Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 73/16
Luxemburgo, 7 de julho de 2016

Imprensa e Informação

Acórdão no processo C-567/14
Genentech Inc./Hoechst GmbH e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

O beneficiário de uma licença de patente deve pagar os royalties convencionados mesmo se não infringir a tecnologia patenteada

O pagamento é devido dado que os royalties constituem o preço a pagar para proteger o titular da patente contra qualquer ação por infração e o licenciado pode em qualquer momento rescindir o contrato de licença

Em 1992, a sociedade alemã Behringwerke (ulteriormente adquirida pela sociedade alemã Sanofi-Aventis Deutschland) concedeu à Genentech (empresa ativa no setor farmacêutico) uma licença não exclusiva mundial para a utilização de um ativador patenteado derivado do citomegalovírus humano [1]. A Genentech utilizou esse ativador para facilitar a transcrição de uma sequência de ADN necessária para a produção do medicamento Rituxan (ou MabThera) [2]. Ao utilizar o ativador desta forma, a Genentech não infringiu as patentes sob licença. Por esse motivo, a Genentech recusou pagar uma parte dos royalties convencionados.

A Cour d'appel de Paris, onde está pendente o processo, perguntou ao Tribunal de Justiça se, nessas circunstâncias, o pagamento dos royalties impõe à Genentech despesas injustificadas à luz do direito da União.

No seu acórdão hoje proferido, o Tribunal de Justiça considera que o direito da concorrência da União não proíbe que seja imposto o pagamento de royalties pela utilização da tecnologia, mesmo se esta não deu origem a uma infração ou inclusivamente que nunca esteve protegida no caso de anulação retroativa da patente. Esta solução explica-se pelo facto de os royalties constituírem o preço a pagar para explorar comercialmente a tecnologia patenteada com a segurança de que o titular da licença não intentará uma ação por infração contra o licenciado. O facto de o contrato poder ser livremente rescindido pelo licenciado permite excluir que o pagamento dos royalties prejudica a concorrência ao restringir a liberdade de ação do licenciado ou ao produzir efeitos de encerramento do mercado.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal de Justiça não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Esta decisão vincula também os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O texto integral do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

[1] O citomegalovírus faz parte dos vírus do herpes.
[2] Este medicamento é utilizado no tratamento do cancro e da artrite reumatóide.