FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO
fremsat den 25. januar 1989 *

Høje Domstol.

1. De præjudicielle spørgsmål, som sag 320/87 drejer sig om, er blevet forelagt for Domstolen af Sø- og Handelsretten i en rækkefølge, der — som Kommissionen med rette har anført i sit indlæg — bør ændres lidt af hensyn til systematikken i spørgsmålene og besvarelsen af dem.

2. I virkeligheden er det, det drejer sig om i disse spørgsmål, at få fastslået, om bestemmelserne i en licensaftale om kommerciel udnyttelse af et patenteret produkt også kan påberåbes af en af parterne, når selve patentet er udløbet, hvis det i disse bestemmelser er fastsat, at der uden tidsbegrænsning eller i hvert fald for et længere tidsrum end patentets gyldighedsperiode skal erlægges visse ydelser.

3. Under denne synsvinkel har den forelæggende ret anmodet Domstolen om at udtale sig om to forskellige problemer: dels om der, når patentet er udløbet, på grundlag af en stadig gældende licensaftale fortsat kan kræves betaling af lincensafgift, og dels om en bestemmelse i aftalen under samme omstændigheder kan påberåbes med henblik på at forbyde licenshaveren, som har opsagt aftalen, at fremstille og sælge det produkt, som ikke længere er beskyttet af patentet.

4. Af de to problemer, som rejses i henholdsvis det første og det fjerde spørgsmål, er det først og fremmest nødvendigt at undersøge det andet, som synes at være det vigtigste på grund af de betydelige konsekvenser, forbuddet mod at fremstille et produkt og bringe det i handelen kan medføre for den frie konkurrenceudøvelse.

5. Som det kan udledes af forelæggelseskendelsen, er det omhandlede forbud ikke uforeneligt med de danske lovregler, hvorefter parterne under udøvelsen af kontraktsfriheden kan forpligte sig til at erlægge bestemte ydelser eller udvise en bestemt adfærd også i tiden efter patentets udløb. Selv om Sø- og Handelsretten kun udtrykkeligt foretager denne konstatering med hensyn til betalingen af afgiften, idet den fastslår, at der ikke findes »præceptive danske lovregler [på området, der] medfører, at licensbetaling bortfalder ved patenternes udløb«, fører selve den omstændighed, at retten har rejst spørgsmålet i forbindelse med forbuddet mod fremstilling og afsætning af produktet,

* Originalsprog: italiensk.

til, at det må antages, at den også er nået til samme resultat, for så vidt angår det nævnte forbud.

6. Umiddelbart kan det anføres, at en bestemmelse, som forbyder licenstageren at fremstille og afsætte produktet, når han opsiger licensaftalen, efter at patentet er udløbet, ikke synes at være begrundet i hensynet til beskyttelse af opfinderens intellektuelle ejendomsret, således at denne kan oppebære et rimeligt vederlag for andres kommercielle udnyttelse af patentet.

Under patentets gyldighedsperiode kan der — som Domstolen har understreget i sin praksis (jfr. dom af 14. juli 1981 i sag 187/80, Merck & Co. Inc., Sml. s. 2063) — ikke sikres opfinderen et passende vederlag, hvis der ikke drages omsorg for, at ingen kan fremstille eller afsætte produktet uden patenthaverens samtykke. Når patentet er udløbet, foreligger den ovenfor nævnte begrundelse derimod ikke længere, og den opfinder, som beskytter sig mod denne uundgåelige udvikling i situationen ved i licensaftalen at indføje en bestemmelse, som er til hinder herfor, udnytter i virkeligheden beskyttelsen af en intellektuel ejendomsret til at skaffe sig et ekstra vederlag, som han ikke længere har krav på, og gør sig derfor skyldig i en uberettiget konkurrencebegrænsning.

7. Ganske vist er forbuddet mod at fremstille og afsætte produktet et uundværligt instrument med henblik på at sikre opfinderen et rimeligt vederlag for hans indsats, da ingen ellers ville føle sig tilskyndet til at betale en licensafgift for at kunne udnytte det patenterede produkt kommercielt.

Ikke desto mindre må det udelukkes, at sådanne betragtninger også gør sig gældende, efter at patentet er udløbet. Hvis tredjemand nemlig frit kan fremstille og afsætte produktet, bortfalder enhver grund til at opretholde et forbud over for licenstageren, idet denne i så fald ville blive stillet ringere, blot fordi han tidligere har indgået en licensaftale i konkurrence med andre producenter.

8. Skønt det, som vi senere skal se, ikke er udelukket, at en forpligtelse til at betale licensafgiften under visse omstændigheder også kan bestå, efter at patentet er udløbet, er det i hvert fald givet, at forpligtelsen kun kan antage denne form, når der er tale om erlæggelse af en ydelse, som allerede er fastlagt tidligere og derfor ikke længere har forbindelse med fastsættelsen af et rimeligt vederlag for patentet, mens forbuddet mod fremstilling og afsætning af produktet derimod kun og specielt kan have til formål at sikre opfinderen mulighed for at indrømme licens til udnyttelse af patentet mod et rimeligt vederlag. I virkeligheden kan en manglende opfyldelse af den betalingsforpligtelse, licenstageren har påtaget sig, såvel i patentets gyldighedsperiode som efter dets udløb kun sanktioneres med de normale forholdsregler, der er fastsat med henblik herpå. Ethvert forsøg på at sikre sig mod risikoen for misligholdelse efter patentets udløb ved hjælp af et forbud mod fremstilling og afsætning af produktet må derfor — efter min opfattelse — anses for en uberettiget konkurrencebegrænsning og en tilsidesættelse af artikel 85, stk. 1.

9. I øvrigt vil det være på sin plads at erindre om, at denne besvarelse forudsætter, at det forinden i det konkrete tilfælde er fastslået, at alle betingelserne for anvendelse af artikel 85, stk. 1, er opfyldt.

De sagsøgte i hovedsagen går ud fra som givet, at den nationale ret allerede har fastslået dette, før den har forelagt de præjudicielle spørgsmål for Domstolen, som er under behandling.

Kommissionen er, selv om den i det foreliggende tilfælde erkender, at der er indgået en aftale mellem virksomheder, ikke sikker på, at de omtvistede bestemmelser kan påvirke handelen mellem medlemsstater eller fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet. Den rejser spørgsmålet, om det ikke er sandsynligt, at aftalen, som er indgået mellem to virksomheder i samme medlemsstat, hvoraf den ene uden tvivl har en ret begrænset omsætning, er en af de aftaler af ringe betydning, som ifølge Kommissionens meddelelse af 3. september 1986 (EFT C 231 af 12.9.1986, s. 2) ikke rammes af forbuddet i artikel 85, stk. 1. I den forbindelse må det undersøges, om aftalen vedrører produkter, som sammen med lignende produkter fra de kontraherende virksomheder ikke på det fælles marked eller en væsentlig del heraf udgør mere end 5% af samtlige disse produkter på det marked, som berøres af aftalen, og om de nævnte virksomheders samlede omsætning i et regnskabsår ikke overstiger 200 mio ECU.

De tal, som de sagsøgtes advokat har opgivet under retsmødet, og hvorefter 90% af de produkter, der fremstilles af de sagsøgte, eksporteres, har ikke i sig selv nogen beviskraft, hvis det ikke samtidig afklares, hvilken procentdel disse produkter udgør af alle lignende produkter på en væsentlig del af det fælles marked.

Jeg har imidlertid ikke til hensigt at gå videre end til disse korte antydninger, da jeg ikke vil risikere at komme ind på en undersøgelse af de faktiske omstændigheder, som ene og alene hører under den nationale rets kompetence.

10. Jeg vil derfor vende tilbage til gennemgangen af de spørgsmål, der er forelagt for Domstolen, og nu gå over til det første spørgsmål (i den rækkefølge, den forelæggende ret har angivet). Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt bestemmelsen i aftalen om, at der også skal betales licesafgift, efter at patentet vedrørende det produkt, der er genstand for licensen, er udløbet, er forenelig med artikel 85, stk. 1.

11. For så vidt angår den nævnte bestemmelse forekommer det mig, at det uden særlig vanskelighed kan antages, at forpligtelsen til at betale afgiften principielt er knyttet sammen med patentets gyldighedsperiode. Selv om betalingen af afgiften er absolut nødvendig for at sikre vederlaget, kan måden, hvorpå betalingen sker, på den anden side ikke desto mindre antage de forskelligste former.

Med hensyn til varigheden af betalingerne kan man uden videre forestille sig, at det samlede beløb, som opfinderen skal have, af forskellige grunde fordeles på et større antal rater, hvoraf nogle derfor kan forfalde efter patentets udløb, eller at opfinderen i stedet for at få en større procentdel af produktets salgspris foretrækker en mindre procentdel, men gennem flere år. Det er endvidere mu-

ligt, at man gennem en forlængelse af betalingerne vil give opfinderen et vederlag for en udnyttelse af produktet, som allerede er sket i perioden mellem indleveringen af ansøgningen og meddelelsen af patentet.

12. På trods af sådanne aftalers karakter af konkurrencebegrænsninger ligger de dog ikke nødvendigvis inden for det område, hvor der er tale om en ukorrekt udnyttelse af patentretten, og de kan derfor falde uden for artikel 85, stk. 1's anvendelsesområde, som Kommissionen udtrykkeligt har anført i forordning (EØF) nr. 2349/84 af 23. juli 1984 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler[1]. I forordningens artikel 3, nr. 4, andet punktum, fastslås det nemlig, at bestemmelsen i første punktum, hvorefter aftaler om betaling af afgift for produkter, der ikke er patenteret, ikke undtages fra reglen i artikel 85, stk. 1, »ikke [er] til hinder for, at betalingen af licensafgiften for benyttelsen af en i licens meddelt opfindelse spredes over en periode, der er længere end de i licens meddelte patenters løbetid eller rækker ud over det tidspunkt, hvor den pågældende know-how blev almindeligt kendt, når dette er begrundet i betalingsfacilitetshensyn«.

13. Som det ses, er der i alle disse tilfælde ikke et gensidighedsforhold mellem betalingen af licensafgiften i den periode, som rækker ud over patentets gyldighedsperiode, og fremstillingen eller afsætningen af produktet efter patentets udløb, men betalingen af licensafgiften repræsenterer en del af det vederlag, der indrømmes opfinderen for udnyttelsen af patentet i gyldighedsperioden, og den indebærer derfor ikke en overtrædelse af artikel 85, stk. 1.

14. Det er imidlertid ikke så enkelt konkret at fastslå, om der foreligger en sådan situation, og det er ganske naturligt, at den omstændighed, at indbetalingerne forlænges ud over det tidspunkt, hvor patentet udløber, kan vække mistanke om, at der foreligger en aftale, som er i strid med Fællesskabets konkurrenceregler.

Det tilkommer derfor den nationale ret — efter nøje at have overvejet alle de oplysninger, den har til rådighed — at fastslå, om betaling af licensafgift, som varer ved, efter at patentet er udløbet, i det enkelte tilfælde er udtryk for en særlig måde at opfylde forpligtelsen til at betale vederlaget til opfinderen på eller en ekstra betaling, som opfinderen ikke længere har krav på, efter at patentet er udløbet. Det er dog klart, at det — når forpligtelsen til at betale licensafgift som i det foreliggende tilfælde ikke er tidsbegrænset — vil være vanskeligt at imødegå den stærke formodning for, at bestemmelsen er en ulovlig konkurrencebegrænsning, og at undtagelsen derfor ikke finder anvendelse. I den forbindelse er det af betydning, at der i artikel 3, nr. 4, i forordning (EØF) nr. 2349/84 udtrykkelig henvises til det tilfælde, hvor licensafgiften også skal betales, efter at patentet er udløbet, som et tilfælde, hvor aftalen ikke er omfattet af undtagelsesordningen, medmindre licensafgiften skal betales i rater »*over en periode*«, dvs. i et *bestemt* tidsrum.

15. Med det andet spørgsmål, som er stillet for det tilfælde, at det første besvares be-

1 — EFT L 219 af 16.8.1984, s. 15.

kræftende, ønsker den nationale ret i det væsentlige oplyst, om en bestemmelse i aftalen, hvorefter en licenstager til et ikke-patenteret produkt uden tidsbegrænsning skal betale licensafgift specielt for dette produkt og således også efter, at patentet for produkter, der tillige er omfattet af licensaftalen, er udløbet, udgør en overtrædelse af artikel 85, stk. 1, når det ikke-patenterede produkt markedsføringsmæssigt supplerer det patenterede produkt.

16. Man kan undre sig lidt over den måde, hvorpå dette spørgsmål er stillet; man ville nemlig forvente, at spørgsmålet blev rejst for det tilfælde, at det første spørgsmål blev besvaret benægtende, dvs. hvor det antoges, at forpligtelsen til også at betale licensafgiften efter patentets udløb ikke er uforenelig med artikel 85, stk. 1.

I tilfælde af, at spørgsmålet besvares bekræftende, må den omstændighed, at betalingen af licensafgift for et patenteret produkt er uforenelig med bestemmelsen, derimod så meget desto mere indebære, at en lignende betaling for et ikke-patenteret produkt er uforenelig med bestemmelsen, medmindre man forestiller sig, at der ikke er nogen forbindelse mellem indgåelsen af licensaftalen for det ikke-patenterede produkt og licensen for de patenterede produkter. Det forekommer mig imidlertid, at den forelæggende ret netop har det tilfælde for øje, hvor der er en snæver forbindelse mellem patenterede og ikke-patenterede produkter, som er genstand for én licens, og at dette fritager os for at udvide området for vor undersøgelse. Når desuden henses til, at den foreslåede besvarelse af det første spørgsmål kun delvis er bekræftende, forekommer det mig rimeligt at forstå det andet spørgsmål således, at det — i det tilfælde, hvor betalingen af en licensafgift efter patentets udløb ikke viser sig at være i strid med fællesskabsretten — går ud på at få fastslået, om denne konklusion kan udvides til også at omfatte betaling af en licensafgift for ikke-patenterede produkter, som er medtaget i licensaftalen.

17. En væsentlig oplysning med henblik på besvarelsen gives i artikel 3, stk. 4, i Kommissionens allerede nævnte forordning (EØF) nr. 2349/84, hvoraf det fremgår, at gruppefritagelsen ikke finder anvendelse på en aftale, på grundlag af hvilken »licenstageren er forpligtet til at betale licensafgift for produkter, der hverken helt eller delvist er patenteret eller fremstillet efter den patenterede metode, eller for anvendelsen af knowhow, som er blevet almindelig kendt, for så vidt som udbredelsen af den pågældende knowhow ikke skyldes ulovligt forhold fra licenstagerens side eller fra en med ham forbundet virksomhed...«.

18. Der er her klart tale om den praksis, der er kendt under den engelske betegnelse »tying-in«, som blandt andet netop består i vilkårligt at gøre samtykket til kommerciel udnyttelse af det patenterede produkt betinget af, at modparten forpligter sig til at indgå en licensaftale og til også at betale licensafgift for et produkt, som ikke er patenteret, og hvis anvendelse ikke er nødvendig for udnyttelsen af det patenterede produkt. Man står her over for en uretmæssig udnyttelse af opfinderens intellektuelle ejendomsret og som følge heraf en overtrædelse af artikel 85, stk. 1.

19. Jeg mener ikke, at dommen af 25. februar 1986 i sag 193/83, Windsurfing [2], som Kommissionen har henvist til i sit indlæg,

2 — Sml. s. 611.

berettiger til nogen anden konklusion, skønt den giver grundlag for at udskille nogle tilfælde, hvor der kun tilsyneladende er tale om »tying-klausuler«.

20. I dommens præmis 66 udtaler Domstolen med hensyn til beregningen af licensafgiften på basis af prisen for et komplet sejlbræt følgende: »Det skal dog også bemærkes, at en licensafgift, der opkræves af salget af rigge på basis af denne beregning, viser sig ikke at være højere end den, der er fastsat for salget af separate rigge i de nye aftaler, idet licenstagerne anerkendte, at når licensgiverens godtgørelse for fremtiden blev beregnet alene på basis af prisen for riggen, ville det være rimeligt at acceptere en højere licensafgiftssats. Heraf følger, at denne beregningsmetode ikke havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen ved salget af separate rigge«.

21. Det fremgår klart af denne passus, at der logisk set er tale om to forskellige faser: På den ene side fastsættelsen af det vederlag, opfinderen skal have for det patenterede produkt; på den anden side og nødvendigvis efterfølgende, i det mindste fra et begrebsmæssigt synspunkt, fastsættelsen af den måde, hvorpå betalingen af vederlaget skal ske.

Til trods for de vanskeligheder, som der viser sig at være ved klart at påvise disse to faser, må de holdes ude fra hinanden, da deres særlige kendetegn efter min opfattelse har fundamental betydning, når det skal fastslås, om der i et givet tilfælde foreligger en overtrædelse af artikel 85, stk. 1.

22. Hvis størrelsen af opfinderens vederlag fastsættes ikke blot i forhold til en procentdel af prisen for det patenterede produkt, men også til en procentdel af prisen for det ikke-patenterede produkt, som supplerer det første, og for hvilket der hverken findes andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller knowhow, som kan beskyttes, vil det faktisk være ret vanskeligt at benægte, at der foreligger »tying«. Hvis opfinderens vederlag er blevet fastsat på denne måde i den foreliggende sag, vil den omstændighed, at det ikke-patenterede produkt, som det fremgår af sagens akter, ikke på nogen måde er nødvendig for anvendelsen af det patenterede produkt, ikke kunne føre til noget andet resultat.

23. Situationen synes at være en anden, når parterne først fastsætter et samlet beløb, som de anser for at være et rimeligt vederlag til opfinderen for det patenterede produkt, og dernæst fastsætter betalingsvilkårene, idet de for eksempel aftaler, at en del af beløbet kan hidrøre fra en procentdel af salgsprisen for et ikke-patenteret produkt. Dette forekommer mig at være tilfældet i den situation, som forelå i Windsurfing-dommen. Hvis min fortolkning er rigtig, havde de kontraherende parter først anset et vist vederlag for rimeligt, idet de af nemhedsgrunde beregnede det som en forholdsvis lille procentdel af salgsprisen for et komplet sejlbræt; dernæst havde de erkendt, at da det måtte foretrækkes at afstå fra en sådan ordning, fordi den dengang anfægtedes af Kommissionen, kunne et rimeligt vederlag, som herefter måtte beregnes i forhold til salgsprisen alene for riggen, kun opnås ved hjælp af en forhøjelse af den procentdel, der tilkom patenthaveren.

24. Besvarelsen af det andet spørgsmål må derfor knytte sig til den besvarelse, der er foreslået af de allerede undersøgte spørgsmål, dvs. at betaling af et vederlag for et ikke-patenteret produkt udgør en overtrædelse af artikel 85, stk. 1, undtagen når der er grund til at antage, at der blot er tale om en særlig måde at beregne det vederlag på, der allerede er fastsat for det patenterede produkt.

25. Det tredje spørgsmål, som den forelæggende ret har rejst for det tilfælde, at det første spørgsmål besvares bekræftende, tager sigte på at få fastslået, om en bestemmelse i aftalen, hvorefter der, også efter at patentet for det pågældende produkt er udløbet, består en forpligtelse til at betale licensafgift for at bruge en udformning (et design), som er ophavsretligt beskyttet eller i hvert fald beskyttet efter bestemmelser i national ret, som forbyder efterligninger, er forenelig med artikel 85, stk. 1.

26. Det tilkommer her den nationale ret at fastslå, om licensaftalen også er blevet indgået for at tillade en kommerciel udnyttelse af det patenterede apparats udformning eller anvendelse af knowhow i forbindelse med fremstillingen og brugen af produktet, hvilket de sagsøgte energisk benægter.

27. Eftersom opfinderen i det foreliggende tilfælde er indehaver af andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder forbundet med knowhow, er det ikke vanskeligt også her at anvende det ræsonnement, som allerede tidligere er fremført.

Hvis det konstateres, at der foreligger en sammenkædning af patentet og de andre rettigheder, for eksempel derved, at disse andre rettigheder isoleret betragtet viser sig at være uden betydning, eller at den knowhow, der er tale om, ikke er brugbar, hvis man ser bort fra patentet, idet den er nødvendig for udnyttelse af det patenterede produkt, må det konkluderes, at patenthaveren har misbrugt sin intellektuelle ejendomsret til at opnå uretmæssige fordele.

28. Situationen er derimod en anden, når de andre rettigheder eller den pågældende knowhow kan adskilles fra patentet. I dette tilfælde vil det nemlig være disse rettigheder og ikke patentet, som er udgangspunktet for vurderingen af forpligtelsen til at betale et vederlag.

29. At licensaftalen er blevet indgået i tidsrummet mellem indgivelsen af patentansøgningen og meddelelsen af patentet, kan efter min opfattelse ikke ændre besvarelsen. Opfinderens stilling er nemlig den samme i de to situationer med det ene forbehold, at der i den første situation kan ske det, at patentet ikke bliver meddelt ham. Dette forhindrer imidlertid ikke opfinderen i at udnytte muligheden for, at patentet meddeles, og — selvfølgelig med forbehold — at indgå licensaftaler på samme betingelser, som han ville kunne indgå, når først patentet er opnået.

30. Sammenfattende skal jeg derfor foreslå, at de spørgsmål, der er forelagt Domstolen af Sø- og Handelsretten, besvares således:

»1) En bestemmelse i en aftale om meddelelse af licens, hvorefter licenstageren hverken har ret til at fremstille eller at sælge det omhandlede produkt efter aftalens udløb, udgør en konkurrencebegrænsning, der er forbudt i henhold til artikel 85, stk. 1, når licensen vedrører et patenteret produkt, og patentet er udløbet.

2) En bestemmelse i en aftale om meddelelse af licens, hvorefter licenstageren til en patenteret opfindelse skal betale licensafgift uden tidsbegrænsning, og således også efter, at patentet er udløbet, er en konkurrencebegrænsning i henhold til artikel 85, stk. 1, undtagen når den omstændighed, at betalingerne skal vare ved efter patentets udløb, blot er en måde betale opfinderen et rimeligt vederlag på.

3) En bestemmelse i aftalen, hvorefter licenstageren til et ikke-patenteret produkt uden tidsbegrænsning skal betale licensafgift specielt for dette produkt — og således også efter, at patentet for produkter, der tillige er omfattet af licensaftalen, er udløbet — udgør en konkurrencebegrænsning i henhold til artikel 85, stk. 1, når det ikke-patenterede produkt markedsføringsmæssigt supplerer det patenterede produkt, undtagen når det forhold, at der også skal betales licensafgift for de ikke-patenterede produkter, kun er udtryk for en måde, hvorpå der beregnes et rimeligt vederlag til opfinderen, uden at der tages hensyn til de ikke-patenterede produkter.

4) En bestemmelse i aftalen, hvorefter en licenstager for at bruge en udformning (et design), der er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet efter national markedsføringslovgivning, skal betale licensafgift uden tidsbegrænsning, og således også efter, at patentet for det pågældende produkt er udløbet, udgør en overtrædelse af Traktatens artikel 85, stk. 1, undtagen når de andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller de rettigheder, der er knyttet til den knowhow, som bestemmelsen vedrører, består selvstændigt og har selvstændig betydning, også når de adskilles fra patentet.

5) Med henblik på besvarelsen af de foregående spørgsmål, er det uden betydning, at bestemmelsen findes i en licensaftale, som er indgået i tidsrummet mellem indgivelsen af patentansøgningen og meddelelsen af patentet.«