1. 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, können als solche nicht als Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 angesehen werden.

2. 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.

3. Eine Bestimmung in einem Patentlizenzvertrag, nach der die von dem Patent erfaßten Erzeugnisse nach Ablauf der Geltungsdauer des Patents und 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.

SITZUNGSBERICHT
in der Rechtssache 320/87 *

I — Sachverhalt und Verfahren

1. *Vorgeschichte des Ausgangsverfahrens*

Herr Ottung, dänischer Staatsangehöriger und von Beruf Diplomingenieur, entwickelte um 1960 zwei Sicherheitsarmaturen, die aus einem Ventilgehäuse mit einem Druckausgleichsventil und einem Vakuumventil bestanden und zum Einsatz in Brauereitanks bestimmt waren. Eine dieser Armaturen, die mit einem Rückschlagventil für die Luftzufuhr versehen war, wurde in Dänemark, Belgien, Frankreich, Deutschland, England und den Vereinigten Staaten patentiert. Die andere Armatur, die eine Ergänzung auf dem Markt darstellt, wurde nicht patentiert. Nach Anmeldung des dänischen Patents, aber vor Patenterteilung, übertrug der Erfinder, Herr Ottung, durch Lizenzvertrag das ausschließliche Recht zur Benutzung der beiden Sicherheitsarmaturen auf Anton Pedersen und Henius Eftf. A/S, in deren Rechtsstellung die Beklagten des Ausgangsverfahrens eingetreten sind.

* Verfahrenssprache: Dänisch.

Nach Maßgabe des Lizenzvertrags soll Herr Ottung je verkaufte Armatur „ohne Rücksicht auf Dimensionierung und Ausführung und ohne Rücksicht auf die Anzahl der zugleich mit der Armatur oder später verkauften Zubehörteile" eine Lizenzgebühr erhalten. Nr. 5 des Vertrages lautet:

„Dieser Vertrag kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 1. Oktober gekündigt werden. Nach Vertragsende dürfen AP & H nur etwa auf Lager befindliche Armaturen verkaufen; hierbei gilt, daß vom Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung an AP & H Armaturen nur in dem Umfang herstellen lassen dürfen, in dem Bestellungen vorliegen oder bis zum Vertragsende aufgegeben werden, wobei etwa auf Lager befindliche Exemplare abzuziehen sind. Auch für die unter diesen Bedingungen verkauften Exemplare ist eine Lizenzgebühr nach den vorstehenden Bestimmungen zu entrichten."

Nach einer Vertragsergänzung kann der Lizenzvertrag von Herrn Ottung nicht mehr gekündigt werden, während die Beklagten den Vertrag weiterhin unter Einhaltung der genannten Frist kündigen können.

Im Laufe der folgenden Jahre bezahlten die Beklagten 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 Patent in einem anderen Staat. Seit Ende 1980 zahlten die Beklagten keine Lizenzgebühr mehr, unter anderem mit der Begründung, daß alle Patente erloschen seien; den Lizenzvertrag gemäß Nr. 5 gekündigt haben sie allerdings nicht.

In dem Rechtsstreit vor dem vorlegenden Gericht beantragte Herr Ottung, die Beklagten zu verurteilen, vom 1. Januar 1981 an Lizenzgebühren auf der Grundlage des Lizenzvertrags, hilfsweise eine niedrigere, vom Gericht festzusetzende Gebühr zu zahlen. Zur Begründung seiner Anträge führte er aus, der Lizenzvertrag sei nicht befristet und könne daher nur beendet werden, wenn die Beklagten ihn gemäß Nr. 5 des Vertrages kündigten. Im übrigen vertrat er die Auffassung, der Lizenzvertrag betreffe hauptsächlich Armaturen, deren Muster (Design) weiterhin durch die dänischen Rechtsvorschriften über gewerbliche Schutzrechte geschützt sei.

Die Beklagten beantragten Klageabweisung und machten geltend, das Lizenzrecht des Herrn Ottung sei infolge des Erlöschens der Patente erloschen und damit zugleich die tatsächliche und rechtliche Grundlage für die Zahlung einer Lizenzgebühr entfallen. Ferner sei die Lizenz für die Benutzung der nicht patentierten Armatur allein Ausfluß des ausschließlichen Rechts an der patentierten Armatur. Auf jeden Fall verstoße ein Lizenzvertrag über eine patentierte Erfindung, wonach eine Lizenzgebühr nach Erlöschen des Patents zu zahlen sei, gegen Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag. Sie vertreten ferner die Auffassung, daß eine Kündigungsklausel wie die in Nr. 5 des betreffenden Vertrages gleichfalls eine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 darstelle.

2. *Vorabentscheidungsfragen*

Das Sø- og Handelsret gelangte zu der Auffassung, daß sich vorliegend einige Fragen nach der Anwendung des Artikels 85 Absatz 1 EWG-Vertrag stellten. Es hat daher durch Beschluß vom 23. September 1987 das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Vorabentscheidungsfragen 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?"

3. *Ausführungen des vorlegenden Gerichts*

Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, der Lizenzvertrag erstrecke sich nicht nur auf das patentierte Erzeugnis, sondern auch auf die Armaturen, die nicht patentiert seien, und weder nach dem Inhalt des Lizenzvertrags noch nach den zwingenden einschlägigen Rechtsvorschriften Dänemarks entfalle beim Erlöschen der Patente die Zahlung der Lizenzgebühr. Zu dem klägerischen Vorbringen in bezug auf das Urheberrecht und den Schutz gegen Nachahmung nach dem Markedsføringslov hat das vorlegende Gericht allerdings nicht Stellung genommen.

4. *Verfahren*

Der Vorlagebeschluß ist am 14. Oktober 1987 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

Gemäß Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der EWG haben die Beklagten des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt S. Lassen, Kopenhagen, die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch H. Purse, Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch A. McClellan und durch I. Langermann, Juristischer Dienst der Kommission, als Bevollmächtigte, schriftliche Erklärungen eingereicht.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen.

II — Zusammenfassung der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen

1. *Die Beklagten des Ausgangsverfahrens*

Die Beklagten machen geltend, der Vertrag über die Zahlung einer Lizenzgebühr für das nicht patentierte Erzeugnis sei von ihnen einzig deshalb geschlossen worden, weil sie sonst nicht das Recht zur lizenzmäßigen

Nutzung der patentierten Erfindung erhalten hätten. Sie bringen im wesentlichen vor, der Kläger des Ausgangsverfahrens habe sein ausschließliches Recht und seine Monopolstellung hinsichtlich des Patents dafür verwandt, um die Zahlung einer Lizenzgebühr sowie die Vereinbarung in Nr. 5 des Vertrages sicherzustellen, wonach die Beklagten nach Vertragsende nicht berechtigt seien, das betreffende Erzeugnis zu verkaufen. Solange die Patente gälten, stehe den Beklagten im Verhältnis zu ihren Konkurrenten ein ausschließliches Recht zu, das eine solche Lizenzgebühr und eine solche Kündigungsklausel rechtfertige. Nach Erlöschen der Patente habe jedoch das ausschließliche Recht aufgehört zu bestehen, und die Verpflichtung, weiterhin Lizenzgebühren zu zahlen, sowie die Verpflichtung, den Verkauf der betreffenden Erzeugnisse zu unterlassen, wenn sie sich für die Kündigung des Vertrages entschlossen hätten, führten zu einer entscheidenden Schwächung der Wettbewerbsposition der Beklagten, weil die betreffenden Erzeugnisse ein wesentlicher Bestandteil des Warenangebots der Beklagten seien.

Sie bringen weiter vor, Gegenstand und Wirkung der in der vorliegenden Rechtssache umstrittenen Klauseln seien die gleichen wie die in der Rechtssache 193/83 (Urteil vom 15. Februar 1986, Windsurfing International Inc./Kommission, Slg. 1986, 611), nämlich die Verwendung von Patenten, um dem Lizenzgeber Vorteile zu sichern, die auf mit den Patenten nicht zusammenhängenden Umständen beruhten, und die sich daraus ergebende Schwächung der Position der Lizenznehmer im Verhältnis zu der ihrer Wettbewerber.

Zur Stützung ihrer Auffassung verweisen sie ferner auf die Verordnung (EWG) Nr. 2349/84 der Kommission vom 23. Juli 1984 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Patentlizenzvereinbarungen (ABl. L 219, S. 15). Artikel 3 Ziffer 4 bestimme, daß Artikel 85 Absatz 3 auf Gruppen von Patentlizenzvereinbarungen keine Anwendung finde, wenn

„der Lizenznehmer für Produkte, die nicht ganz oder teilweise vom Patent gedeckt sind oder nach dem patentierten Verfahren hergestellt werden, oder für die Benutzung von technischem Wissen, das offenkundig geworden ist, zur Zahlung einer Lizenzgebühr verpflichtet wird, es sei denn, daß das Offenkundigwerden auf das Verschulden des Lizenznehmers oder eines ihm verbundenen Unternehmens zurückzuführen ist; die vorliegende Bestimmung schließt nicht aus, daß die Lizenzzahlungen für die lizenzierte Erfindung aus Gründen der Zahlungserleichterung über einen Zeitraum erstreckt werden, der über die Dauer der lizenzierten Patente oder das Offenkundigwerden des technischen Wissens hinausreicht".

Die Beklagten des Ausgangsverfahrens gelangen zu der Auffassung, daß alle vier vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen zu bejahen seien. Bezüglich der den ersten drei Fragen angefügten Zusatzfragen schlagen sie dem Gerichtshof vor, in dem Sinne zu antworten, daß diese Umstände ebenfalls zur Unwirksamkeit der Klauseln nach Maßgabe des Artikels 85 Absatz 1 führten, weil sie ebenso wie die in den Hauptfragen angesprochenen Klauseln auf eine ungerechtfertigte Ausdehnung des Patentschutzes hinausliefen, die die Wettbewerbsstellung der Beklagten schwäche.

2. *Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften*

Die Kommission unterstreicht den Unterschied zwischen den Fällen, in denen das

Erzeugnis durch ein Patent, ein gewerbliches Schutzrecht, geschützt sei oder nur mit Hilfe des technischen Wissens des Lizenzgebers hergestellt werden könne, und den Fällen, in denen die Erfindung offenkundig geworden sei. Nur dann, wenn die Erfindung offenkundig geworden sei, dürfe eine Verpflichtung, die den ehemaligen Lizenznehmer an deren Nutzung hindere, unter dem Blickwinkel des Artikels 85 Absatz 1 untersucht und als Beschränkung des freien Wettbewerbs gewertet werden.

Sie vertritt daher die Auffassung, daß Artikel 85 Absatz 1 dahin gehend auszulegen sei, daß eine vertragliche Vereinbarung, die eine der Vertragsparteien daran hindere, die Erfindung zu nutzen, wenn diese offenkundig geworden sei, eine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne dieser Vorschrift darstelle (wenn das nationale Gericht der Meinung sei, daß diese Beschränkung den Wettbewerb spürbar beeinträchtige).

Bezüglich der Zahlung einer Lizenzgebühr weist die Kommission insbesondere darauf hin, daß eine solche Zahlung nach Erlöschen des Patents dann nicht unter Artikel 85 Absatz 1 falle, wenn diese Modalität aus Gründen der Zahlungserleichterung vereinbart worden sei oder ein Mittel zur Errechnung der Gebühr darstelle. Gleiches gelte, wenn ein Lizenzvertrag nach Erlöschen des ursprünglich von der Lizenz betroffenen Patents oder sonstigen gewerblichen Schutzrechts in Kraft bleibe und die Parteien vereinbart hätten, daß der Lizenznehmer nach Erlöschen des Patents weiterhin Lizenzgebühren zahle, solange der Vertrag in Kraft sei. Unter Hinweis auf das vorerwähnte Urteil vom 25. Februar 1986 legt die Kommission dar, daß die Parteien in einem solchen Fall frei blieben, die Lizenzgebühr in ihrem Sinne festzulegen.

Die Kommission ist daher der Auffassung, daß Artikel 85 Absatz 1 dahin gehend auszulegen sei, daß eine Vertragsklausel, mit der die Vertragsparteien übereinkämen, daß der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine auf der Grundlage des Umsatzes errechnete Lizenzgebühr als Entgelt für das Recht der Benutzung der Erfindung über das Erlöschen des von dem Lizenzvertrag betroffenen Patents hinaus und für die Restlaufzeit des Vertrages zahle, keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne dieser Vorschrift darstelle.

3. *Das Vereinigte Königreich*

Nach Meinung des Vereinigten Königreichs muß jeder Fall gründlich untersucht werden, um festzustellen, ob unter den in den vorliegenden Vorabentscheidungsfragen angesprochenen Umständen eine Beschränkung des Wettbewerbs liege oder liegen könne. Relevante Kriterien bei der Lösung dieser Frage seien die Dauer des Zeitraums, für den Lizenzgebühren geschuldet seien, der Umfang der Lizenzgebühr im Verhältnis zu den dem Lizenznehmer entstehenden Gesamtproduktionskosten des Erzeugnisses sowie der die Zahlung einer Lizenzgebühr rechtfertigende Grund. Der subjektive Beweggrund, der den Lizenznehmer zum Abschluß des Vertrages bewogen habe, sei allerdings ohne Belang. So liege z. B. keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 vor, wenn die Zahlungen bezüglich der Benutzung der von der Lizenz erfaßten Erfindung sich zwar auf einen Zeitraum über die Dauer des Patents hinaus erstreckten, aber im Hinblick auf eine zuvor erfolgte Benutzung der von der Lizenz erfaßten Erfindung geschuldet würden, so daß die ersten Zahlungen niedriger sein könnten, als sie anderenfalls gewesen wären.

Das Vereinigte Königreich vertritt weiterhin die Auffassung, daß unter bestimmten Umständen die Verpflichtung zur Bezahlung von Gebühren für andere Immaterialgüterrechte oder ein geheimes Know-how über die Dauer des Patents hinaus keine Be-

schränkung des Wettbewerbs darstelle, wenn diese weiter bestehenden Rechte wesentlich und von dem Patent insoweit abtrennbar seien, als sie für die Benutzung der patentierten Erfindung nicht notwendig seien. Nach Meinung des Vereinigten Königreichs kann diese Art von Verpflichtung aber eine Beschränkung darstellen, wenn die weiter bestehenden Immaterialgüterrechte oder das geheime Know-how verhältnismäßig unbedeutend oder für die Nutzung des patentierten Erzeugnisses notwendig seien — vorbehaltlich einer Überprüfung sämtlicher relevanter Faktoren.

Der Umstand, daß einem Lizenznehmer der Verkauf des betreffenden Erzeugnisses nach Vertragsende untersagt sei, könne schließlich unter bestimmten Voraussetzungen keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 darstellen, z. B. dann, wenn der Lizenznehmer verpflichtet sei, nach Erlöschen des Patents Gebühren zu zahlen und diese unter Berücksichtigung der Umstände nicht als Beschränkung des Wettbewerbs anzusehen sei.

T. F. O'Higgins
Berichterstatter