FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON
fremsat den 7. juli 1987 *

Høje Domstol.

1. Er det forhold, at der i en licensaftale er indsat en klausul, hvorefter licenstageren forpligter sig til ikke at angribe de identiske industrielle ejendomsrettigheder, som er meddelt ham i flere medlemsstater, forenelig med Traktatens artikler 30 ff. og 85? Bundesgerichtshof har hermed forelagt Domstolen spørgsmålet om den principielle gyldighed af en ikke-angrebsklausul i forhold til fællesskabsretten. De væsentligste elementer i hovedsagen er i korthed følgende:

2. Süllhöfer var indehaver af et tysk patent- og brugsmønster anmeldt i 1965 vedrørende en produktionsproces og en indretning til fremstilling af polyurethanplader. Disse rettigheder er allerede ophørt. Selskabet Hennecke fremstiller anlæg til produktion af plader af den ovenfor nævnte type. Selskabet Bayer, eneaktionær i det nævnte selskab siden 1968, leverer de nødvendige råstoffer til fremstillingen af disse plader.

3. I 1967 kom det til en retssag imellem Süllhöfer og selskabet Hennecke vedrørende brugsmønsterets gyldighed. En af Bayer formuleret mindelig ordning blev indgået den 9. april 1968 til afslutning af striden. Det væsentlige indhold heri er følgende:

— Süllhöfer meddeler Bayer og Hennecke en vederlagsfri ikke-eksklusiv ret til udnyttelse af brugsmønsteret og det tyske patent og meddeler mod vederlag en ret til at udnytte de hertil svarende udenlandske industrielle ejendomsrettigheder;

— Hennecke og Bayer forpligter sig til at hæve den anlagte sag vedrørende slettelse af patentet og afstå fra ethvert direkte eller indirekte angreb mod nævnte industrielle ejendomsrettigheder;

— Bayer meddeler Süllhöfer en ikke-eksklusiv licens mod vederlag til udnyttelse af dets eget patent til fremstilling af skumstofplader;

— Endelig giver Bayer afkald på at gøre tidligere overtrædelser af denne industrielle ejendomsrettighed gældende over for Süllhöfer og dennes kunder.

Efterfølgende anlagde Süllhöfer den 26. maj 1975 et annullationssøgsmål imod denne ordning på grund af svig, hvorom der blev afsagt en første instans kendelse den 11. no-

* Oversat fra fransk.

vember 1982. I en appelsag vedrørende denne afgørelse fandt Oberlandsgericht Düsseldorf, at ikke-angrebsklausulen var ugyldig i henhold til Traktatens artikel 85, stk. 1 og 2, og kendte som følge heraf hele aftalen ugyldig i medfør af artikel 139 i den tyske civillov. Selskaberne Bayer og Hennecke ankede denne afgørelse til Bundesgerichtshof, som herefter har forelagt det præjudicielle spørgsmål.

4. Spørgsmålet om klausulens gyldighed i forhold til Traktatens artikler 30 ff. kræver ingen lange udredninger. De industrielle ejendomsrettigheder omfattes nemlig af disse regler, såfremt deres udøvelse efter national ret medfører indførsels- eller udførselsbegrænsninger. Den omhandlede klausul vedrører imidlertid ikke udøvelsen af patentet, men forbyder licenstagerne at angribe denne rettighed. Den er i øvrigt ikke af en sådan karakter, at den i sig selv udgør en hindring for samhandelen i Fællesskabet. Sidst og ikke mindst kan den, da det drejer sig om en privat ordning, ikke sidestilles med en statslig foranstaltning, som Traktatens artikel 30 udtrykkelig sigter på. Betingelserne for at anvende denne artikel på nærværende klausul er derfor ikke opfyldt.

5. Jeg skal derfor koncentrere mig om det væsentlige i Bundesgerichtshofs spørgsmål: en ikke-angrebsklausuls forenelighed med Traktatens artikel 85, stk. 1.

6. Indledningsvis skal jeg præcisere, at den omstændighed, at de industrielle ejendomsrettigheder er tildelt licensgiveren i en *række* medlemsstater, efter min opfattelse er uden betydning for bestemmelsen af aftalens konkurrencebegrænsende *karakter*. Der er her alene tale om en oplysning, som, såfremt den blev alvorligt bestridt, kunne tjene til at fjerne enhver tvivl om, i hvilket omfang en påvirkning af konkurrencen som følge af aftalen var relevant for Fællesskabet.

7. Som Domstolen har udtalt i Windsurfing-dommen [1] henhører ikke-angrebsklausulen

»åbenbart ikke under patentens særlige genstand, der ikke kan fortolkes således, at det også sikrer beskyttelse mod søgsmål, hvorunder gyldigheden af patent anfægtes...«.

En sådan klausul udstrækker patentets monopol men er ikke en almindelig konsekvens af patentets udnyttelse. Licenstageren kan i denne henseende ikke forbedre sin konkurrencemæssige stilling, eftersom han har forpligtet sig til ikke at anfægte patentet og således i givet fald ikke kan frigøre sig fra de forpligtelser, som aftalen pålægger ham. Derudover er der risiko for, at klausulen cementerer et patent, som er uretmæssigt tildelt. Ganske vist er aftalernes relative virkning ikke til hinder for, at tredjemænd anlægger annullationssøgsmål, men licenstageren er under alle omstændigheder den »bedste advokat«: ved sin udnyttelsen af patentet kender han nemlig nøjagtigt de tekniske retlige mangler, på grundlag af hvilket patentens gyldighed kan angribes [2]. Klausulen

1 — Sag 193/83, dom af 25. februar 1986, Sml. s. 611, præmis 92.

2 — Se dom af 16. juni 1968, Lear-Adkins, US Supreme Court Reports 23 LEd2d, præmis 12, hvor følgende anføres: »licensees may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery.«

formindsker konkret chancerne »ultra partes« for at et »tvivlsomt patent« ophæves. Domstolens Windsurfing-dom var meget klar på dette punkt:

»... idet det er i den offentlige interesse at fjerne enhver hindring for den økonomiske aktivitet, der kan opstå, når der med urette meddeles et patent.« [3]

8. Ud fra Domstolens generelle formulering er det vanskeligt ikke at udlede, at der består en formodning for uforenelighed med artikel 85, stk. 1. Det er utvivlsomt den i almindelighed konkurrencebegrænsende karakter, som har ført til, at ikke-angrebsklausulen er opført på den »sorte liste« i artikel 3 i forordning nr. 2349/84, og dermed udelukket fra de gruppeundtagelser, som er nævnt i denne forordnings artikel 1.

9. Kan denne konkurrencebegrænsning opvejes af andre principielle betragtninger? Den tyske ret anerkender klausulens lovlighed åbenbart for at undgå, at en licenstager anvender de oplysninger, som han har fra sit kendskab til patentet [4]. Jeg har allerede antydet, at denne priviligerede stilling tværtimod giver den væsentlige fordel, at man på den mest effektive måde kan konstatere, at patenter er meddelt med urette. »Estoppel«-teorien, hvorefter den, som har opnået en ret, ikke kan anfægte den, er forladt i amerikansk ret efter Lear / Adkins-dommen [5], hvis præmisser [6] understreger nødvendigheden af, at anfægtelsesmuligheden sikres.

10. Hvis man ud fra patenthaverens synsvinkel undersøger, hvilke praktiske interesser der kan være forbundet med en klausul udover det tilfælde, hvor den forhindrer angreb på en »tvivlsom« rettighed, må det konstateres, at de forekommer påfaldende begrænsede. En sag imod et åbenbart »solidt« patent vil normalt føre til en frifindelse, eventuelt suppleret med en domfældelse for unødige retstrætte, som vil sanktionere licenstagerens dumdristighed. Ganske vist kan der forekomme visse situationer, hvor en ikke-angrebsklausul, uanset at den falder ind under anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, konkret kan undtages i henhold til stk. 3. Det kan være tilfældet med aftaler, hvor virksomheder indenfor den avancerede teknologi, undertiden med få menneskelige og økonomiske ressourcer ønsker at imødegå stærke licenstageres strategier med idelige retslige angreb. Under hensyn til de omhandlede virksomheders erhvervsområde kan de hensigtsmæssigt søge Kommissionen om en undtagelse.

11. Jeg kan derimod ikke tilslutte mig Kommissionens forslag om, at Domstolen skal anerkende klausulens forenelighed med artikel 85, stk. 1, når de fire nedenstående betingelser alle er opfyldt samtidig:

— en klausul optaget i en aftale, som bringer en strid for de nationale domstole til ophør,

— at der ikke er andre konkurrencebegrænsende klausuler,

3 — Sag 193/83, nævnt ovenfor, præmis 92.

4 — Alexander: Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE, Bruxelles, 1971, s. 117, nr. 48.

5 — Nævnt ovenfor under punkt 2.

6 — Jfr. særlig afgørelsens præmisser 11 og 12.

— klasulen alene vedrørte den omtvistede rettighed,

— der er tale om en rettighed, som åbenbart ikke kan annulleres.

Jeg skal alene behandle første og sidste kriterium. For det første vil man, hvis man giver en særstilling til aftaler, som bringer en retstvist til ophør, kunne fremkalde en fiktiv tvist, som har til formål at indgå en aftale, som normalt er forbudt. Det ville derfor være nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at undersøge, om tvisten er reel. Sådan en konsekvens er på grund af sin kompleksitet vanskelig forenelig med kravene om retssikkerhed. I øvrigt er det svært at se hjemmelen for en særstilling af en sådan aftale, som, i lighed med andre aftaler, er en privat handling. Kriteriet vedrørende rettighedens »holdbarhed« forekommer mig principielt interessant, eftersom det begrænser gyldigheden af klausulen til de tilfælde, hvor det er udelukket, at en »tvivlsom« rettighed kan bestå evigt. Kriteriets anvendelse vedrører imidlertid alvorlige ulemper, idet den herfor forudsatte vurdering senere fører til en retslig prøvelse, som strider imod den forligsmæssige fremgangsmåde, der førte til tvistens mindelige ordning. Endvidere er denne betingelse i høj grad i modstrid med den foregående. Hvis patenthaveren nemlig går ind på en mindelig ordning, og dermed i et vist omfang imødekommer en del af sin modparts krav, er det sandsynligt, at hans rettighed ikke i almindelighed er så ubestridelig, som det kræves i dette tilfælde.

12. Den af Kommissionen foreslåede undtagelse forekommer mig således at indebære reelle praktiske og teoretiske usikkerhedsmomenter. Da der skal gives en hensigtsmæssig fortolkning til brug for hovedsagen, skal jeg for mit vedkommende i lyset af Domstolens praksis præcisere rækkevidden af angrebsklausulens *principielle* uforeneelighed.

13. I Domstolens dom Remia[7] fastsloges følgende vedrørende ikke-konkurrenceklausuler, som er optaget i en aftale om virksomheders ophør:

»For at afgøre, om klausulerne falder ind under forbudet i artikel 85, stk. 1, må det undersøges, hvorledes konkurrenceforholdene ville være uden dem.«

Domstolen har ligeledes udtalt, at disse klausuler har[8]

»... i princippet den fordel, at de sikrer, at overdragelsen bliver mulig og effektiv. Ved selve den omstændighed bidrager de til at styrke konkurrencen ved en forøgelse af antallet af virksomheder på det pågældende marked«.

Domstolen har altså ikke fundet, at den anti-konkurrencemæssige karakter, som er knyttet til karakteren af disse klausuler, er til hinder for at efterprøve de positive *virkninger*, som de konkret kan have for konkurrencen.

7 — Sag 42/84, dom af 11. juli 1985, Sml. s. 2545, præmis 18.

8 — Ovennævnte dom, præmis 19.

14. I Domstolens dom Pronuptia [9] fastsloges iøvrigt, at

»... spørgsmålet om, hvorvidt franchise-aftaler vedrørende distribution er forenelige med artikel 85, stk. 1, kan ikke bedømmes abstrakt, men må bero på de bestemmelser, aftalerne indeholder«.

Og Domstolen gennemgik klausulernes *virkning* i relation til aftalen og mulige konkurrencebegrænsninger.

15. At forbyde en sådan fremgangsmåde under hensyn til den normalt konkurrencebegrænsende karakter af en ikke-angrebsklausul ville være en formalisme, som ville stride imod målsætningerne i Traktaten, som med generaladvokat Roemers ord,

»kun forbyder, hvad der kan være skadeligt for dens principper« [10].

16. Indebærer klausulens almindeligvis konkurrencebegrænsende karakter og dens tilstedeværelse på den »sorte liste« i artikel 3 i forordning nr. 2349/84, at formodningen om uforenelighed bliver uomstødelig? Det mener jeg ikke, og uden at gøre Kommissionens bevæggrunde til mine tilslutter jeg mig her den nuværende holdning i Kommissionen, som tilsyneladende finder, at kan være undtaget af artikel 85, stk. 1, hvilket den allerede har gjort i sin afgørelse *Raymond-Nagoya* efter en gennemgang af de konkrete virkninger af klausulen i forhold til den pågældende aftales økonomiske sammenhæng [11].

17. Der er derfor ingen grund til, at der skulle gælde forbud imod en ikke-angrebsklausul, som er væsentlig for ligevægten i en aftale, hvis virkninger konkret viser sig ikke at være konkurrencebegrænsende men snarere konkurrencefremmende. I det tilfælde, hvor licenstagerne er stillet, som var der intet patent, finder jeg det, under hensyn til, at licensen var vederlagsfri, svært a priori at se, hvori der kan bestå en krænkelse af konkurrencen. Ligesom en ikke-konkurrenceklausul kan være forenelig med artikel 85, stk. 1, hvis den sikrer, at en virksomheds overdragelse bliver effektiv, kan en ikke-angrebsklausul falde udenfor denne bestemmelse, når den er afgørende for ligevægten i en aftale, som hverken har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen.

18. I det foreliggende tilfælde kan den forelæggende retsinstans efter en vurdering af den samlede aftale og herunder af den faktiske rækkevidde af den mod vederlag meddelte licens for udlandet, altså nå til det resultat, at den omhandlede klausul falder udenfor anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1. På et sådant område bør man nemlig frem for automatisk at anvende de regler, som ikke tager hensyn til konkurrencens frie spil i det konkrete tilfælde, foretrække, at der under domstolskontrol tages hensyn hertil for at sikre overholdelsen af Traktatens målsætninger.

9 — Sag 161/84, dom af 28. januar 1986, Sml. s. 353, præmis 14.

10 — Sag 56/65, Société Technique Minière (LTM), dom af 30. juni 1966, Sml. 1965-1968, s. 211; forslag til afgørelse, s. 219, 225.

11 — Kommissionens afgørelse 72/238/EØF af 9. juni 1972 (JO L 143 af 23.6.1972, s. 39).

19. På dette grundlag foreslår jeg, at Domstolen kender følgende for ret:

»Optagelsen i en licensaftale af en klausul, hvorved licenstageren forpligter sig til ikke at angribe de i licens givne tekniske industrielle ejendomsrettigheder:

— henhører ikke under anvendelsesområdet for Traktatens artikler 30 ff.;

— er i almindelighed uforenelig med Traktatens artikel 85, stk. 1.

En sådan klausul kan imidlertid falde udenfor denne artikels anvendelsesområde, såfremt dens eksistens viser sig afgørende for ligevægten i licensaftalen, hvis formål eller følger ikke i det konkrete tilfælde indebærer en begrænsning af konkurrencen.«