

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

16 mei 2011

09.45 – 12.45 uur

Casus (3x)

Korte vragen (3x)

Tentamen Octrooigemachtigden
Overige IE-rechten / Europees recht/Mededinging

16 mei 2011

I Casus (3x)

Casus 1

Gevonden voorwerpen uit onlangs blootgelegde Myceense graven overtroffen ieders verwachtingen. Met name de sieraden, waaronder een aantal zeer goed geconserveerde armbanden, zijn van een uitzonderlijke schoonheid.

De pronkstukken worden afgebeeld in het toonaangevende Amerikaanse blad 'Jewelry', dat in Amerika in hoog aanzien staat.

Een Amsterdamse juwelier, Abraham Davidsson, is stomverbaasd als hij toevallig de afbeeldingen ziet van de gevonden armbanden, die hem door een Amerikaanse neef worden getoond. Enige maanden voordat de Myceense armbanden waren gepubliceerd, en zelfs voordat de armbanden waren gevonden, had hij namelijk al de laatste hand gelegd aan de vormgeving van zijn nieuwe armbanden, en de gelijkenis met de Myceense armbanden is zo treffend, dat hij bevangen wordt door een huivering.

Huivering maakt al snel plaats voor ergernis als Davidsson moet bemerken, dat de Myceense vondsten tot een ware omwenteling in zijn branche voeren. Tal van kopieën van de Myceense armbanden worden op de markt gebracht, en zij lijken als twee druppels water op zijn eigen ontwerpen.

Davidsson prijst zich gelukkig, dat hij zijn eigen vormgevingen als Benelux-model heeft gedeponeerd. Hij heeft zijn depots verricht vóór de vondst van de Myceense sieraden, en vóórdat hij zijn sieraden voor het eerst openbaar maakte. Zijn depots zijn inmiddels ingeschreven.

Geef gemotiveerd antwoord op de volgende vragen:

1. Kan Davidsson zich tegen namakers beroepen op auteursrecht?
2. Kan Davidsson zich tegen namakers beroepen op zijn verkregen modelrecht?

Casus 2

Puck is eigenaar van een grote fabriek in Rotterdam, waarin hij electromotoren en waterpompen vervaardigt. De electromotoren worden door Puck sinds 2006 onder het niet gedeponeerde merk 'Puckelek' in Nederland in de handel gebracht.

De waterpompen worden door Puck alleen in Ethiopië in het verkeer gebracht, en wel onder het sinds 2000 in de Benelux gedeponeerde en ingeschreven merk 'Hommers'. Dit merk wordt op de waterpompen aangebracht in de fabriek te Rotterdam; het merk komt verder in de Benelux niet in de openbaarheid.

Begin 2009 hoort Puck, die net plannen heeft ontwikkeld om zijn waterpompen onder het merk 'Hommers' ook in de Benelux op de markt te gaan brengen, dat zijn concurrent Verwaaijen te Arnhem het verval van het merk 'Hommers' heeft ingeroepen. Verwaaijen beroept zich op niet (normaal) gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied gedurende de afgelopen vijf jaar. Vaststaat dat de productie van de waterpompen in die jaren inderdaad gering is geweest in verband met een in Ethiopië heersende burgeroorlog.

Bovendien verneemt Puck begin 2009, dat concurrent Lekstra het merk 'Puckelek' in november 2008 in de Benelux in gebruik heeft genomen (zonder het eerst gedeponeerd te hebben) voor electromotoren.

Vragen (geheel onafhankelijk van elkaar te beantwoorden):

1. Is er in dit geval wel sprake van gebruik van het merk 'Hommers' door Puck, nu dit merk niet in de Benelux in de openbaarheid komt?
2. Stel, dat Verwaaijen met succes kan volhouden dat van het merk 'Hommers' geen (normaal) gebruik is gemaakt, zou Puck zich dan wellicht op een geldige reden voor dat niet (normale) gebruik kunnen beroepen?
3. Stel, dat Puck het merk 'Puckelek' begin 2009 alsnog deponeert voor electromotoren en daarvoor een Benelux-inschrijving verkrijgt, kan Lekstra hem dan met succes aanspreken vanwege een depot te kwader trouw?

Casus 3

De onderneming A produceert en verkoopt decoratief bedrukte jute, bestemd als wandbekleding. De productie vindt in Nederland plaats, verkopen binnen de gehele EU door middel van nationale distributeurs.

Levering geschiedt op rol (10 bij 1,5 meter), luchtdicht verpakt (nodig ter bescherming van de print, stelt A). Op de buitenverpakking prijkt A's merk dat de indruk wekt dat het hier om een eeuwenoud familiebedrijf gaat.

In Frankrijk is de standaard breedtemaat voor behang en dergelijke 1 meter in plaats van 1,5 meter.

A heeft met het oog daarop in Frankrijk de firma B een exclusieve fabricage en verlooplicentie gegeven om de dessins van A te printen en het product op de markt te brengen met inachtneming van de afwijkende Franse maten.

B mag *alleen* leveren aan de door A goed gekeurde eerste klas winkeliers.

Vraag I

Het handelshuis C koopt in Nederland bij de tussenhandel rollen bedrukte jute, afkomstig van A, opent de verpakking, knipt de jute in de in Frankrijk gangbare maat, brengt een nieuwe buitenverpakking met daarop het merk van A aan en verkoopt het product zeer succesvol op de Franse markt.

Onder welke voorwaarden kan A hiertegen optreden?

Vraag II

B ziet de gang van zaken met lede ogen aan.

Hij wijst A op een clause in de licentieovereenkomst die overeenkomt met die genoemd in de Groepsvrijstellingsverordening Technologieoverdracht, art. 4 lid 1, sub C onder IV.

Doet die situatie zich naar uw oordeel hier voor? Motiveer uw antwoord.

Vraag III

B ziet zich door het optreden van C op de Franse markt zakelijk gedwongen het door hem in licentie vervaardigde product ook via het internet aan eindgebruikers te koop aan te bieden, in strijd met de voorwaarden waaronder hem licentie is verleend.

A wijst B op het arrest Copad en maakt bezwaar tegen de handelwijze van B.

Wat zou B hiertegen (juridisch) kunnen aanvoeren ter rechtvaardiging van zijn optreden?

Tentamen Octrooigemachtigden
Overige IE-rechten / Europees recht/Mededinging

16 mei 2011

II Korte vragen (3x)

Vraag 1

Stel dat Jan de Vries een Nederlands kwekersrecht heeft verkregen voor een bepaald gerberaras en dat hij materiaal van dat ras in ons land in het verkeer heeft gebracht.

Kunt u in het kort een situatie schetsen, waarin De Vries zich tegen uitvoer van dit materiaal kan verzetten, ondanks het gegeven dat hij dit reeds zelf heeft verhandeld?

Vraag 2

Als u met een rechterlijk oordeel wenst af te dwingen, dat Pietje uw handelsnaam niet mag gebruiken voor *zijn* onderneming, *moet* u dan gebruik maken van de verzoekschriftprocedure als in artikel 6 handelsnaamwet aangegeven?

Vraag 3

Binnen onderneming Q - die met name actief is in de petrochemie - ontstaat het idee om bepaalde rubbersoorten (die keihard worden zodra ze met olie in contact komen) toe te passen als afdichting bij het boren naar olie en het exploiteren van olievelden. Q beschikt echter niet over de vereiste achtergrondkennis van de rubberproductie om dit product zelfstandig te ontwikkelen. Daarvoor sluit Q een kruislicentie overeenkomst met rubberproducent Z.

De kruislicentie overeenkomst tussen Q en Z bepaalt het volgende:

Q verstrekt aan Z een licentie voor het gebruik van haar kennis en eerdere testresultaten m.b.t. de toepassing van rubbers als afdichting bij de oliewinning. Z ontwikkelt mede op basis van deze informatie nieuwe soorten rubber die voldoen aan de vereisten voor gebruik bij de oliewinning. Nadat Q prototypes van nieuwe producten heeft getest en deze heeft goedgekeurd, neemt Z deze in productie.

De overeenkomst bevat verder de volgende afspraken:

- Z levert de producten uitsluitend aan Q, die deze voor eigen gebruik kan aanwenden of kan doorverkopen aan derden;
- Z verstrekt aan Q een exclusieve licentie voor alle verbeteringen, vindingen etc. die Z doet in verband met de producten;
- het is Z verboden om producten te maken die "gelijkaardig zijn aan" de producten die voor Q worden gemaakt, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan (een zogenaamde "evergreen bepaling").

- (a) Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de licenties tussen Q en Z mededingingsrechtelijk te kunnen aanmerken als een know how licentie?
- (b) Aangenomen dat sprake is van een know how licentie: welke groepsvrijstelling is van toepassing op deze overeenkomst?
- (c) Aangenomen dat de marktaandeelgrens van de onder (b) genoemde groepsvrijstelling niet wordt overschreden: bevat de bovenbeschreven overeenkomst beperkingen die niet toelaatbaar zijn? Zo ja, op grond van welk(e) artikel(en) van de groepsvrijstelling?
- (d) Stel dat op de bovenbeschreven overeenkomst geen enkele groepsvrijstelling van toepassing is: betekent dit dat de overeenkomst in strijd is met het kartelverbod en (dus) van rechtswege nietig?