II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 december 1975

inzake een procedure op grond van artikel 85 van het Verdrag tot oprichting van de E.E.G.

(IV/26.949 AOIP/Beyrard)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(76/29/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en met name op artikel 85,

Gelet op Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962 [1], en met name op de artikelen 2, 3, 4 en 5,

Gezien de klacht die conform artikel 3 van Verordening nr. 17 op 28 oktober 1971 is ingediend door de Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP),

Gezien het verzoek om een negatieve verklaring en de aanmelding die conform de artikelen 2, 4 en 5 van Verordening nr. 17 op 12 juni 1973 zijn ingediend door de heer Beyrard, betreffende een octrooilicentie-overeenkomst van 15 en 17 september 1951 en een overeenkomst inzake mede-eigendom van octrooien van dezelfde data,

Gehoord de betrokken ondernemingen op 19 juni 1973 en 10 december 1974 overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening nr. 17 en overeenkomstig Verordening nr. 99/63 [2],

Gezien het advies van het Adviescomité voor Mededingingsregelingen en Economische Machtsposities, ingewonnen conform artikel 10 van Verordening nr. 17 op 26 juni 1975.

[1] PB nr. 13 van 21. 2. 1962, blz. 204/62.
[2] PB nr. 127 van 20. 8. 1963, blz. 2268/63.

I. De feiten

Overwegende de volgende feiten :

a) *De octrooilicentie-overeenkomst*

Op 15 en 17 september 1951 hebben de heer Beyrard, zelfstandig uitvinder, woonachtig te Parijs, en de Association des Ouvriers en Instruments de Précision, naamloze vennootschap met variabel kapitaal, met zetel eveneens te Parijs, een overeenkomst gesloten waarbij de eerstgenoemde de laatstgenoemde een exclusieve licentie voor fabricage en verkoop in Frankrijk en in de landen van de voormalige Franse Unie verleent van automatische aanloopweerstanden of weerstanden met handbediening en regelweerstanden van allerlei soort, toerenregelaars voor elektromotoren, controle-apparaten en uitschakelaars die zijn vervaardigd in toepassing van de volgende door de heer Beyrard in Frankrijk ingeschreven octrooien :

1. Nr. 996.359 van 29 september 1949, genaamd : Toestel met variabele vloeistofweerstand ;
2. Nr. 1.023.115 van 8 augustus 1950, genaamd : Toestel met variabele vloeistofweerstand ;
3. Nr. 1.035.665 van 5 februari 1951, genaamd : Elektrische toestellen met variabele vloeistofweerstand ;
4. Nr. 1.035.666 van 5 februari 1951, genaamd : Verbetering van elektrische verwarmingsapparaten, i.h.b. keukenapparaten ;

5. Nr. 1.088.565 van 7 augustus 1951, genaamd :

   Elektrisch toestel met vloeistofweerstand ;

Bij deze octrooien zijn door een appendix van 31 december 1953 twee verbeteringsoctrooien gevoegd die door de heer Beyrard in Frankrijk zijn ingeschreven :

6. Nr. 1.055.545 van 7 mei 1952, genaamd :
   Uitschakelaar ;
7. Nr. 1.072.765 van 29 januari 1953, genaamd :
   Elektrisch relais met vloeistofweerstand ;

evenals, in toepassing van artikel 8 van de octrooilicentie-overeenkomst, de volgende verbeteringsoctrooien :

8. Nr. 1.492.814 van 14 december 1965, genaamd :
   Toestel met vloeistofweerstand van variabel niveau ;
9. Nr. 1.566.687 van 27 maart 1968, genaamd :
   Toestel met vloeistofweerstand dat elektrische stroomregeling mogelijk maakt ;
10. Nr. 69.29313 van 27 augustus 1969, genaamd :
    Volgmechanisme met variabele vloeistofweerstand ;

alsmede octrooi nr. 1.262.636 van 19 april 1960, genaamd :

„Variabele impedantie, o.m. bruikbaar als toerenregelaar voor elektromotoren met klein vermogen" ; een octrooi dat technisch geen enkel verband houdt met de andere bovengenoemde octrooien.

Naast het exclusieve recht van produktie en verkoop dat door de heer Beyrard aan de AOIP, hierna respectievelijk de licentiegever en de licentiehoudster te noemen, is verleend, zijn de belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst in het licht van het mededingingsrecht de volgende :

De licentiehoudster kan de apparaten exporteren naar alle landen waar niet aan derden een licentie is verleend of een overdracht heeft plaatsgevonden (artikel 1, lid 2).

Als vergoeding voor de verleende exclusieve licentie, verplicht de licentiehoudster zich, de licentiegever de overeengekomen royalty over te maken, die is berekend op basis van haar netto-omzet aan apparaten van de boven aangegeven categorieën waarin de geoctrooieerde toestellen zijn opgenomen. De licentiegever ontvangt de garantie van een minimum jaarlijks bedrag aan royalties, behoudens overmacht (artikel 4).

De licentiehoudster kan onderlicenties verlenen met voorafgaande toestemming van de licentiegever, die zijn goedkeuring niet kan weigeren indien de helft van de royalty of het hem aangeboden deel niet lager is dan het bedrag van de royalty dat in artikel 4 is overeengekomen (artikel 4 bis, dat bij het avenant van 31 december 1953 werd toegevoegd).

De licentiegever stelt zich garant voor het bestaan en de geldigheid der octrooien. De licentiehoudster verbindt zich, de waarde van de octrooien rechtstreeks noch indirect ter discussie te stellen (artikel 5).

In geval één of meer octrooien bij rechterlijke uitspraak na een vordering van een derde zouden worden nietig verklaard, zou de licentiehoudster de verlaging van de overeengekomen royalty en het gegarandeerde minimum kunnen vorderen.

Indien zulk een uitspraak alle betrokken octrooien zou treffen, zou de licentiehoudster van iedere verplichting tegenover de licentiegever bevrijd zijn, maar zou zij van deze geen schadeloosstelling kunnen vorderen, noch teruggave van de royalties die reeds zijn betaald of opeisbaar zijn op het moment waarop de eventuele rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde zou zijn gegaan (artikel 6, lid 2, 4 en 5).

De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van het meest recente, reeds bestaande of toekomstige, originele of verbeteringsoctrooi (artikel 7, aangevuld met punt 6 van de appendix van 31 december 1953).

Wijzigingen of verbeteringen die door een van partijen in de geoctrooieerde apparaten worden aangebracht komen van rechtswege de andere partij ten goede (artikel 8).

Partijen verbinden zich, zich gedurende de gehele duur van de overeenkomst te onthouden van iedere concurrentie jegens elkaar bij de toepassingen die in de overeenkomst zijn bedoeld. Ingeval de licentiegever of een onderneming waarin hij mocht zijn geïnteresseerd procédés of apparaten zou ontdekken die, zelfs indien zij op andere principes zijn gebaseerd, de toepassingen kunnen dienen die in de overeenkomst zijn bedoeld, zouden deze procédés of apparaten van rechtswege deel uitmaken van de overeenkomst in al haar onderdelen, zonder verhoging van het tarief der royalties ten laste van de licentiehoudster. Hetzelfde geldt voor de apparaten die de licentiehoudster eventueel zou kunnen vervaardigen volgens andere procédés dan die van de licentiegever ; deze zou recht hebben op de royalties over de verkoop van deze apparaten (artikel 9, lid 1 en 3).

Artikel 10 bevat een arbitrageclausule voor alle geschillen waartoe de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven en regelt de wijze van toepassing.

b) *De deelgenootschapsovereenkomst*

Op dezelfde datum als de licentie-overeenkomst, d.w.z. op 15 en 17 september 1951, hebben de partijen voorts een deelgenootschapsovereenkomst gesloten waarvan de volgende bepalingen de belangrijkste zijn :

Het doel van het deelgenootschap is het nemen van octrooien in het buitenland, op grondslag van de Franse octrooien die toebehoren aan de heer Beyrard, de exploitatie en het beheer van deze octrooien en van alle verbeteringsoctrooien of aanvullingscertificaten (artikel 1).

Het deelgenootschap wordt aangegaan voor een duur van 20 jaar, die met een tijdsduur gelijk aan die van de oorspronkelijke of verbeteringsoctrooien kan worden verlengd indien deze de aanvankelijke tijdsduur van twintig jaar overschrijdt (artikel 2).

De licentiegever brengt in het deelgenootschap het genot van alle aan de in de overeenkomst genoemde Franse octrooien verbonden rechten in het buitenland in. Iedere nieuwe aanvrage van een verbeteringsoctrooi of ieder nieuw aanvullingscertificaat wordt bij deze inbreng gevoegd, evenals ieder procédé of apparaat, zelfs indien het op afwijkende principes is gebaseerd, dat voor dezelfde toepassingen kan dienen en dat de licentiegever zou uitvinden of dat zou worden uitgevonden door een onderneming waarin hij rechtstreeks of indirect is geïnteresseerd.

Er is bepaald dat elk van beide deelgenoten in de verhouding van 2/3 voor de licentiegever en 1/3 voor de licentiehoudster de bedragen zal overmaken die nodig zijn voor de verwezenlijking van het gezamelijk doel (artikel 3).

De associatie wordt gezamenlijk door de twee deelgenoten beheerd (artikel 4).

Artikel 8 bevat een arbitrageclausule voor de oplossing van geschillen waartoe de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven.

c) *De overeenkomst inzake overdracht en medeeigendom van industriële eigendomsrechten*

De deelgenootschapsovereenkomst gaat vergezeld van een overeenkomst die, eveneens op 15 en 17 september 1951, bij correspondentie is gesloten en volgens welke de licentiehoudster gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de overeenkomst, de bevoegdheid heeft 1/3 te verkrijgen van de volledige eigendom van de door de octrooien, verbeteringsoctrooien en aanvullingscertificaten verleende rechten voor de gehelde wereld, met uitzondering van Frankrijk en de Franse Unie.

Ter uitvoering van deze laatste overeenkomst, die in 1955 de deelgenootschapsovereenkomst verving, heeft de licentiehoudster de formaliteiten vervuld om in haar naam de overdracht te doen inschrijven van 1/3 van de volledige eigendom van de aan de octrooien van de licentiegever die in het buitenland zijn ingeschreven verbonden rechten, met name :

1. Het octrooi van 7 augustus 1951, genaamd „Elektrisch toestel met vloeistofweerstand", in Italië, Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland en België ;
2. Het octrooi van 14 december 1965, genaamd „Toestel met vloeistofweerstand van variabel niveau", in België, Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. De inschrijving van dit octrooi heeft in deze landen plaatsgevonden in december 1966 ;
3. Het octrooi van 27 maart 1968, genaamd „Toestel met vloeistofweerstand dat elektrische stroomregeling mogelijk maakt" in België, Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. De inschrijving van dit octrooi heeft in deze landen plaatsgevonden in maart 1969 ;
4. Het octrooi van 27 augustus 1969, genaamd „Volgmechanisme met variabele vloeistofweerstand" in België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Italië, de Bondsrepubliek Duitsland en Groot-Brittannië. De inschrijving van dit octrooi heeft in deze landen plaatsgevonden in juli en augustus 1970.

Alleen of in overleg met de licentiegever heeft de licentiehoudster voor de exploitatie van de Beyrard-octrooien licenties verleend in tal van landen en, binnen de gemeenschappelijke markt, met name in Italië, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en Groot-Brittannië. Een aantal van deze licenties zijn verlopen ; de door AOIP gefabriceerde apparaten worden in deze landen echter nog steeds in de handel gebracht door plaatselijke ondernemingen die deze importeren om ze in hun eigen produkten op te nemen, zoals met name het geval is in Duitsland, dan wel om ze als zodanig door te verkopen. In Groot-Brittannië vindt de verkoop plaats door een AOIP-vertegenwoordiging.

Ten slotte hebben in het kader van de tussen de partijen ingevoerde technische samenwerking gezamenlijke studies door de licentiegever en de licentiehoudster plaatsgevonden welke beoogden apparaten uit te werken die zouden worden vervaardigd op grond van bepaalde octrooien van de licentiegever, met name om te voldoen aan de technische voorwaarden gesteld door bepaalde geïnteresseerde derde ondernemingen.

d) *De ontwikkeling van de zaak voor de rechter*

Bij brief van 27 mei 1971 heeft de licentiehoudster aan de licentiegever haar besluit betekend om hem vanaf 7 augustus 1971, de datum van het aflopen van het Franse octrooi nr. 1.088.565 van 7 augustus 1951 over een elektrisch apparaat met vloeistofweerstand niet langer enige royalty uit te keren. De licentiegever bestreed de eenzijdige beslissing van de licentiehoudster en de laatstgenoemde bracht het geschil voor het Tribunal de Grande Instance te Parijs, waar zij in kort geding de sequestratie vorderde van de royalties welke overeenkwamen met de exploitatie van het octrooi van 7 augustus 1951, met het betoog dat sommige clausules van de licentieovereenkomst van 15 en 17 september 1951 en de appendix van 31 december 1953 een met de concurrentie strijdige werking hebben en vallen onder het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de E.E.G.

Bij uitspraak in kort geding van 19 oktober 1971 heeft de president van het genoemde Tribunal het verzoek om sequestratie afgewezen met de overweging dat „AOIP de toestemming van Beyrard heeft gevraagd en verkregen voor de overdracht van de helft van de rechten over de na het Franse octrooi van 27 augustus 1969 in het buitenland verkregen octrooien ; dat bij de stand van de overeenkomsten en de nog geldende octrooien de maatregel van sequestratie, zelfs indien verzoekster deze octrooien niet exploiteert, klaarblijkelijk niet gerechtvaardigd is". Deze uitspraak is door het Cour d'Appel te Parijs bevestigd in zijn arrest van 11 juli 1972.

e) *De voornaamste argumenten die door de partijen zijn aangevoerd*

Om de toepassing van artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag op de betrokken overeenkomsten te rechtvaardigen betoogt de licentiehoudster met name het volgende :

— Van alle octrooien waarvoor de licentiegever haar een exclusieve produktie- en verkooplicentie heeft verleend, is alleen octrooi nr. 1.088.565 van 7 augustus 1951, genaamd „elektrisch apparaat met vloeistofweerstand" werkelijk door AOIP geëxploiteerd. Omdat dit octrooi op 7 augustus 1971 in het publiek domein is gekomen, is de exploitatie ervan vrij geworden en een royalty niet langer verschuldigd.

— Het handhaven van de verplichting van betaling van royalties over apparaten die niet meer door een geldig octrooi worden gedekt of over apparaten die nimmer geoctrooieerd zijn verhindert de verlaging van de kostprijzen van deze apparaten en doet aldus afbreuk aan het concurrentievermogen van de licentiehoudster.

— De clausules in de artikelen 2, 7 en 9 van de octrooilicentie-overeenkomst van 15 en 17 september 1951 hebben ten gevolge dat de produktie, de afzetgebieden, de technische ontwikkeling of de investeringen worden beperkt in de mate waarin op de licentiehoudster de verplichting rust royalties te betalen over apparaten die niet meer onder een geldig octrooi vallen of dit nimmer hebben gedaan.

— De bovengenoemde clausules behoren niet tot die welke de Commissie in haar bekendmaking van 24 december 1962 betreffende octrooilicentie-overeenkomsten niet achtte te vallen onder het verbod van artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag.

— Gezien de licentiehoudster een aanzienlijk aandeel van haar produktie naar de andere landen van de gemeenschappelijke markt exporteert, kunnen de betrokken overeenkomsten de handel tussen Lid-Staten van de E.E.G. ongunstig beïnvloeden. Omdat op de geëxporteerde apparaten ten onrechte een verplichting tot royaltybetaling rust, ontwikkelt de handel tussen Lid-Staten zich namelijk onder andere voorwaarden dan zonder deze beperking het geval zou zijn.

Van oordeel dat de betrokken overeenkomsten noch naar hun inhoud, noch naar hun toepassing een inbreuk vormen op de communautaire concurrentieregels en dat de royalties over de volgens de geoctrooieerde procédés door de licentiehoudster gefabriceerde apparaten hem nog verschuldigd zijn, betoogt de licentiegever met name het volgende :

— Artikel 7 van de octrooilicentie-overeenkomst, aangevuld door artikel 6 van de bijkomende overeenkomst van 31 december 1953, houdt in dat de contractuele bepalingen van kracht blijven voor de duur van het meest recente, bestaande of toekomstige, oorspronkelijke of verbeteringsoctrooi. Het meest recente verbeteringsoctrooi dat op 27 augustus 1969 in Frankrijk is ingeschreven zal in dit land in 1989 aflopen ; daaruit volgt dat de overeenkomst in beginsel tot die datum van kracht moet blijven ;

— De betrokken overeenkomsten zijn gesloten tussen twee partijen uit éénzelfde Lid-Staat, in casu Frankrijk, en bevatten geen enkele import- of exportbeperkende bepaling ; zij vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de communautaire regeling inzake de concurrentie ;

— De beginselen die door de Commissie zijn neergelegd in haar bekendmaking van 24 december 1962 betreffende octrooilicentie-overeenkomsten, met name die onder punt I D van deze bekendmaking, zijn in het onderhavige geval van toepassing ;

— De betrokken overeenkomsten vallen onder de categorie overeenkomsten bedoeld in artikel 4, lid 2, sub 2 b) van Verordening nr. 17 van de Raad, waarvoor geen aanmelding behoeft te worden verricht.

f) *De economische betekenis van de zaak*

De octrooilicentie-overeenkomst van 15 en 17 september 1951 betreft voornamelijk de produktie en verkoop van automatische aanloopweerstanden voor elektromotoren van uiteenlopend vermogen. Dit materiaal wordt gebruikt in alle takken van industrie die beschikken over motoren van middelbaar of groot vermogen zoals de textielindustrie, de cementindustrie, de suikerindustrie, de steenbakkerij, de steengroeven, de levensmiddelenindustrie, de ijzer- en staalindustrie en de chemische industrie.

Op basis van de Beyrard-octrooien heeft de licentiehoudster twee assortimenten apparaten in produktie genomen : vloeistofdampweerstanden en statorweerstanden. Hoewel er in Frankrijk een octrooi bestaat dat met dat van 7 augustus 1951 van de heer Beyrard concurreert, hebben alleen elektrolytische weerstanden die door AOIP volgens de Beyrard-octrooien zijn vervaardigd commercieel succes gehad. Deze apparaten ondervinden concurrentie van talrijke andere typen, zowel in Frankrijk als in de andere landen van de gemeenschappelijke markt.

De AOIP, die ongeveer 3 500 personen in dienst heeft, produceert en verkoopt apparaten die bestemd zijn voor de telecommunicatie en de scheepvaart, elektrische en elektronische meetapparatuur, laag-

spanningsapparatuur en automatische starters voor elektromotoren van verschillend vermogen. Haar voornaamste concurrenten zijn, als fabrikanten van elektrische starters, de grote werktuigbouwers die traditionele materialen met metaalweerstand fabriceren. In 1972 bereikte de AOIP een totale omzet van 188 572 420 FF ; waarvan 8 160 000 FF alleen voor automatische starters. Haar aandeel in de Franse markt voor deze apparaten wordt geschat op 6,98 % en op 17,63 % van de Franse export naar de andere landen van de E.E.G.

II. Toepasselijkheid van artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag

1. Overwegende dat volgens artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de E.E.G. onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt worden verhinderd, beperkt of vervalst ;

2. Overwegende dat AOIP een onderneming is in de zin van het bovengenoemde artikel 85 ; dat hetzelfde geldt voor de heer Beyrard, omdat hij door het verlenen van een licentie over zijn octrooien zijn uitvinding in de handel heeft gebracht ;

3. Overwegende dat de octrooilicentieovereenkomst van 15 en 17 september 1951, aangevuld door appendix van 31 december 1953, een overeenkomst is in de zin van artikel 85 ; dat hetzelfde geldt voor de deelgenootschapsovereenkomst en de overeenkomst inzake overdracht en mede-eigendom van de industriële eigendomsrechten voor andere landen dan Frankrijk ; dat deze twee overeenkomsten, die andere territoriale markten betreffen dan de licentie-overeenkomst, in een afzonderlijke procedure zullen worden onderzocht ;

4. Overwegende dat deze overeenkomst de volgende clausules bevat welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt beperkt :

a) artikel 1, eerste lid, krachtens hetwelk de licentiegever de licentiehoudster het exclusieve recht verleent de in Frankrijk en de landen van de voormalige Franse Unie geoctrooieerde apparaten te fabriceren en te verkopen. Deze clausule heeft ten doel en ten gevolge dat de mededinging wordt beperkt omdat de licentiegever zich, door aan één enkele onderneming het recht te verlenen zijn monopolie op een bepaald grondgebied te exploiteren, voor de gehele looptijd van de overeenkomst van de mogelijkheid berooft, in ditzelfde grondgebied een licentie te verlenen aan andere ondernemingen, in het onderhavige geval daarmee een eventuele concurrentie tussen meerdere licentiehouders verhinderend. Niet iedere aan de licentiegever opgelegde contractuele verplichting, zoals die welke voortvloeit uit de exclusiviteit, komt voort uit het bestaan van het octrooi, omdat een contractuele verplichting die de houder van een recht in de uitoefening daarvan beperkt niet uit het bestaan van dit recht kan voortvloeien.

   Deze beperking van de concurrentie is waarneembaar, gezien de grote omzet van de licentiehoudster voor de geoctrooieerde apparaten en het aandeel dat zij in de markt in Frankrijk en in enkele andere Lid-Staten van de Gemeenschap heeft.

b) artikel 1, lid 2, van de licentie-overeenkomst waarin de licentiehoudster toestemming krijgt de onder licentie gefabriceerde apparaten te exporteren naar alle landen waar de licentiegever zijn rechten niet aan derden heeft overgedragen of afgestaan. Deze clausule vormt een voorwaardelijk exportverbod ; zij heeft ten doel de licentiehoudster te verbieden te exporteren naar landen waar een licentie is verleend of waar het octrooi is overgedragen. Het vloeit niet voort uit het bestaan van het octrooirecht van de licentiegever de licentiehoudster te verbieden naar landen te exporteren waar de licentiegever een licentie heeft verleend of zijn octrooi heeft overgedragen. De bescherming van een licentiehouder of een octrooigerechtigde tegen de concurrentie van een andere licentiehouder of octrooigerechtigde als gevolg van een contractueel export- of importverbod, vormt een beperking van de mededinging in de zin van artikel 85, lid 1.

   Dat de licentiegever deze clausule niet heeft toegepast omdat hij geen andere licenties heeft verleend noch zijn octrooien heeft overgedragen, neemt niets weg van het concurrentiebeperkend oogmerk ervan.

c) Artikel 5, lid 2, van de licentie-overeenkomst dat de licentiehoudster verbiedt rechtstreeks of indirect de geldigheid der octrooien te betwisten. Zulk een niet-betwistingsclausule vloeit niet voort uit het bestaan van het octrooi ; zij vormt veeleer een contractuele beperking van de mededinging omdat zij de licentiehoudster berooft van de mogelijkheid die aan iedere derde wordt geboden, om via een vordering tot nietigverklaring een hindernis voor zijn economische handelsvrijheid te doen verwijderen. Dit blijft het geval wanneer een octrooi door een autoriteit alleen wordt verleend na een onderzoek van de nieuwheid en de graad van inventie, omdat zulk een onderzoek niet inhoudt dat van ieder verzet of van een vordering tot nietigverklaring moet worden afgezien door ondernemingen die belang hebben bij het niet bestaan van het octrooi.

   Ook al bevindt de licentiehouder zich in de beste positie om het octrooi op grond van door de licentiegever verstrekte inlichtingen aan te vechten, het algemeen belang dat gebaat is bij een nietigverklaring van ten onrechte verleende octrooien vereist dat de licentiehouder deze bevoegdheid behoudt ;

d) artikel 7 van de licentie-overeenkomst, aangevuld met het avenant van 31 december 1953, inhoudend dat de overeenkomst is gesloten voor de looptijd van het jongste octrooi, ongeacht of dit een origineel of verbeteringsoctrooi, een bestaand of een toekomstig octrooi is. Zulk een clausule geeft de licentiegever de mogelijkheid de duur van de licentie-overeenkomst eenzijdig tot in het oneindige te verlengen ; zij heeft ten minste concurrentiebeperkende werking wanneer zij, zoals in casu het geval is, gepaard gaat met andere concurrentiebeperkingen (exclusiviteit, exportverbod, niet-betwistingsclausule, concurrentiebeding, betaling van royalties zelfs in geval van niet-gebruik van het octrooi), d.w.z. wanneer ten laste van een licentiehouder, naast andere concurrentiebeperkende clausules, is bedongen dat de licentie-overeenkomst een langere looptijd zal hebben dan die van het meest recente octrooi dat bestaat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De partijen zijn vrij om bij latere overeenkomsten, hetzij door een nieuwe overeenkomst, hetzij door een avenant of een wijziging, de looptijd van de overeenkomst te verlengen, zoals in het onderhavige geval is overeengekomen bij het avenant van 31 december 1953. Een eenzijdige verlenging van de tijdsduur van een licentie-overeenkomst is daarentegen niet toelaatbaar.

Artikel 7 van de licentie-overeenkomst verplicht de licentiehoudster bovendien de totale royalty te betalen, ook al zijn alle octrooien die op de dag van het sluiten van de overeenkomst bestonden, afgelopen en ook al exploiteert de licentiehoudster de octrooien die na het sluiten van de overeenkomst zijn verkregen niet.

De verplichting om royalties te betalen na het verlopen van het jongste octrooi op de dag van het sluiten van de overeenkomst vormt in casu een inbreuk op artikel 85, omdat de overeenkomst de licentiehoudster niet het recht geeft, aan de overeenkomst een einde te maken. Het handhaven van zulk een verplichting voor produkten of procédés die worden vervaardigd of toegepast volgens een afgelopen octrooi of waarvoor een na het sluiten van de licentie-overeenkomst verkregen octrooi niet wordt gebruikt, heeft tot gevolg dat de produktiekosten zonder economische rechtvaardiging worden verhoogd en dat derhalve de concurrentiepositie van de licentiehoudster wordt verzwakt.

De vraag of deze octrooien die zijn verleend en gelden na 7 augustus 1971 door de licentiehoudster worden toegepast vormt het onderwerp van een rechtsgeding voor de Franse rechter ; de Commissie behoeft op dit punt geen uitspraak te doen.

In geval deze rechter zou vaststellen dat de licentiehoudster deze octrooien na 7 augustus 1971 heeft toegepast, dan is zij verplicht de overeengekomen royalty te betalen tot de datum waarop het octrooi afloopt dat op de dag van het sluiten van het avenant (29 januari 1973) het meest recente was. Indien deze rechter vaststelt dat de licentiehoudster deze octrooien na 29 januari 1973 heeft toegepast, verhindert de onderhavige beschikking van de Commissie deze rechter niet, volgens zijn nationale recht ; het recht op een royalty die overeenkomt met de economische waarde van deze octrooien ten opzichte van die van de octrooien die bestonden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te erkennen.

e) artikel 9, lid 1, van de licentie-overeenkomst dat de contractspartijen verplicht zich van iedere concurrentie te onthouden. Dit vloeit niet uit het bestaan van het octrooi voort, maar vormt een beperking van de mededinging in de zin van artikel 85, lid 1.

f) artikel 9, lid 3, dat de licentiehoudster verplicht royalties te betalen wanneer zij de contractsprodukten fabriceert, zonder gebruik te maken van de octrooien van de licentiegever, hetzij op basis van eigen ontwikkelingen, dan wel op basis van een licentie van een derde.

Deze clausule heeft een concurrentiebeperkend effect enerzijds, omdat zij economisch het concurrentiebeding in artikel 9, lid 1, versterkt ; de verplichting om de licentiegever royalties te betalen over eigen ontwikkelingen of voor het gebruik van door derden verleende licenties, weerhoudt de licentiehoudster van eigen research of van het gebruik van ontdekkingen van andere licentiegevers, die technisch eventueel beter kunnen zijn.

Anderzijds beperkt deze clausule de mededinging omdat zij de betaling van royalties aan de licentiegever voorschrijft ook al worden de octrooien van de laatstgenoemde niet gebruikt. Dit is ook onverenigbaar met artikel 85, lid 1, evenals de verplichting royalties te betalen na aflopen van een octrooi.

5. Overwegende dat de licentiegever geen beroep kan doen op de bekendmaking van de Commissie van 24 december 1962 [1] betreffende octrooilicentieovereenkomsten, om de geldigheid van de licentie-overeenkomst te verdedigen, omdat deze overeenkomst beperkingen bevat die in de genoemde bekendmaking niet als verenigbaar met artikel 85, lid 1, worden beschouwd, met name de niet-betwistingsclausule, het concurrentiebeding, de onbepaalde duur van de licentie-overeenkomst en de betaling van royalties over apparaten die niet worden vervaardigd op grond van de octrooien van de licentiegever ;

6. Overwegende dat bovengenoemde clausules van de licentie-overeenkomst eveneens de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden ;

Overwegende dat de licentiehoudster een belangrijk deel van haar omzet realiseert door naar andere landen van de gemeenschappelijke markt de contractsprodukten te exporteren ; dat haar marktaandeel in

[1] PB nr. 139 van 24. 12. 1962, blz. 2922/62.

België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg betrekkelijk hoog is ; dat dit aandeel zou kunnen toenemen indien zij niet ten onrechte de last der royalties behoefde te dragen ;

Overwegende dat de voor Frankrijk aan de licentiehoudster verleende exclusiviteit niet alleen voor Franse ondernemingen, maar ook voor die uit alle andere Lid-Staten de mogelijkheid uitsluiten om van de licentiegever een licentie over de Franse octrooien te ontvangen ; dat het voorwaardelijk exportverbod de Franse markt van die van de andere Lid-Staten kan isoleren ; dat de niet-betwistingsclausule het octrooirecht van de licentiegever versterkt, niet alleen jegens de licentiehoudster, maar ook jegens iedere concurrent in de gehele Gemeenschap ; dat de verplichting gedurende onbepaalde tijd royalties te betalen voor produkten die niet volgens de octrooien van de licentiegever zijn gefabriceerd, alsmede het concurrentiebeding de concurrentiepositie van de licentiehoudster niet alleen in Frankrijk, maar ook voor haar export naar andere Lid-Staten wijzigt ; dat deze clausules derhalve rechtstreeks of indirect de vrije handel tussen Lid-Staten in gevaar kunnen brengen op een wijze die nadelig kan zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van één enkele markt tussen de Staten ;

7. Overwegende dat de volgende clausules van de licentie-overeenkomst daarom vallen onder het verbod van artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag :

a) artikel 1, lid 1 : exclusiviteit ;

b) artikel 1, lid 2 : voorwaardelijke exportverbod ;

c) artikel 5, lid 2 : niet-betwistingsclausule ;

d) artikel 7, voorzover het de mogelijkheid schept de duur van de overeenkomst te verlengen tot na de aflooptermijn van het meest recente octrooi dat bestond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of van een appendix en de licentiehoudster verplicht royalties te betalen voor een afgelopen octrooi of een octrooi dat niet wordt toegepast ;

e) artikel 9, lid 1 : concurrentiebeding ;

f) artikel 9, lid 3 : de verplichting royalties te betalen aan de licentiegever zelfs indien de licentiehoudster slechts haar eigen ontwikkelingen of die van derden toepast.

III. Niet-toepasselijkheid van artikel 85, lid 3, van het E.E.G.-Verdrag

1. Overwegende dat het verbod bedoeld in artikel 85, lid 1, volgens artikel 85, lid 3, buiten toepassing kan worden verklaard voor de clausule in een octrooilicentie-overeenkomst waarin de licentiegever de licentiehouder het exclusieve recht verleent bepaalde produkten binnen een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeenschappelijke markt te vervaardigen [1] ; dat dit met name het geval is wanneer de exclusiviteit voor de licentiehouder een aansporing vormt om binnen te dringen in een territoriale markt of produktenmarkt die door de licentiegever nog niet is geëxploiteerd [2] ; dat een vrijstelling van het kartelverbod eventueel eveneens kan worden verleend voor een z.g. exportverbod voor de eerste hand, dat in de tijd beperkt is en de wederzijdse bescherming van partijen of die van andere licentiehouders ten doel heeft ;

2. Overwegende dat de vraag of de exclusiviteit en het exportverbod in het onderhavige geval voldoen aan de cumulatieve voorwaarden voor een vrijstelling kan worden daargelaten, omdat andere elementen van de licentie-overeenkomst niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 85, lid 3, zodat een vrijstelling van het kartelverbod voor alle concurrentiebeperkende clausules in ieder geval niet kan worden gegeven ;

3. Overwegende dat de niet-betwistingsclausule, het concurrentiebeding, de onbepaalde duur van de overeenkomst, de verplichting voor de licentiehoudster om na afloop van het meest recente octrooi dat op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestond royalties te betalen, en eveneens ingeval zij slechts haar eigen ontwikkelingen of die van derden gebruikt, niet bijdragen tot verbetering van de produktie of van de verdeling der produkten noch tot de bevordering van de technische of economische vooruitgang ; dat de niet-betwistingsclausule en het concurrentiebeding veeleer belemmeringen vormen voor de technische en economische vooruitgang ; dat de niet-betwisting van een octrooi, dat eventueel ten onrechte is verleend, de licentiehoudster en alle derden die belangstelling hebben voor de exploitatie van de uitvinding in de sfeer van vorderingen tot handhaving van dit octrooi hindert vrijelijk op te treden ; dat het concurrentiebeding op economisch vlak de research door de beide partijen op dezelfde gebieden als die van de octrooien waarover de licenties zijn verleend haar belang ontneemt en aldus iedere bijdrage tot de technische vooruitgang uitsluit ; dat ook de verplichting voor de licentiehoudster om royalties te betalen, ongeacht of zij de uitvinding van de licentiegever al dan niet gebruikt, het belang van het zoeken naar betere technische oplossingen die niet onder de octrooien van de licentiegever vallen om de bovenvermelde redenen verkleint ;

4. Overwegende dat de licentie-overeenkomst om de bovenvermelde redenen niet in aanmerking komt voor vrijstelling conform artikel 85, lid 3 ;

---

(1) Beschikking van de Commissie van 9 juni 1972 in de zaak Davidson-Rubber, PB nr. L 143 van 23. 6. 1972, blz. 31 e.v. ;
Beschikking van de Commissie van 18 juli 1975 in de zaak Kabelmetal-Luchaire, PB nr. L 222 van 22. 8. 1975, blz. 34.

(2) Beschikking van de Commissie van 25 juli 1975 in de zaak Bronbemaling/Heidemaatschappij, PB nr. L 249 van 25. 9. 1975, blz. 27.

5. Overwegende dat niet behoeft te worden beslist of de genoemde overeenkomst valt onder de artikelen 5, lid 2, en 4, lid 2, 1 of 2 b, van Verordening nr. 17, omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 85, lid 3;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Commissie stelt vast dat de hieronder genoemde clausules uit de op 15 en 17 september 1951 tussen de in artikel 4 genoemde partijen gesloten octrooilicentie-overeenkomst, aangevuld door een avenant van 31 december 1953, inbreuken vormen op artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag:

1. artikel 1, lid 1 (exclusiviteit);
2. artikel 1, lid 2 (exportverbod);
3. artikel 5, lid 2 (niet-betwistingsclausule);
4. artikel 7, voor zover het
   a) de geldigheidsduur van de concurrentiebeperkende clausules in de overeenkomst verlengt tot na de geldigheidsduur van het meest recente octrooi dat bestond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of van een avenant;
   b) de licentiehoudster verplicht royalties te betalen voor een octrooi dat verlopen is of voor een octrooi dat is verleend na het sluiten van de overeenkomst maar niet is toegepast;
5. artikel 9, lid 1 (concurrentiebeding);
6. artikel 9, lid 3, voor zover het de licentiehoudster verplicht royalties te betalen, zelfs indien zij de contractsprodukten fabriceert zonder gebruikmaking van de octrooien van de licentiegever.

Artikel 2

De toepassing van artikel 85, lid 3, wordt geweigerd.

Artikel 3

De in artikel 4 genoemde ondernemingen zijn gehouden onmiddellijk een einde te maken aan de in artikel 1 vastgestelde inbreuken.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot:

1. de heer Norbert Beyrard
   24, avenue Raphaël
   75016 Parijs

2. De „Association des Ouvriers en Instruments de Précision, SA"
   8, rue Charles Fourier
   75013 Parijs.

Gedaan te Brussel, 2 december 1975.

Voor de Commissie

A. BORSCHETTE

Lid van de Commissie