciataria de cualquier acción por infracción y el licenciataria puede resolver en cualquier momento el contrato de licencia

En 1992 la sociedad alemana Behringwerke (adquirida después por la sociedad alemana Sanofi-Aventis Deutschland) concedió a Genentech (empresa activa en el sector farmacéutico) una licencia no exclusiva mundial para la utilización de un activador patentado derivado del citomegalovirus humano.¹ Genentech utilizó ese activador para facilitar la transcripción de una secuencia de ADN necesaria para la producción del medicamento Rituxan (o MabThera).² Al utilizar el activador de esa forma, Genentech no infringió las patentes objeto de licencia. Por esa razón Genentech se negó a pagar una parte del canon pactado.

La Cour d'appel de París, que conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si en esas circunstancias el pago del canon impone a Genentech gastos injustificados a la luz del Derecho de la competencia de la Unión.

En su sentencia de hoy el Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la competencia de la Unión no prohíbe imponer el pago de un canon por la utilización de una tecnología, incluso si ésta no da lugar a una infracción, o incluso si se considera que nunca estuvo protegida en caso de anulación retroactiva de la patente. Esa apreciación descansa en el hecho de que el canon constituye el precio a pagar para explotar comercialmente la tecnología patentada con la seguridad de que el concedente no ejercerá una acción por infracción contra el licenciataria. El hecho de que el contrato pueda ser libremente resuelto por el licenciataria permite excluir que el pago del canon perjudique a la competencia al restringir la libertad de acción del licenciataria o al originar un efecto de cierre del mercado.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

¹ El citomegalovirus forma parte de los virus del herpes.

² Ese medicamento se usa en el tratamiento del cáncer y de la artritis reumática.