1. De begrænsninger, som patenthaveren ved aftale foretager i adgangen til fremstilling, brug eller udnyttelse af en patenteret opfindelse uden dertil meddelt licens, og som har hjemmel i de nationale lovgivninger om beskyttelse af industrielle ejendomsrettigheder, kan ikke i sig selv anses for at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet i Traktatens artikel 85, stk. 1's forstand.

2. En aftaleforpligtelse, hvorefter en licenstager til en patenteret opfindelse uden tidsbegrænsning, og således også efter patentets udløb, skal betale licensafgift, udgør ikke i sig selv en konkurrencebegrænsning af den i Traktatens artikel 85, stk. 1, omhandlede art, når aftalen blev indgået, efter at patentansøgning var indgivet og umiddelbart før patentets udstedelse.

3. En bestemmelse i en patentlicensaftale, hvorefter de patenterede produkter ikke må fremstilles eller sælges efter patentets udløb, og efter at aftalen er opsagt, rammes kun af forbudet i Traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt det følger af den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori aftalen er indgået, at denne mærkbart kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

RETSMØDERAPPORT
i sag 320/87 *

I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

1. *Baggrunden for hovedsagen*

Civilingeniør Kai Ottung, der er dansk statsborger, udviklede omkring 1960 to sikkerhedsarmaturer, der består af et ventilhus indeholdende en trykventil og en vakuumventil, og som er bestemt til anvendelse på bryggeritanke. Det ene af disse armaturer, der er udstyret med en kontraventil for luftilførsel, blev patenteret i Danmark, Belgien, Frankrig, Tyskland, England og USA. Det andet armatur, der markedsføringsmæssigt udgør et supplement til det første, er ikke blevet patenteret. Efter indgivelsen af den danske patentanmeldelse, men før udstedelsen af patentet, overdrog opfinderen, Kai Ottung, ved licensaftale eneretten til at udnytte de to sikkerhedsarmaturer til Anton Petersen og Henius' Eftf. A/S, hvis rettigheder er overgået til de sagsøgte i hovedsagen.

* Processprog: dansk.

Det fremgår af licensaftalen, at Kai Ottung skal modtage en licensafgift pr. solgt armatur, »uanset størrelse og udførelse og uanset hvor meget tilbehør der samtidig med salget af armaturet eller senere sælges til dette«. Aftalens punkt 5 har følgende indhold:

»Denne aftale kan fra begge parters side opsiges med 6 måneders varsel til ophør en 1. oktober. Efter tidspunktet for aftalens ophør er AP & H kun berettiget til at sælge eventuelle på lager værende armaturer, hvorved bemærkes, at efter det tidspunkt, hvor der foreligger opsigelse af aftalen, er AP & H kun berettiget til at lade fremstille armaturer i et antal svarende til det, hvorpå ordre haves eller afgives fra kunder indtil tidspunktet for aftalens ophør, med fradrag af eventuelle eksemplarer på lager. Også af de i henhold til ovenstående solgte eksemplarer efter tidspunktet for aftalens ophør svares der afgift i henhold til ovenstående regler.«

I henhold til et tillæg til licensaftalen kan denne ikke længere opsiges af Kai Ottung, mens de sagsøgte fortsat kan opsige aftalen med det nævnte varsel.

I de følgende år betalte de sagsøgte den aftalte licensafgift ved salg af de af Kai Ottung konstruerede armaturer, hvoraf langt de fleste indeholdt den særlige kontraventil for tilførsel af luft. Det danske patent udløb den 12. april 1977, og det sidste udenlandske patent udløb den 15. marts 1980. Fra udgangen af 1980 holdt de sagsøgte op med at betale licens, bl. a. under henvisning til, at alle patenterne var udløbet; de har imidlertid ikke opsagt licensaftalen i henhold til aftalens punkt 5.

Under den retssag, der verserer ved den nationale retsinstans, har Kai Ottung nedlagt påstand om, at de sagsøgte forpligtes til fra den 1. januar 1981 at betale licensafgift på basis af licensaftalen, subsidiært med en lavere afgiftssats fastsat efter rettens skøn. Sagsøgeren har til støtte herfor gjort gældende, at licensaftalen ikke er tidsbegrænset, men alene kan ophøre ved, at de sagsøgte opsiger aftalen i overensstemmelse med dens punkt 5. Sagsøgeren har endvidere anført, at licensaftalen primært omfatter armaturer, hvis udformning (design) fortsat er beskyttet i henhold til dansk ophavsret.

De sagsøgte har påstået frifindelse og har gjort gældende, at sagsøgerens ret til licens — og dermed også det faktiske og retlige grundlag for licensbetalingen — er bortfaldet som følge af patenternes udløb. Endvidere har de sagsøgte gjort gældende, at licensen for udnyttelsen af det ikke-patenterede armatur alene var en afsmitning fra eneretten vedrørende det patenterede armatur. De har anført, at en licensaftale vedrørende en patenteret opfindelse, hvorefter der skal betales licens efter patentets udløb, under alle omstændigheder er i strid med EØF-Traktatens artikel 85, stk. 1. De sagsøgte har yderligere anført, at en opsigelsesbestemmelse som den, der findes i aftalens punkt 5, ligeledes er en konkurrencebegrænsning i artikel 85, stk. 1's forstand.

2. *Præjudicielle spørgsmål*

Sø- og Handelsretten har under disse omstændigheder fundet, at der i sagen foreligger en række spørgsmål vedrørende anvendelsen af EØF-Traktatens artikel 85, stk. 1. Ved kendelse af 23. september 1987 har retten derfor bestemt, at sagen udsættes, og at følgende præjudicielle spørgsmål forelægges for Domstolen:

»1) Udgør en aftaleforpligtelse, hvorefter en licenstager til en patenteret opfindelse uden tidsbegrænsning, og således også efter patentets udløb, skal betale licensafgift, en konkurrencebegrænsning af den i Rom-Traktatens artikel 85, stk. 1, omhandlede art, når aftalen blev indgået, efter at patentansøgning var indgivet og umiddelbart før patentets udstedelse?

Har det i den forbindelse nogen betydning, at licensgiver ikke kan opsige aftalen, mens licenstager kan bringe aftalen til ophør med et vist opsigelsesvarsel, og licenstager efter aftalens ordlyd herefter er uberettiget til at udnytte produkterne?

2) (Til besvarelse, hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende)

Udgør en aftaleforpligtelse, 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 — en konkurrencebegrænsning af den i artikel 85, stk. 1, omhandlede art, når det lægges til grund, at det ikke-patenterede produkt markedsføringsmæssigt supplerer det patenterede produkt, og at aftalen blev indgået, efter at patentansøgningen var indgivet og umiddelbart før patentets udstedelse?

Har det i denne forbindelse nogen betydning, om licenstager kun har indgået aftale om betaling af licensafgift for det ikke-patenterede produkt, fordi licenstageren ellers ikke opnåede licens på den patenterede opfindelse?

3) (Til besvarelse, hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende)

Udgør en aftaleforpligtelse, hvorefter en licenstager for at bruge en udformning (et design), der er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet efter markedsføringsloven, skal betale licensafgift uden tidsbegrænsning, og således også efter at patentet for det pågældende produkt er udløbet, en konkurrencebegrænsning af den i Rom-Traktaten, artikel 85, stk. 1, omhandlede art, når det lægges til grund, at aftalen blev indgået,

efter at patentansøgning var indgivet og umiddelbart før patentets udstedelse?

Har det i denne forbindelse nogen betydning, om licenstageren kun har indgået aftale om betaling af licensafgift for udnyttelse af ophavsretten eller den fremtoningsmæssige beskyttelse efter markedsføringsloven, fordi licenstageren opnåede licens på den patenterede opfindelse?

4) (Til besvarelse, hvis spørgsmål 1 besvares benægtende)

Udgør en bestemmelse i en licensaftale, hvorefter en licenstager ikke er berettiget til at sælge det pågældende produkt efter aftalens ophør, en konkurrencebegrænsning af den i artikel 85, stk. 1, omhandlede art, når licensaftalen vedrører et patenteret produkt, og patentet er udløbet, og når aftalen blev indgået, efter at patentansøgning var indgivet og umiddelbart før patentets udstedelse?«

3. *Den forelæggende rets bemærkninger*

Sø- og Handelsretten er af den opfattelse, at licensaftalen ikke alene omfatter det patenterede produkt, men tillige de armaturer, der ikke er patenteret, og at hverken licensaftalens indhold eller præceptive danske lovregler medfører, at licensbetaling bortfalder ved patenternes udløb. Retten har dog ikke taget stilling til sagsøgerens anbringender vedrørende ophavsret og produktefterligningsbeskyttelse efter markedsføringsloven.

4. *Retsforhandlinger*

Forelæggelseskendelsen er registreret på Domstolens Justitskontor den 14. oktober 1987.

I medfør af artikel 20 i Protokollen vedrørende Statutten for EØF-Domstolen er der indgivet skriftlige indlæg af de sagsøgte i hovedsagen ved advokat Steen Lassen, København, af Det Forenede Kongeriges regering ved Treasury Solicitor H. Purse som befuldmægtiget, og af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved A. McClellan og I. Langermann, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at henvise sagen til Sjette Afdeling og at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse.

II — Sammenfatning af de skriftlige indlæg for Domstolen

1. *De sagsøgte i hovedsagen*

De sagsøgte har gjort gældende, at de ene og alene indgik aftale om betaling af licensafgift for det ikke-patenterede produkt, fordi de ellers ikke ville have opnået licens på udnyttelsen af den patenterede opfin-

delse. De sagsøgte har i det væsentlige anført, at sagsøgeren i hovedsagen benyttede sin eneret og monopolstilling under patentet til at opnå dels licensbetaling, dels bestemmelsen i aftalens punkt 5, hvorefter de sagsøgte ikke må sælge det pågældende produkt, efter at aftalen er opsagt. Så længe patenterne er i kraft, har de sagsøgte en eneretstilling i forhold til sine konkurrenter, der motiverer en sådan licensbetaling såvel som en sådan opsigelsesbestemmelse, men efter patenternes udløb er denne eneretstilling bortfaldet, og den fortsatte betaling af licensafgift samt bestemmelsen om, at de sagsøgte skal ophøre med at sælge de pågældende produkter, hvis de vælger at opsige aftalen, medfører en afgørende forringet konkurrencemæssig stilling for de sagsøgte, idet produkterne udgør en integrerende del af de sagsøgtes varesortiment.

De sagsøgte har endvidere anført, at de klausuler, der anfægtes under nærværende sag, har samme formål og virkning som de klausuler, der anfægtedes i sagen Windsurfing International Inc. mod Kommissionen (193/83, dom af 15. februar 1986, Sml. s. 611), nemlig ved udnyttelse af patenter at opnå fordele for licensgiveren vedrørende forhold, som er patenterne uvedkommende, med den virkning, at licenstagernes stilling derved forringes i forhold til konkurrenternes.

De sagsøgte har til yderligere støtte for deres opfattelse henvist til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2349/84 af 23. juli 1984 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler (EFT L 219, s. 15). I henhold til forordningens artikel 3, stk. 4, finder Traktatens artikel 85, stk. 3, ikke anvendelse på kategorier af patentlicensaftaler, såfremt:

»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. Denne bestemmelse er ikke 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 knowhow blev almindelig kendt, når dette er begrundet i betalingsfacilitetshensyn«.

De sagsøgte i hovedsagen har afslutningsvis anført, at hvert af de fire spørgsmål fra den foreliggende ret bør besvares bekræftende. Med hensyn til tillægsspørgsmålene til de tre første spørgsmål har de sagsøgte anmodet Domstolen om at besvare spørgsmålene med, at de dér omhandlede forhold også indebærer ugyldighed efter artikel 85, stk. 1, idet de ligesom de i hovedspørgsmålene omhandlede klausuler indebærer en uberettiget udstrækning af den patentretlige beskyttelse, der forringer de sagsøgtes konkurrencemæssige stilling.

2. *Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber*

Kommissionen har fremhævet sondringen mellem tilfælde, dels hvor produktet er be-

skyttet af et patent, en ophavsret eller kun kan produceres ved hjælp af licensgivers knowhow, og dels tilfælde, hvor opfindelsen er blevet almindelig kendt. Kun i tilfælde af, at opfindelsen er almindelig kendt, må en forpligtelse, som forhindrer den tidligere licenstager i at udnytte opfindelsen, bedømmes i forhold til artikel 85, stk. 1, og herved betragtes som en begrænsning i konkurrencefriheden.

Kommissionen er følgelig af den opfattelse, at artikel 85, stk. 1, skal fortolkes således, at en bestemmelse i en aftale, som forhindrer en af parterne i at udnytte opfindelsen, når denne er blevet almindelig kendt, udgør en konkurrencebegrænsning i denne artikels forstand (forudsat at den nationale ret anser denne begrænsning for at have en mærkbar indflydelse på konkurrencen).

Med hensyn til spørgsmålet om licensbetalingen har Kommissionen navnlig givet udtryk for, at betaling af licensafgifter, efter at et patent er ophørt, ikke falder ind under artikel 85, stk. 1, hvis disse betalinger er begrundet i betalingsfacilitetshensyn eller er et middel til at beregne licensafgiften. Det samme er ifølge Kommissionen tilfældet, såfremt en licensaftale fortsætter med at være i kraft, efter at patentet eller den industrielle ejendomsret, som oprindelig blev givet i licens, er ophørt, og hvis parterne havde aftalt, at licenstageren skulle fortsætte med at betale licensafgifter efter patentets udløb, og lige så længe som aftalen forbliver i kraft. Under henvisning til den tidligere nævnte dom af 25. februar 1986 har Kommissionen anført, at det i denne situation står parterne frit for at beregne licensafgiften på den måde, de ønsker.

Efter Kommisssionens opfattelse skal artikel 85, stk. 1, derfor fortolkes således, at en aftalebestemmelse i en licensaftale, hvorefter parterne har vedtaget, at licenstageren skal betale en omsætningsbetinget licensafgift til licensgiveren for retten til at udnytte opfindelsen ud over den tid, hvor det patent, som oprindeligt blev givet i licens, er udløbet, og lige så længe, som aftalen er i kraft, ikke udgør en konkurrencebegrænsning i denne artikels forstand.

3. *Det Forenede Kongerige*

Efter Det Forenede Kongeriges opfattelse må vægten lægges på den enkelte sags beskaffenhed ved afgørelsen af, om der foreligger — eller vil kunne foreligge — en konkurrencebegrænsning under de omstændigheder, der er beskrevet i de præjudicielle spørgsmål i sagen. Faktorer af relevans for afgørelsen af dette spørgsmål vil være længden af det tidsrum, hvori der skal betales licensafgift, afgiftens størrelse i forhold til licenstagerens totale omkostninger i forbindelse med fremstillingen af produktet samt grunden til, at der betales licensafgift. Herved er licenstagerens subjektive bevæggrunde for at indgå aftalen imidlertid uden betydning. Der vil således efter Det Forenede Kongeriges opfattelse eksempelvis ikke være tale om en konkurrencebegrænsning i artikel 85, stk. 1's forstand, hvis betalingen for anvendelsen af en opfindelse, der er givet i licens, fordeles over et tidsrum, der også omfatter tiden efter patentets udløb, men vedrører den forudgående benyttelse af den i licensen meddelte opfindelse, således at betalingerne i den første del af perioden kan være lavere, end de ellers ville have været.

Det Forenede Kongerige har endvidere anført, at en forpligtelse til at betale licensaf-

gift for andre ophavsrettigheder eller for hemmelig knowhow, der gøres gældende, efter at patentet er udløbet, under visse omstændigheder ikke udgør en konkurrencebegrænsning, når de rettigheder, som fortsat består, er af væsentlig betydning og kan adskilles fra patentet i den forstand, at de ikke er nødvendige for udnyttelsen af den opfindelse, der er genstand for patentet. Det Forenede Kongerige finder dog, at en sådan forpligtelse kan udgøre en begrænsning, når ophavsrettighederne eller den hemmelige knowhow, der fortsat består, er af forholdsvis ringe betydning eller er nødvendige for udnyttelsen af det patenterede produkt, dog at afgørelsen også her skal træffes efter en bedømmelse af alle relevante faktorer.

Der kan endelig tænkes at foreligge omstændigheder, hvorunder det ikke vil være en konkurrencebegrænsning som omhandlet i artikel 85, stk. 1, at en licenstager hindres i at sælge det pågældende produkt i tilfælde af aftalens ophør. Som eksempel herpå nævnes den situation, at licenstageren skal betale licensafgift efter patentets udløb, og dette under hensyn til de faktiske omstændigheder i sagen ikke kan betragtes som en konkurrencebegrænsning.

T. F. O'Higgins
Refererende dommer