



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 73/16**

Lussemburgo, 7 luglio 2016

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-567/14  
Genentech Inc./Hoechst GmbH e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

## **Il beneficiario di una licenza di brevetto deve corrispondere il canone pattuito anche se non contraffà la tecnologia brevettata**

*Il pagamento è dovuto dal momento che il canone costituisce il prezzo da corrispondere per tutelare il licenziatario da qualsiasi azione per contraffazione e che il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di licenza*

Nel 1992 la società tedesca Behringwerke (successivamente acquistata dalla società tedesca Sanofi-Aventis Deutschland) ha concesso alla Genentech (una impresa che opera nel settore farmaceutico) una licenza non esclusiva mondiale per l'utilizzo di un attivatore brevettato derivato dal citomegalovirus umano<sup>1</sup>. La Genentech ha utilizzato tale attivatore al fine di facilitare la trascrizione di una sequenza di DNA necessaria alla produzione del medicinale Rituxan (o MabThera)<sup>2</sup>. Utilizzando l'attivatore in tal modo, la Genentech non ha violato i brevetti oggetto di licenza. La Genentech ha rifiutato, sulla base di ciò, di corrispondere una parte del canone pattuito.

Adita della controversia, la Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), chiede alla Corte di giustizia se, in tali circostanze, la corresponsione del canone imponga alla Genentech spese ingiustificate alla luce del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

Con la sentenza odierna, la Corte considera che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza non vieta di imporre la corresponsione di un canone per l'utilizzo della tecnologia, anche se quest'ultimo non costituisce contraffazione o addirittura si ritiene non essere mai stato tutelato in caso di annullamento retroattivo del brevetto. Tale soluzione è dovuta al fatto che il canone costituisce il prezzo da corrispondere per lo sfruttamento commerciale della tecnologia brevettata con la garanzia che il concedente non eserciterà un'azione per contraffazione nei confronti del licenziatario. La circostanza che il licenziatario possa liberamente recedere dal contratto consente di escludere che il pagamento del canone pregiudichi la concorrenza restringendo la libertà di azione del licenziatario o determinando effetti di preclusione del mercato.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

<sup>1</sup> Il citomegalovirus fa parte dei virus dell'herpes.

<sup>2</sup> Tale medicinale è utilizzato nel trattamento del cancro e dell'artrite reumatoide.