URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer)
12. Mai 1989 *

In der Rechtssache 320/87

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Sø- og Handelsret Kopenhagen in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Kai Ottung

gegen

1) Klee & Weilbach A/S

2) Thomas Schmidt A/S

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels 85 EWG-Vertrag

erläßt

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten T. Koopmans, der Richter T. F. O'Higgins, G. F. Mancini, C. N. Kakouris und F. A. Schockweiler,

Generalanwalt: G. Tesauro
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat

Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben:

— Klee & Weilbach A/S und Thomas Schmidt A/S, Beklagte des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt S. Lassen, Kopenhagen,

* Verfahrenssprache: Dänisch.

— die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch H. Purse, Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten,

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsberater A. McClellan und durch I. Langermann, Juristischer Dienst der Kommission, als Bevollmächtigte,

aufgrund des Sitzungsberichts und auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 1988,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Januar 1989,

folgendes

Urteil

1 Das Sø- og Handelsret hat mit Beschluß vom 23. September 1987, beim Gerichtshof eingegangen am 14. Oktober 1987, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag Fragen nach der Auslegung des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt, mit denen die Vereinbarkeit bestimmter Klauseln eines Lizenzvertrags mit dieser Vorschrift ermittelt werden soll.

2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit über bestimmte Klauseln eines Lizenzvertrags, mit dem der Kläger des Ausgangsverfahrens, Diplomingenieur Kai Ottung, der Anton Pedersen & Henius Eftf. A/S (im folgenden Lizenznehmer genannt) — in deren Rechtsstellung dann die Beklagten des Ausgangsverfahrens eingetreten sind — gestattete, zwei Sicherheitsarmaturen ausschließlich zu vertreiben, die er zur Verwendung in einem Brauereitank entwickelt hatte. Bei Abschluß dieses Vertrages befaßte sich der Lizenznehmer insbesondere mit dem Verkauf von Brauereiausrüstungen.

3 Aus den Nummern 1 und 2 dieses Vertrages geht hervor, daß sich der Lizenznehmer unbefristet verpflichtete, für jede verkaufte Armatur eine Lizenzgebühr zu zahlen. Gemäß Nr. 5 des Vertrages in der Fassung einer Ergänzungsvereinbarung

kann der Lizenzvertrag lediglich vom Lizenznehmer unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 1. Oktober gekündigt werden. Eine solche Kündigung bewirkt, sobald sie endgültig geworden ist, daß der Lizenznehmer Armaturen nur in dem Umfang herstellen lassen darf, in dem Bestellungen bis zum Vertragsende aufgegeben werden, wobei etwa auf Lager befindliche Exemplare abzuziehen sind.

4 Der Vertrag wurde während der Zeit zwischen der Einreichung der Patentanmeldung für eine der Sicherheitsarmaturen, die mit einem Rückschlagventil für die Luftzufuhr versehen war, und der Erteilung des Patents in Dänemark geschlossen. Im Laufe der auf die Patenterteilung folgenden Jahre bezahlte der Lizenznehmer bei Verkäufen der von Herrn Ottung konstruierten Armaturen, die zumeist mit Rückschlagventil für die Luftzufuhr versehen waren, die vereinbarte Lizenzgebühr. Am 12. April 1977 erlosch das dänische Patent und am 15. März 1980 das letzte für diese Armaturen in einem anderen Mitgliedstaat erteilte Patent. Seit Ende 1980 zahlten die Beklagten des Ausgangsverfahrens keine Lizenzgebühr mehr, unter anderem mit der Begründung, daß die Geltungsdauer aller Patente beendet sei. Sie haben gleichwohl den Lizenzvertrag nicht gemäß Nr. 5 des Vertrages gekündigt und geltend gemacht, die Einstellung der Zahlung der Lizenzgebühr sei einer solchen Kündigung gleichzusetzen.

5 In dem Rechtsstreit vor dem vorlegenden Gericht beantragte Herr Ottung, die Beklagten zu verurteilen, vom 1. Januar 1981 an die im Lizenzvertrag vorgesehenen Lizenzgebühren, hilfsweise eine niedrigere, vom Gericht festzusetzende Gebühr zu zahlen. Zur Begründung seiner Anträge führte er aus, der Lizenzvertrag sei auf unbestimmte Dauer geschlossen und könne daher nur beendet werden, wenn die Beklagten ihn gemäß Nr. 5 des Vertrages kündigten.

6 In der Erwägung, daß der Rechtsstreit bestimmte Fragen nach der Auslegung des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag aufwerfe, hat das Sø- og Handelsret folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1) Stellt eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein Lizenznehmer einer patentierten Erfindung ohne Befristung und somit auch nach Erlöschen des Patents eine Lizenzgebühr zu zahlen hat, eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag dar, wenn der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen worden ist?

Ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, daß der Lizenzgeber den Vertrag nicht kündigen kann, während der Lizenznehmer ihn unter Einhaltung einer bestimmten Kündigungsfrist beenden kann, und der Lizenznehmer nach dem Wortlaut des Vertrages danach nicht zur Verwertung der Erzeugnisse berechtigt ist?

2) Falls Frage 1 zu bejahen ist:

Stellt eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein Lizenznehmer eines nicht patentierten Erzeugnisses ohne Befristung — und damit auch nach Erlöschen des Patents für Erzeugnisse, die ebenfalls Gegenstand des Lizenzvertrags sind — eine Lizenzgebühr speziell für dieses Erzeugnis zu zahlen hat, eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag dar, wenn davon auszugehen ist, daß das nicht patentierte Erzeugnis das patentierte Erzeugnis auf dem Markt ergänzt und der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen worden ist?

Ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, ob der Lizenznehmer den Vertrag über die Zahlung einer Lizenzgebühr für das nicht patentierte Erzeugnis nur deswegen geschlossen hat, weil er sonst nicht die Lizenz für die patentierte Erfindung erhalten hätte?

3) Falls Frage 1 zu bejahen ist:

Stellt eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein Lizenznehmer für die Benutzung eines urheberrechtlich oder nach dem Markedsføringslov [Gesetz über Marktverhalten] geschützten Musters (Design) ohne Befristung und damit auch nach Erlöschen des Patents für das betreffende Erzeugnis eine Lizenzgebühr zu zahlen hat, eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag dar, wenn davon auszugehen ist, daß der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen worden ist?

Ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, ob der Lizenznehmer den Vertrag über die Zahlung einer Lizenzgebühr für die Verwertung des Urheberrechts oder den Schutz gegen Nachbildungen nach dem Markedsføringslov nur deswegen geschlossen hat, weil er die Lizenz für die patentierte Erfindung erhalten hat?

4) Falls Frage 1 zu verneinen ist:

Stellt eine Bestimmung in einem Lizenzvertrag, nach der ein Lizenznehmer das betreffende Erzeugnis nach Vertragsende nicht verkaufen darf, eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag dar, wenn der Lizenzvertrag ein patentiertes Erzeugnis betrifft und das Patent erloschen ist und wenn der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen worden ist?"

7 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens und Gerichtshof eingereichten Erklärungen wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt wird im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert.

Zur ersten Frage

8 Hinsichtlich des ersten Teils dieser Frage ist zunächst daran zu erinnern, daß gemäß Artikel 85 Absatz 1 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen sind, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken.

9 Es ist davon auszugehen, daß das vorlegende Gericht der Auffassung ist, der Handel zwischen Mitgliedstaaten könne im Fall des Ausgangsverfahrens beeinträchtigt werden.

10 Ferner ist darauf hinzuweisen, daß die Einschränkungen, die der Patentinhaber in bezug auf die Herstellung, Verwendung oder Nutzung einer patentierten Erfindung ohne eine zu diesem Zwecke erteilte Lizenz vornimmt und die sich aus der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften zum Schutze des gewerblichen Eigentums ergeben, als solche nicht als Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 angesehen werden können.

11 Es ist nicht auszuschließen, daß eine Klausel in einem Lizenzvertrag, nach der eine Lizenzgebühr zu zahlen ist, eine andere Grundlage haben kann als ein Patent. Eine solche Klausel kann nämlich so den Wert widerspiegeln, der nach kaufmännischer Beurteilung den mit dem Lizenzvertrag verbundenen Möglichkeiten der Nutzbarmachung beigemessen wird. Dies gilt um so mehr, wenn, wie im Fall des Ausgangsverfahrens, die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren für zwei Armaturen, von denen die eine nach Abschluß des Vertrages patentiert wurde und die andere deren Ergänzung darstellte, in einem Lizenzvertrag enthalten war, der vor Erteilung des Patents geschlossen worden war.

12 Für den Fall, daß die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren auf unbestimmte Dauer begründet wurde und daher geltend gemacht wird, daß sie den Schuldner auch nach Ablauf der Geltungsdauer des betreffenden Patents binde, stellt sich die Frage, ob die Verpflichtung zur weiteren Zahlung der Lizenzgebühr nicht im Hinblick auf den wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang des Lizenzvertrags eine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 darstellt.

13 In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, daß eine Verpflichtung zur weiteren Zahlung von Lizenzgebühren nach Erlöschen des Patents als solche nur dann eine Folge des Lizenzvertrags sein kann, wenn dieser dem Lizenznehmer nicht das Recht zur Kündigung des Vertrages innerhalb angemessener Frist einräumt oder darauf abzielt, die Dispositionsfreiheit des Lizenznehmers nach der Kündigung zu beschränken. Sollte dies der Fall sein, so könnte der Vertrag im Hinblick auf seinen wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang den Wettbewerb im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 beschränken. Kann indessen der Lizenznehmer den Vertrag mit einer angemessenen Frist kündigen, so kann eine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren während der gesamten Geltungsdauer des Vertrages nicht in den Anwendungsbereich des in Artikel 85 Absatz 1 ausgesprochenen Verbotes fallen.

14 Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der streitigen Klausel durch das vorlegende Gericht ist es nicht von Bedeutung, daß der Lizenzgeber seinerseits durch eine Klausel gebunden ist, die ihm die Kündigung des betreffenden Vertrages untersagt.

15 Auf den ersten Teil der ersten Frage des vorlegenden Gerichts ist daher zu antworten, daß eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein Lizenznehmer einer patentierten Erfindung ohne Befristung und somit auch nach Erlöschen des Patents eine Lizenzgebühr zu zahlen hat, für sich betrachtet keine Wettbewerbsbeschrän-

kung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag darstellt, wenn der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen worden ist.

16 Angesichts dieser Antwort brauchen der zweite Teil der ersten Frage sowie die zweite und die dritte Frage nicht gesondert beantwortet zu werden.

Zur vierten Frage

17 Mit der vierten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob eine Bestimmung in einem Lizenzvertrag, nach der ein Lizenznehmer das betreffende Erzeugnis nach Vertragsbeendigung durch Kündigung nicht herstellen und verkaufen darf, eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 darstellt.

18 Es ist darauf hinzuweisen, daß eine Bestimmung in einem Lizenzvertrag, nach der ein Lizenznehmer das betreffende Erzeugnis nach der Kündigung des Vertrages nicht herstellen und verkaufen darf, die Wettbewerbsstellung des Lizenznehmers schwächt, weil dieses Verbot ihn gegenüber seinen Konkurrenten benachteiligt, die nach Erlöschen des Patents die betreffenden Erzeugnisse frei herstellen und verkaufen können. Insoweit kann die fragliche Bestimmung je nach dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang, in dem der Vertrag geschlossen wurde, den Wettbewerb im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 beschränken.

19 Es ist jedoch zu bemerken, daß es Sache des vorlegenden Gerichts ist, auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden relevanten Angaben und insbesondere auch unter Berücksichtigung der Position, die die betroffenen Unternehmen auf dem Markt der fraglichen Erzeugnisse innehaben, zu ermitteln, ob der Lizenzvertrag geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen.

20 Auf die vierte Frage ist daher zu antworten, daß eine Bestimmung in einem Lizenzvertrag, nach der die von dem Vertrag erfaßten Erzeugnisse nach der Kündigung des Vertrages nicht hergestellt oder verkauft werden dürfen, nur dann unter das Verbot des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag fällt, wenn sich aus dem wirt-

schaftlichen und rechtlichen Zusammenhang, in dem der Vertrag geschlossen wurde, ergibt, daß dieser Vertrag geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen.

Kosten

21 Die Auslagen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der Regierung des Vereinigten Königreichs, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

auf die ihm vom Sø- og Handelsret mit Beschluß vom 23. September 1987 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1) Eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein Lizenznehmer einer patentierten Erfindung ohne Befristung und somit auch nach Erlöschen des Patents eine Lizenzgebühr zu zahlen hat, stellt für sich betrachtet keine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag dar, wenn der Vertrag nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen worden ist.

2) Eine Bestimmung in einem Lizenzvertrag, nach der die von dem Vertrag erfaßten Erzeugnisse nach der Kündigung des Vertrages nicht hergestellt und verkauft werden dürfen, fällt nur dann unter das Verbot des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag, wenn sich aus dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang, in dem der Vertrag geschlossen wurde, ergibt, daß dieser Vertrag geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen.

Koopmans O'Higgins

Mancini Kakouris Schockweiler

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Mai 1989.

Der Kanzler

J.-G. Giraud

Der Präsident der Sechsten Kammer

T. Koopmans