SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS MARCO DARMON vom 7. Juli 1987 *

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

1. Ist es mit den Artikeln 30 ff. und 85 EWG-Vertrag vereinbar, in einen Lizenzvertrag eine Klausel aufzunehmen, wonach sich der Lizenznehmer verpflichtet, in mehreren Mitgliedstaaten erteilte inhaltsgleiche gewerbliche Schutzrechte des Lizenzgebers nicht anzugreifen? Mit dieser Frage legt Ihnen der Bundesgerichtshof die Grundsatzfrage vor, ob eine Nichtangriffsabrede grundsätzlich mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Rufen wir uns kurz die wesentlichen Punkte des Ausgangsverfahrens ins Gedächtnis zurück.

2. Der Kaufmann Heinz Süllhöfer (im folgenden: Kläger) war Inhaber eines 1965 angemeldeten Patents sowie eines ebenfalls 1965 angemeldeten Gebrauchsmusters für ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Platten aus Polyurethan-Hartschaum. Diese Rechte sind inzwischen erloschen. Die Maschinenfabrik Hennecke GmbH (im folgenden: Beklagte zu 2) produziert Anlagen zur Herstellung von Platten der genannten Art. Die Bayer AG (Beklagte zu 1), seit 1968 alleinige Gesellschafterin der Beklagten zu 2, liefert Rohstoffe zur Herstellung dieser Platten.

3. Im Jahre 1967 kam es zu einem Rechtsstreit zwischen dem Kläger und der Beklagten zu 2 über die Gültigkeit des Gebrauchsmusters. Am 9. April 1968 endete dieser Prozeß mit einem von der Beklagten zu 1 entworfenen Vergleich. Dieser sah im wesentlichen folgendes vor:

— Der Kläger erteilt den Beklagten an dem deutschen Gebrauchsmuster und dem deutschen Patent eine nichtausschließliche Freilizenz sowie eine kostenpflichtige Lizenz an den entsprechenden gewerblichen Schutzrechten, deren Inhaber er in anderen Ländern ist.

— Die Beklagten verpflichten sich, die Löschungsklage gegen das Patent zurückzuziehen, und verzichten auf direkte oder indirekte weitere Angriffe gegen die fraglichen gewerblichen Schutzrechte.

— Die Beklagte zu 1 erteilt dem Kläger eine nichtausschließliche kostenpflichtige Lizenz an ihrem eigenen Patent für die Herstellung von Schaumstoffplatten.

— Schließlich verzichtet die Beklagte zu 1 darauf, aus der Verletzung dieses Patents durch den Kläger in der Vergangenheit Ansprüche gegen den Kläger geltend zu machen.

Am 26. Mai 1975 erhob der Kläger dann Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Vergleichs wegen arglistiger Täuschung; dieser Klage wurde mit Urteil vom 11. November 1982 in der ersten Instanz stattgege-

* Aus dem Französischen übersetzt.

ben. Auf die Berufung gegen dieses Urteil stellte das Oberlandesgericht Düsseldorf fest, die Nichtangriffsabrede sei gemäß den Artikeln 85 Absätze 1 und 2 EWG-Vertrag nichtig; dies habe nach § 139 BGB die Nichtigkeit des gesamten Vertrags zur Folge. Die Beklagten legten hiergegen Revision beim Bundesgerichtshof ein, der dann die erwähnte Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat.

4. Zur Gültigkeit der Vertragsklausel im Hinblick auf die Artikel 30 ff. EWG-Vertrag bedarf es keiner langen Ausführungen. Gewerbliche Schutzrechte werden nämlich durch diese Vorschriften nur insoweit erfaßt, als ihre Ausübung gemäß dem nationalen Recht Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen zur Folge hat. Die fragliche Klausel betrifft aber nicht die Ausübung des Patents, sondern untersagt den Lizenznehmern, dieses Recht anzugreifen. Außerdem kann sie sich für sich genommen nicht auf den innergemeinschaftlichen Handel auswirken. Schließlich und vor allem kann sie, da es sich um einen Privatvertrag handelt, nicht mit einer ausdrücklich durch Artikel 30 EWG-Vertrag erfaßten staatlichen Maßnahme gleichgesetzt werden. Deshalb sind die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Vorschrift auf die streitige Klausel nicht gegeben.

5. Kommen wir daher nunmehr zum wesentlichen Teil der Frage des Bundesgerichtshofes, der Frage der Vereinbarkeit einer Nichtangriffsabrede mit Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag.

6. Der Umstand, daß die gewerblichen Schutzrechte hier dem Lizenzgeber in *mehreren* Mitgliedstaaten eingeräumt worden sind, ist meines Erachtens für die Frage der wettbewerbsbeschränkenden *Natur* des Vertrages unerheblich. Dieser Umstand würde es, wenn das Gegenteil ernsthaft behauptet würde, lediglich gestatten, die gemeinschaftliche Dimension der aus dem Vertrag resultierenden Beeinträchtigung des Wettbewerbs zweifelsfrei darzutun.

7. Wie Sie in Ihrem Urteil in der Rechtssache 193/83 [1] ausgeführt haben, gehört eine Nichtangriffsabrede

„offenkundig nicht zum spezifischen Gegenstand des Patents, der sich nicht in dem Sinne auslegen läßt, daß er auch gegen Angriffe auf das Patent Schutz gewährt ...“

Eine solche Klausel dehnt das durch das Patent begründete Monopol aus, gehört aber nicht zu den normalerweise mit der Verwertung eines Patents verbundenen Folgen. Der Lizenznehmer kann insoweit seine Wettbewerbsposition nicht verbessern, da er auf die Möglichkeit verzichtet, das Patent in Frage zu stellen und sich so gegebenenfalls von den Verpflichtungen, die sich für ihn aus dem Vertrag ergeben, zu befreien. Allerdings besteht die Gefahr, daß durch die Klausel der Bestand eines zu Unrecht erteilten Patents auf Dauer gesichert wird. Zwar steht die relative Wirkung von Verträgen einer von dritter Seite erhobenen Löschungsklage nicht entgegen, aber der Lizenznehmer wäre mit Sicherheit am besten in der Lage, einen solchen Prozeß zu führen: Aufgrund der Benutzung der Lizenz vermag er sich das genaueste Bild über die — technischen und rechtlichen — Mängel zu bilden, die die Gültigkeit des Patents beeinträchtigen könnten [2]. Die Klausel vermindert kon-

1 — Siehe das Urteil vom 25. Februar 1986 in der Rechtssache 193/83, Windsurfing, Slg. 1986, 611, Randnr. 92.

2 — Siehe das Urteil vom 16. Juni 1968, Lear/Adkins, US Supreme Court Reports, 23 LEd2d Nr. 12, wo es heißt: „Licensees may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery.“

kret über den Kreis der Parteien hinaus die Aussicht, daß ein „zweifelhaftes Patent" beseitigt wird. In Ihrem Urteil in der Rechtssache 193/83 haben Sie hierzu mit besonderer Deutlichkeit ausgeführt:

„... es liegt im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten." [3]

8. Es wäre sehr schwierig, aus der Allgemeinheit Ihrer Formulierung keine Vermutung für die Unvereinbarkeit mit Artikel 85 Absatz 1 abzuleiten. Zweifellos war dieser normalerweise wettbewerbsbeschränkende Charakter von Nichtangriffsabreden der Grund dafür, diese in die „schwarze Liste" des Artikels 3 der Verordnung Nr. 2349/84 einzubeziehen und sie damit von der in Artikel 1 dieser Verordnung enthaltenen Gruppenfreistellung auszunehmen.

9. Kann die Schwere dieser Beeinträchtigung des Wettbewerbs durch andere grundsätzliche Erwägungen ausgeglichen werden? Das deutsche Recht bejaht die Gültigkeit der Abrede, offenbar, um zu vermeiden, daß ein Lizenznehmer die Informationen benutzt, die ihm durch seine Kenntnis des Patents zufließen [4]. Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß diese privilegierte Situation im Gegenteil den besten Ausgangspunkt dafür bietet, eventuell zu Unrecht erteilte Patente möglichst wirksam angreifen zu können. Die sogenannte „Estoppel"-Theorie, aufgrund deren eine Person, der ein Recht übertragen ist, dieses nicht angreifen kann, ist in der amerikanischen Rechtsprechung im Anschluß an das Urteil Lear/Adkins [5] aufgegeben worden, in dessen Begründung [6] die Notwendigkeit hervorgehoben wird, die Möglichkeit von Angriffen auf das Recht sicherzustellen.

10. Untersucht man, welcher praktische Nutzen aus der Sicht des Patentinhabers mit einer Nichtangriffsabrede über den Umstand hinaus verbunden sein könnte, daß sie eventuell Angriffe gegen ein „zweifelhaftes" Recht verhindert, so zeigt sich, daß dieser Nutzen offensichtlich außerordentlich gering ist. Denn ein Verfahren gegen ein offenbar „solides" Patent wird normalerweise mit Klageabweisung enden, zu der gegebenenfalls noch eine Verurteilung wegen mißbräuchlichen Verfahrens hinzukommt, mit der die Vermessenheit des Lizenznehmers geahndet wird. Zwar sind Fälle denkbar, in denen eine Nichtangriffsabrede zwar unter Artikel 85 Absatz 1 fällt, für sie aber eine individuelle Freistellung gemäß Artikel 85 Absatz 3 gewährt werden kann. Dies könnte beispielsweise bei Verträgen der Fall sein, mit denen Unternehmen auf technologisch weit fortgeschrittenen Gebieten, die zuweilen durch geringe Personal- und Kapitalbestände gekennzeichnet sind, versuchen, der Strategie mächtiger Lizenznehmer, ihnen mit schikanösen Prozessen zuzusetzen, zuvorzukommen. Angesichts des Tätigkeitsbereichs der betreffenden Unternehmen könnte bei der Kommission mit Aussicht auf Erfolg eine Freistellung nach Artikel 85 Absatz 3 beantragt werden.

11. Dagegen vermag ich mich nicht dem Vorschlag der Kommission anzuschließen, die Vereinbarkeit der fraglichen Klauseln mit Artikel 85 Absatz 1 zu bejahen, sofern alle folgenden vier Voraussetzungen erfüllt seien:

— Die Klausel müsse in einem Vertrag enthalten sein, durch den ein bei den nationalen Gerichten anhängiger Rechtsstreit beendet werde.

— Es dürften keine weiteren wettbewerbsbeschränkenden Abreden getroffen worden sein.

3 — Windsurfing, a. a. O., Randnr. 92.

4 — Alexander: *Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE*, Brüssel, 1971, S. 117, Nr. 48.

5 — Siehe Anmerkung 2.

6 — Siehe insbesondere die Nrn. 11 und 12 der Entscheidung.

— Die Klausel dürfe sich ausschließlich auf das streitige Recht beziehen.

— Es müsse sich um ein offensichtlich unfechtbares Recht handeln.

Ich möchte lediglich auf die erste und die letzte Voraussetzung eingehen. Zunächst bestünde bei einer Privilegierung von Prozeßvergleichen die Gefahr, daß ein fiktiver Rechtsstreit zu dem Zweck geführt würde, einen normalerweise verbotenen Vertrag zu schließen. Es müßte daher in jedem Einzelfall untersucht werden, ob ein wirklicher Rechtsstreit vorliegt. Wegen der mit ihr verbundenen Schwierigkeiten wäre eine solche Konsequenz schwerlich mit den Erfordernissen der Rechtssicherheit vereinbar. Außerdem vermag ich keine rechtlichen Gründe dafür zu erkennen, weshalb Verträge dieser Art, die wie alle Verträge private Rechtsgeschäfte darstellen, privilegiert werden sollten. Die Voraussetzung der „Solidität" des Rechts wäre grundsätzlich interessant, weil sie die Gültigkeit der Klausel auf Fälle beschränken würde, in denen die Sicherung des Bestands eines „zweifelhaften Rechts" ausgeschlossen wäre. Sie würde jedoch insofern ernsthafte Nachteile mit sich bringen, als die Bewertung, die sie voraussetzt, eine spätere gerichtliche Überprüfung implizieren würden, die mit der Möglichkeit einer gütlichen Beilegung eines Rechtsstreits durch Vergleichsabschluß nicht vereinbar wäre. Außerdem steht diese Voraussetzung in einem merklichen Widerspruch zu der vorhergehenden. Wenn sich nämlich der Patentinhaber dazu bereit findet, einen Vergleich abzuschließen und damit den Forderungen seines Gegners teilweise entgegenzukommen, so ist sein Recht im allgemeinen wahrscheinlich nicht so unanfechtbar, wie es nach der Grundannahme der Fall sein müßte.

12. Die von der Kommission vorgeschlagene Ausnahme wäre somit meiner Meinung nach mit wirklichen Unsicherheiten praktischer und theoretischer Natur verbunden. Die Notwendigkeit, eine dem Ausgangsverfahren förderliche Auslegung zu finden, veranlaßt mich nunmehr, im Lichte Ihrer Rechtssprechung die Tragweite der *grundsätzlichen* Unvereinbarkeit der Nichtangriffsabrede mit dem Gemeinsamen Markt zu verdeutlichen.

13. In Ihrem Urteil in der Rechtssache 42/84[7], die in einem Vertrag über die Übertragung eines Unternehmens enthaltene Wettbewerbsverbote betraf, heißt es:

„Zur Beantwortung der Frage, ob derartige Vertragsklauseln unter das Verbot des Artikels 85 Absatz 1 fallen, ist zu prüfen, wie sich der Wettbewerb gestalten würde, wenn solche Wettbewerbsverbote nicht vereinbart würden."

So haben Sie ausgeführt[8]:

„[Diese Klauseln] bieten ... grundsätzlich die Gewähr dafür, daß eine effektive Unternehmensübertragung möglich ist. Sie tragen dadurch zu einer Vermehrung der auf dem betreffenden Markt tätigen Unternehmen und damit zu einer Verstärkung des Wettbewerbs bei."

Sie sind somit nicht davon ausgegangen, daß die solchen Klauseln aufgrund ihrer Natur innewohnende Wettbewerbswidrigkeit es verbiete, zu prüfen, welche positiven *Auswirkungen* sie möglicherweise konkret im Hinblick auf den Wettbewerb haben.

7 — Siehe das Urteil vom 11. Juli 1985 in der Rechtssache 42/84, Remia, Slg. 1985, 2545, Randnr. 18.

8 — A. a. O., Randnr. 19.

14. In Ihrem Urteil in der Rechtssache 161/84[9] haben Sie ferner ausgeführt,

„daß sich die Vereinbarkeit der Vertriebsfranchisingverträge mit Artikel 85 Absatz 1 nicht abstrakt, sondern nur aufgrund der einzelnen Vertragsbestimmungen beurteilen läßt".

Und Sie haben daher die *Wirkung* der Klauseln im Hinblick auf den Vertrag und eventuelle Wettbewerbsbeschränkungen geprüft.

15. Würde man im Hinblick auf den normalerweise wettbewerbswidrigen Charakter von Nichtangriffsabreden ein solches Vorgehen ausschließen, so würde dies von einem mit den Zielen des Vertrages unvereinbaren Formalismus zeugen, da, um eine Formulierung von Generalanwalt Roemer zu gebrauchen,

„der Vertrag nur das untersagt, was für die Verwirklichung seiner Prinzipien schädlich sein könnte".[10]

16. Bewirken die im allgemeinen wettbewerbsbeschränkenden Eigenschaften der Klausel und der Umstand, daß sie in der „schwarzen Liste" des Artikels 3 der Verordnung Nr. 2349/84 aufgeführt ist, die Unwiderleglichkeit der Vermutung ihrer Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt? Ich glaube dies nicht, wobei ich mich, ohne mir auch die Begründung zu eigen zu machen, dem hier vertretenen Standpunkt der Kommission anschließe, die, wie es scheint ausnahmsweise, von einer Nichtanwendung von Artikel 85 Absatz 1 ausgeht, wie sie sie bereits in ihrer Entscheidung Raymond-Nagoya erwogen hatte, nachdem sie dort die konkreten Auswirkungen der Klausel unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Hintergrund des Vertrages geprüft hatte.[11]

17. Es wäre daher ungerechtfertigt, eine Nichtangriffsabrede zu verbieten, die für die Ausgewogenheit eines Vertrages von wesentlicher Bedeutung ist, der sich konkret nicht etwa wettbewerbsbehindernd, sondern sogar wettbewerbsfördernd auswirkt. So ließe sich in einem Fall, in dem die Lizenznehmer sich wegen der Unentgeltlichkeit der Lizenz in einer ähnlichen Situation befänden, wie wenn das Patent nicht bestünde, schwerlich erkennen, worin die Beeinträchtigung des Wettbewerbs liegen sollte. Mit anderen Worten: Ebenso wie ein Wettbewerbsverbot mit Artikel 85 Absatz 1 vereinbar sein kann, wenn es die Effektivität einer Unternehmensübertragung gewährleistet, kann eine Nichtangriffsabrede von dieser Vorschrift ausgenommen sein, wenn sie für die Ausgewogenheit eines Vertrages von ausschlaggebender Bedeutung sein sollte, der weder eine Verhinderung noch eine Einschränkung, noch eine Verfälschung des Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt.

18. Im vorliegenden Fall könnte das vorlegende Gericht somit nach Prüfung der Gesamtheit des Vertrages einschließlich der tatsächlichen Auswirkung der Gewährung einer entgeltlichen Lizenz für das Ausland zu der Ansicht gelangen, daß die fragliche Klausel nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 85 Absatz 1 fällt. Auf diesem Gebiet gilt es nämlich, einer Berücksichtigung der Frage, was konkret für den Wettbewerb auf dem Spiel steht, unter der Kontrolle der Gerichte vor einer mechanistischen Anwendung der Vorschriften, die diese Frage verkennen würde, den Vorzug zu geben, um die Einhaltung der Vertragsziele zu gewährleisten.

9 — Siehe das Urteil vom 28. Januar 1986 in der Rechtssache 161/84, Pronuptia, Slg. 1986, 353, Randnr. 14.

10 — Siehe das Urteil vom 30. Juni 1966 in der Rechtssache 56/65, Société technique minière (LTM), Slg. 1966, 282, Schlußanträge S. 307.

11 — Entscheidung 72/238/EWG der Kommission vom 9. Juni 1972 (ABl. L 143 vom 23. 6. 1972, S. 39).

19. Daher schlage ich Ihnen vor, wie folgt für Recht zu erkennen:

„Die Aufnahme einer Klausel in einen Lizenzvertrag, durch die sich der Lizenznehmer verpflichtet, den Rechtsbestand bestimmter technischer Schutzrechte, an denen ihm eine Lizenz übertragen wird, nicht anzugreifen,

— fällt nicht unter die Artikel 30 ff. EWG-Vertrag,

— ist normalerweise mit Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag unvereinbar.

Eine solche Klausel kann jedoch vom Anwendungsbereich dieses Artikels ausgenommen sein, wenn sie für die Ausgewogenheit eines Lizenzvertrags von ausschlaggebender Bedeutung ist, dessen Zweck oder dessen Wirkungen sich im konkreten Fall nicht als wettbewerbsbeschränkend erweisen."