CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL M. DARMON van 7 juli 1987 *

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

1. Is een beding in een licentieovereenkomst, inhoudende dat de licentienemer zich zal onthouden van betwisting van de industriële eigendomsrechten van gelijke inhoud, die hem voor verschillende Lid-Staten in licentie zijn gegeven, verenigbaar met de artikelen 30 en volgende en 85 EEG-Verdrag ? Met deze vraag stelt het Bundesgerichtshof het probleem aan de orde, of een niet-betwistingsbeding in het licht van het gemeenschapsrecht in beginsel geldig is. Laat ik kort de belangrijkste punten van het hoofdgeding recapituleren.

2. Süllhöfer was houder van een Duits octrooi dat in 1965 was aangemeld, en van een eveneens in 1965 gedeponeerd Duits gebruiksmodel voor een werkwijze respectievelijk een installatie voor de vervaardiging van polyurethaanplaten. Deze rechten zijn inmiddels verlopen. Hennecke produceert installaties voor de vervaardiging van dit soort platen. Bayer, die sinds 1968 enig aandeelhoudster van Hennecke is, levert de voor de produktie van deze platen benodigde grondstoffen.

3. In 1967 kwam het tot een proces tussen Süllhöfer en Hennecke over de geldigheid van het gebruiksmodel. Om aan deze procedure een einde te maken, troffen partijen op 9 april 1968 een door Bayer ontworpen minnelijke schikking. De belangrijkste punten van deze schikking zijn de volgende:

— Süllhöfer verleent Bayer en Hennecke een kosteloze, niet-exclusieve licentie voor het Duitse gebruiksmodel en het Duitse octrooi alsmede een licentie onder bezwarende titel voor de overeenkomstige industriële eigendomsrechten waarvan hij in andere landen houder is;

— Bayer en Hennecke verbinden zich, hun nietigheidsactie tegen het octrooi in te trekken en af te zien van elke verdere directe of indirecte betwisting van de betrokken industriële eigendomsrechten;

— Bayer verleent Süllhöfer een niet-exclusieve licentie onder bezwarende titel op haar eigen octrooi voor de vervaardiging van schuimstofplaten:

— en ten slotte verbindt Bayer zich, Süllhöfer niet in rechte te zullen aanspreken wegens schending van dit octrooi in het verleden.

Op 26 mei 1975 stelde Süllhöfer een vordering in tot nietigverklaring van deze overeenkomst wegens bedrog; deze werd in eerste aanleg toegewezen bij vonnis van 11 november 1982. In hoger beroep tegen deze

* Vertaald uit het Frans.

uitspraak overwoog het Oberlandesgericht Düsseldorf, dat het niet-betwistingsbeding ingevolge artikel 85, leden 1 en 2, EEG-Verdrag nietig was en het concludeerde, dat daarom ingevolge paragraaf 139 BGB de hele overeenkomst nietig was. Bayer en Hennecke kwamen van deze uitspraak in Revision bij het Bundesgerichtshof, dat vervolgens de onderhavige prejudiciële vraag stelde.

4. Over de vraag of het beding geldig is in het licht van de artikelen 30 en volgende EEG-Verdrag, kan ik kort zijn. De industriele eigendomsrechten vallen immers onder deze bepalingen, wanneer de uitoefening daarvan overeenkomstig het nationale recht leidt tot in- of uitvoerbeperkingen. Het onderhavige beding gaat echter niet over de uitoefening van het octrooi, maar verbiedt de licentienemers, dit recht te betwisten. Overigens kan het op zich de handel tussen de Lid-Staten niet belemmeren. En om met het belangrijkste te eindigen, omdat hier sprake is van een overeenkomst tussen particulieren, kan het beding niet op een lijn worden gesteld met een overheidsmaatregel, waarop artikel 30 EEG-Verdrag uitdrukkelijk ziet. De voorwaarden voor de toepassing van die bepaling op het onderhavige beding zijn bijgevolg niet vervuld.

5. Komen wij dan nu bij het kernpunt van de vraag van het Bundesgerichtshof: de verenigbaarheid van een niet-betwistingsbeding met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag.

6. Laat ik meteen opmerken, dat mijns inziens de omstandigheid dat de industriële eigendomsrechten in *verschillende* Lid-Staten aan de licentiegever zijn verleend, in casu niet van belang is voor de beantwoording van de vraag, of de overeenkomst mededingingsbeperkend van *aard* is. Met behulp van dat gegeven kan, in geval van eventuele serieuze betwisting, enkel buiten twijfel worden gesteld, dat de ongunstige invloed van de overeenkomst op de mededinging een communautaire dimensie heeft.

7. Gelijk het Hof in het arrest Windsurfing [1] heeft uitgemaakt, valt een niet-betwistingsbeding

„duidelijk buiten het specifieke voorwerp van het octrooi..., dat niet aldus kan worden geïnterpreteerd dat het ook bescherming zou verlenen tegen acties tot betwisting van de geldigheid van het octrooi".

Een dergelijke beding vergroot het monopolie van de octrooihouder, maar behoort niet tot de normale gevolgen die aan de exploitatie van het octrooi zijn verbonden. De licentienemer kan wat dit aangaat, zijn concurrentiepositie niet verbeteren, want hij ontzegt zich de mogelijkheid om het octrooi aan te vechten en daarmee de mogelijkheid om zich eventueel te bevrijden van de verplichtingen die de overeenkomst hem oplegt. Anderzijds is het gevaar van een dergelijke beding, dat een ten onrechte verleend octrooi tot in lengte van dagen gehandhaafd blijft. Weliswaar verzet de relatieve werking van overeenkomsten zich er niet tegen, dat derden een vordering tot nietigverklaring van het octrooi instellen, maar de licentienemer is zeker het beste in staat om een dergelijke procedure te voeren: door de exploitatie kan hij precies op de hoogte zijn van de technische en juridische gebreken die de geldigheid van het octrooi kunnen aantasten. [2] Het beding vermindert concreet, ook

1 — Arrest van 25 februari 1986 (zaak 193/83, Jurispr. 1986, blz. 611, r. o. 92).

2 — Cf arrest van 16 juni 1968 van het US Supreme Court in de zaak Lear/Adkins (Reports 23 LE2d), r. o. 12: „Licensees may be often the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor's discovery."

buiten de kring van partijen, de kansen, dat een „twijfelachtig octrooi" wordt opgeheven. De taal van het arrest Windsurfing is op dit punt bijzonder duidelijk:

„... het algemene belang vereist de opheffing... van alle belemmeringen van de economische activiteit, die het gevolg kunnen zijn van een ten onrechte verleend octrooi". [3]

8. Uit de algemeenheid van de formulering van het Hof kan moeilijk iets anders worden afgeleid dan dat er een vermoeden van onverenigbaarheid met artikel 85, lid 1, bestaat. Het is zonder enige twijfel vanwege dit normaliter mededingingsbeperkende karakter, dat niet-betwistingsbedingen zijn opgenomen in de „zwarte lijst" van artikel 3 van verordening nr. 2349/84 en daarmee van de in artikel 1 van die verordening neergelegde groepsvrijstellingsregeling zijn uitgesloten.

9. Zijn er andere principiële overwegingen die tegen de ernst van deze aantasting van de mededinging kunnen opwegen ? Het Duitse recht aanvaardt het beding, blijkbaar om te voorkomen dat een licentiehouder gebruik maakt van de gegevens die hij aan zijn bekendheid met het octrooi ontleent. [4] Ik heb reeds opgemerkt, dat het grote voordeel van deze bevoorrechte situatie juist is, dat eventueel ten onrechte verleende octrooien hierdoor op de meest efficiënte wijze kunnen worden aangevochten. De „estoppel" leer, op grond waarvan degene aan wie een recht is verleend, dit niet mag aanvechten, is in het Amerikaanse recht verlaten na de beslissing in de zaak Lear/Adkins [5], waarin de nadruk wordt gelegd op de noodzaak om de mogelijkheid tot betwisting open te houden. [6]

10. Kijkt men naar het praktische belang, dat een niet-betwistingsbeding voor de octrooihouder kan hebben naast het voorkomen van acties tegen een „twijfelachtig" recht, dan moet men vaststellen, dat dit zeer gering lijkt. Immers, een procedure tegen een kennelijk „sterk" octrooi zal normaliter uitlopen op een verwerping van de vordering met eventueel nog een veroordeling wegens vexatoire procedure als sanctie op de lichtzinnigheid van de licentiehouder. Er zijn ongetwijfeld situaties denkbaar waarin een niet-betwistingsbeding weliswaar onder artikel 85, lid 1, valt, maar op grond van lid 3 een individuele vrijstelling kan krijgen. Dit zou het geval kunnen zijn bij overeenkomsten waarmee ondernemingen op het terrein van de geavanceerde technologie, ondernemingen die vaak met geringe mankracht en financiële middelen werken, zich trachten in te dekken tegen een strategie van juridisch gechicaneer van machtige licentiehouders. Gelet op het werkterrein van de betrokken ondernemingen zou een verzoek aan de Commissie om vrijstelling een goede kans van slagen hebben.

11. Daarentegen kan ik niet instemmen met het voorstel van de Commissie aan het Hof om het betrokken beding verenigbaar te achten met artikel 85, lid 1, wanneer aan alle volgende vier voorwaarden is voldaan:

— het beding moet voorkomen in een overeenkomst die een einde maakt aan een geding dat voor de nationale rechter aanhangig is;

— er mogen geen andere mededingingsbeperkende bedingen zijn;

3 — Zaak 193/83, t. a. p., r. o. 92.

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

5 — Zie noot 2.

6 — Zie in het bijzonder de paragrafen 11 en 12 van de beschikking.

— het beding mag enkel betrekking hebben op het litigieuze recht;

— het recht moet klaarblijkelijk onvernietigbaar zijn.

Ik beperk mij tot de behandeling van het eerste en het laatste criterium. In de eerste plaats is het gevaar van de toekenning van een bevoorrechte positie aan overeenkomsten die een einde maken aan een geding, dat dit tot schijnprocessen leidt die worden gevoerd om een overeenkomst te kunnen sluiten die normaliter verboden zou zijn. Men zou dan in elk afzonderlijk geval moeten nagaan, of er sprake was van een reëel geschil. Deze consequentie valt, vanwege de daaraan verbonden moeilijkheden, slecht te verzoenen met de eisen van rechtszekerheid. Bovendien zie ik niet goed, wat de rechtsgrondslag zou kunnen zijn voor de bevoorrechting van een dergelijk soort overeenkomst die, evenals alle andere overeenkomsten, een privaatrechtelijke rechtshandeling is. Het criterium dat het recht „sterk" moet zijn, is in beginsel interessant, want het zou de geldigheid van het beding beperken tot gevallen waarin niet een „twijfelachtig" recht wordt veilig gesteld. Toch zie ik ernstige bezwaren, aangezien de beoordeling die dit criterium vooropstelt, een latere rechterlijke toetsing impliceert; dit verdraagt zich niet met de mogelijkheid van minnelijke regeling van een geschil door compromis. Bovendien is deze voorwaarde min of meer in tegenspraak met de eerste. Immers, indien de octrooihouder bereid is om met een schikking in te stemmen en daarmee een deel van de vorderingen van zijn tegenstander gedeeltelijk in te willigen, zal zijn recht meestal wel niet zo onaanvechtbaar zijn als in theorie wordt verlangd.

12. De uitzondering die de Commissie voorstelt, leidt dus tot reële praktische en theoretische onzekerheden. De noodzaak om een uitlegging te geven die nuttig is voor het hoofdgeding, brengt mij ertoe de draagwijdte van de *principiële* onverenigbaarheid van het niet-betwistingsbeding met artikel 85 in het licht van de rechtspraak van het Hof te preciseren.

13. In het arrest Remia[7] heeft het Hof met betrekking tot concurrentieverboden in een overeenkomst tot overdracht van ondernemingen overwogen:

„Voor de beoordeling van de vraag, of dergelijke verboden onder het verbod van artikel 85, lid 1, vallen, moet worden onderzocht hoe de mededingingssituatie zou zijn indien zij niet bestonden."

Het Hof was in dit verband van oordeel[8], dat deze verboden

„... in beginsel tot voordeel hebben, dat zij de totstandkoming en de doeltreffendheid van een overdracht waarborgen. Zij dragen daardoor zelfs bij tot versterking van de mededinging, door vergroting van het aantal ondernemingen op de betrokken markt."

In het anticoncurrentiële karakter, dat inherent is aan deze clausules, zag het Hof dus geen beletsel om na te gaan, wat voor positieve *gevolgen* zij in concreto voor de mededinging konden hebben.

7 — Arrest van 11 juli 1985 (zaak 42/84, Jurispr. 1985, blz. 2545, r. o. 18).

8 — Voormeld arrest, r. o. 19.

14. In het arrest Pronuptia[9] heeft het Hof overigens aangegeven, dat

„... de verenigbaarheid van franchise-overeenkomsten met artikel 85, lid 1, niet abstract kan worden beoordeeld, maar afhankelijk is van de in die overeenkomsten vervatte clausules",

en heeft het de *gevolgen* van de clausules onderzocht uitgaande van de overeenkomst en eventuele beperkingen van de mededinging.

15. Het zou van een met de doelstellingen van het Verdrag onverenigbaar formalisme getuigen een dergelijke benadering voor niet-betwistingsbedingen uit te sluiten op grond, dat deze normaliter mededingingsbeperkend van aard zijn. Het Verdrag verbiedt, om de formulering van advocaat-generaal Römer te gebruiken,

„slechts datgene..., wat aan de verwerkelijking van zijn grondslagen in de weg zou kunnen staan".[10]

16. Betekent nu het feit dat het niet-betwistingsbeding trekken vertoont die in het algemeen mededingingsbeperkend zijn, en dat het voorkomt op de „zwarte lijst" van artikel 3 van verordening nr. 2349/84, dat het vermoeden van onverenigbaarheid onweerlegbaar is ? Ik meen van niet en sluit mij in deze aan bij het huidige standpunt van de Commissie (zonder haar motivering tot de mijne te maken), die, naar het schijnt bij wijze van uitzondering, aanvaardt dat artikel 85, lid 1, niet van toepassing is, gelijk zij dat reeds eerder had gedaan in de beschikking *Raymond-Nagoya*, na onderzoek van de concrete gevolgen van het beding in het licht van de economische context van de overeenkomst.[11]

17. Zo zou het niet gerechtvaardigd zijn om een niet-betwistingsbeding te verbieden, dat van wezenlijk belang is voor de evenwichtigheid van een overeenkomst die de mededinging in concreto niet beperkt, maar juist stimuleert. In een geval waarin de licentiehouders zich ongeveer in dezelfde situatie bevinden als wanneer er geen octrooi was geweest, doordat de licentie kosteloos is, valt niet goed in te zien, waarin de aantasting van de mededinging bestaat. Met andere woorden, net zoals een concurrentieverbod verenigbaar kan zijn met artikel 85, lid 1, indien het de doeltreffendheid van een overdracht van een onderneming waarborgt, kan ook een niet-betwistingsbeding buiten dit artikel vallen, indien het bepalend is voor de evenwichtigheid van een overeenkomst die er niet toe strekt en niet tot gevolg heeft, dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

18. De verwijzende rechter zou in casu dus, na onderzoek van de overeenkomst in haar geheel, met inbegrip van de reële betekenis van de licentieverlening onder bezwarende titel voor het buitenland, tot de conclusie kunnen komen, dat het onderhavige beding niet onder de werkingssfeer van artikel 85, lid 1, valt. Wil men de doelstellingen van het Verdrag tot hun recht laten komen, dan moet men op dit terrein de voorkeur kunnen geven aan een methode waarbij, onder toezicht van de rechter, rekening wordt gehouden met de concrete belangen die bij de mededinging op het spel staan, boven een mechanische toepassing van de regels, waarbij deze belangen zouden worden miskend.

9 — Arrest van 28 januari 1986 (zaak 161/84, Jurispr. 1986, blz. 353, r. o. 14.

10 — Arrest van 30 juni 1966 (zaak 56/65, LTM, Jurispr. 1966, blz. 392, blz. 427).

11 — Beschikking 72/238/EEG van de Commissie van 9 juni 1972 (PB 1972, L 143, blz. 39).

19. Ik geef het Hof daarom in overweging om voor recht te verklaren:

„De opneming in een licentieovereenkomst van een beding waarbij de licentienemer zich ertoe verbindt, niet de rechtsgeldigheid te zullen betwisten van bepaalde industriële eigendomsrechten die hem in licentie zijn gegeven,

— valt niet onder de artikelen 30 en volgende EEG-Verdrag;

— is in de regel onverenigbaar met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag.

Een dergelijk beding kan evenwel buiten de werkingssfeer van dat artikel vallen, indien de opneming ervan bepalend is voor de evenwichtigheid van een licentieovereenkomst waarvan het doel of de gevolgen de mededinging in concreto niet blijken te beperken."