

## **Tentamen Octrooigemachtigden**

### **Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging**

---

**18 mei 2021**

**13.30 - 16.30 uur**

---

**Casus (3x)**

**Korte vragen (3x)**

## **Casus (3x)**

## Casus 1

Oppo is houder van verschillende EUTM's met woord- en beeldmerken "OPPO".

Oppo heeft vastgesteld dat Ocean Company Afrique (OCA) een container vol Oppo-telefoons van Dakar, Senegal, naar Rotterdam, Nederland, heeft verscheept. Oppo heeft deze zending telefoons verkocht aan GLE, een in Duitsland gevestigd bedrijf dat OCA voor het transport heeft gecontracteerd. De zending telefoons wordt verkocht af fabriek van de Oppo-fabrieken in Guangdong onder de voorwaarde dat de telefoons uitsluitend bestemd zijn voor verkoop in Afrika. De container is door de Chinese douane verzegeld met een zegel met nummer R0000379 MLTH 5308876 en door OCA opgehaald voor verzending naar Dakar.

Volgens de door Safmarine (<https://www.safmarine.com>) verstrekte trackingresultaten van de container is deze in Dakar "gevuld". Bij het vertrek uit de haven van Dakar vermelden de traceerresultaten van de container A GAT-OUT DEL F(ull) en DISCHARGED. Bij aankomst in Rotterdam wordt de lading gecertificeerd T1 (bonded warehousing).

Aangezien GLE in het verleden betrokken is geweest bij de invoer van goederen die niet voor de EU-markt bestemd waren, vermoedt Oppo dat er sprake is van vals spel en verzoekt de douane de vrijgave van de lading op te schorten. Oppo vreest dat de manipulatie van de lading in Dakar betekent dat ofwel de originele goederen niet meer aanwezig zijn of zijn gewijzigd, dat er namaakgoederen zijn toegevoegd en dat deze goederen nu op de EU-markt terecht kunnen komen. GLE wordt van de opschorting op de hoogte gebracht en haar CEO stuurt Oppo het volgende bericht:

"We hebben een klant geïdentificeerd die goederen naar Europa vervoerde en zijn bezig de eigendom over te nemen om ons in staat te stellen de containers terug naar Dakar te verzenden. De klant heeft al ingestemd met de terugzending van de containers naar Dakar. We zullen de lijst van klanten begin volgende week bekend maken, aangezien ik op reis ben. GLE is niet betrokken bij het vervoer naar Europa zoals [...] suggereert. De terugzending geschiedt op onze kosten. Wij zullen de documenten die bewijzen dat de goederen naar Dakar zijn teruggezonden met u delen.

Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Ik stel voor dat we een gedetailleerde bespreking voeren om controles in te stellen.

Ik werk al een aantal jaren met Oppo samen en zal volgende week alle marktinformatie delen. (...)

Mijn oprechte verontschuldigungen voor het ongemak als gevolg van onethische handel door een van onze klanten."

### *Vervolg casus 1*

Wanneer de douane de container inspecteert, blijkt het zegel intact te zijn, en de Oppo-telefoons in de container lijken originele goederen te zijn. De douane verzegelt de container opnieuw en brengt een nieuw zegel aan. OCA wordt ervan in kennis gesteld dat de goederen niet langer geschorst zijn. OCA verplaatst de container vervolgens onmiddellijk naar de T1-locatie.

Wanneer Oppo de kennisgeving ontvangt dat de goederen door de douane zijn vrijgegeven, merkt zij aan de hand van de bijgeleverde foto's op dat sommige partijen anders verpakt lijken te zijn. Intussen heeft zij op basis van een proefaankoop van Oppo-telefoons ook informatie verkregen over een derde EU-importeur die gewoonlijk bij GLE inkoop.

Oppo verzoekt daarom de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag volgens de regels van het burgerlijk procesrecht om inbeslagname van de goederen, met als argument dat er een aantoonbaar risico bestaat dat GLE en/of OCA zullen proberen de telefoons in de EU in te voeren. De president wijst het bevel toe. Bij inspectie van de container blijkt het door de Rotterdamse douane aangebrachte zegel verbroken te zijn. Er worden echter alleen originele Oppo-telefoons aangetroffen en er is geen spoor van enige andere lading. Ondertussen zijn de goederen in totaal al 8 maanden in beslag genomen.

#### **Vraag 1:**

**Kan Oppo als houder van de EUTM's voor diverse "OPPO" merken zich verzekeren van opschorting van de zending door de douane in Rotterdam, wanneer deze zending verzegeld is en bestemd is voor verzending naar Dakar?**

**Maakt het daarbij uit of het gaat om mogelijke namaak of parallel handel?**

#### **Vraag 2:**

**Is het eerdere gedrag van GLE (zoals haar eerdere betrokkenheid bij de invoer van goederen die in het verleden niet voor de EU-markt waren bestemd) een relevante overweging?**

**Kan dit voor de douane een reden zijn de vrijgave van de goederen op te schorten ondanks het feit dat de goederen T1 status hebben en niet zijn ingeklaard om in het vrije verkeer te worden gebracht?**

*Vervolg casus 1*

**Vraag 3:**

**Welke Europese richtlijn speelt een rol bij het verkrijgen van verlof voor de tweede inbeslagname door de voorzieningenrechter van de Rb. Den Haag?**

**Waarom heeft deze rechter jurisdictie?**

**Vraag 4:**

**Nu blijkt dat de goederen niet inbreukmakend zijn, verzoeken OCA en GLE de onmiddellijke opheffing van de inbeslagname en een schadevergoeding wegens het onrechtmatige douanebeslag.**

**Is voor dat laatste een wettelijke grondslag?**

## *Casus 2*

Piet Steenhoven heeft internationale bekendheid verworven als kunstenaar. Zijn stijl van schilderen doet de herinnering aan Rubens herleven, en wordt dan ook gekenmerkt door het vormgeven van lieflijke taferelen, gelardeerd met vrouwelijk schoon.

Uiteraard heeft hij getalenteerde leerlingen, die hun eigen bijdrage leveren bij het invullen van zijn uit de kluiten gewassen doeken. Hij ontwerpt het scenario van zijn schilderijen, en naar zijn instructies en onder nauwlettende begeleiding vervolmaken zijn leerlingen de ontwerpen van meester Steenhoven, waarbij de leerlingen eigen creativiteit niet kan worden ontzegt.

### **Vraag 1:**

**Waraan dienen de schilderijen te voldoen, willen zij auteursrechtelijk beschermd zijn?**

### **Vraag 2:**

**Wie zal of zullen in de geschetste omstandigheden als maker van de schilderijen worden aangemerkt?**

### **Vraag 3:**

**Van welke aan een auteursrechthebbende voorbehouden handelingen is sprake, als een afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd schilderij via Ansichtkaarten worden verkocht?**

## Casus 3

### Nieuwsbericht uit het online Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2 april 2021

#### HvJEU verwerpt hogere voorzieningen in pay-for-delay-zaak Lundbeck

*HvJ EU 25 maart 2021, zaken C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries and Ranbaxy (UK)), C- 588/16 P (Generics (UK)), C-591/16 P (Lundbeck), C-601/16 P (Arrow Group and Arrow Generics), C-611/16 P (Xellia Pharmaceuticals and Alpharma) en C-601/16 P (Merck)*

De Deense farmaceut Lundbeck ontwikkelt sinds 1970 het antidepressivum *Perindopril* met de werkzame stof *citalopram*, waarop zij tevens een octrooi had. Tegen het einde van de looptijd van dat octrooi had Lundbeck ook octrooien op het productieproces. Nadat het octrooi op de werkzame stof was verlopen, wilden concurrenten generieke versies van *citalopram* produceren en daarmee de markt betreden, en bestreden zij de geldigheid van de octrooien op het productieproces. In 2002 sloot Lundbeck schikkingsovereenkomsten met generieke geneesmiddelenproducenten waarmee een einde kwam aan de betwisting van de geldigheid van die octrooien. In die overeenkomst werd ook overeengekomen dat Lundbeck hun voorraad generieke producten kocht en deed zij aanzienlijke betalingen. De generieke geneesmiddelenproducenten betraden de markt evenwel niet.

In 2003 werd de *Europese Commissie* door de Deense mededingingsautoriteit (de *Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen*) op de hoogte gebracht van de betrokken overeenkomsten. De Commissie heeft besloten dat met deze overeenkomsten de generieke geneesmiddelenproducenten in wezen door Lundbeck werden betaald om de markt niet te betreden (*pay-for-delay*). Volgens de Commissie was dat in strijd met het kartelverbod en zij legde derhalve een boete van € 93,7 miljoen op aan Lundbeck en boetes van in totaal € 52,5 miljoen aan de generieke producenten. De beroepen tegen deze beslissing werden op 8 juni 2016 ongegrond verklaard door het *Europese Gerecht*, met uitzondering van het beroep van generieke producent Krka, omdat volgens het Gerecht er ook andere verklaringen konden zijn voor de betaling door Lundbeck aan Krka. De betrokken ondernemingen wier beroep tot nietigverklaring niet slaagde, hebben een hogere voorziening ingesteld bij het *HvJEU*. Deze zijn nu door het HvJEU eveneens ongegrond verklaard.

**Vragen bij dit nieuwsbericht:**

- 1) De Europese Commissie heeft het onderzoek van de Deense mededingingsautoriteit overgenomen en heeft uiteindelijk geoordeeld dat de overeenkomsten tussen Lundbeck en de generieke fabrikanten in strijd waren met artikel 101 lid 1 VWEU. Hoe dient de Europese Commissie vast te stellen dat dit artikel van toepassing is, naast het nationale mededingingsrecht van de landen waar de overeenkomsten effecten op de markt hebben gehad?**
  
- 2) Leg uit hoe het mogelijk is dat de Europese Commissie en het Hof van Justitie oordelen dat het verbod van artikel 101 VWEU toepasselijk is op overeenkomsten tussen Lundbeck en de generieke fabrikanten, terwijl Lundbeck het betreffende geneesmiddel wel produceert en de generieke fabrikanten niet. Met andere woorden, hoe kan worden verklaard dat het verbod op concurrentie-beperkende overeenkomsten van toepassing wordt geacht op overeenkomsten tussen partijen die niet elkaars concurrent zijn?**
  
- 3) De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de overeenkomsten tussen Lundbeck en de generieke fabrikanten een mededingingsbeperkende strekking (c.q. mededingingsbeperkend doel) hadden. Leg uit welke gevolgen dit oordeel van de Commissie heeft voor het bewijzen dat art. 101 VWEU overtreden is. Bespreek minimaal twee gevolgen.**



4) Stel dat Lundbeck, in plaats van de 'pay-for-delay' overeenkomsten, met de generieke fabrikanten overeenkomsten had gesloten waarbij de generieke fabrikanten licenties hadden gekregen om gebruik te maken van Lundbecks octrooien op het productieproces.

Stel verder dat deze licentieovereenkomsten de volgende bepalingen bevatten:

*2.4 Licentiegever behoudt zich het exclusieve recht voor om met de in licentie gegeven technologie geneesmiddelen te vervaardigen en te verkopen aan afnemers gevestigd in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland ("Scandinavië"). Licentienemer zal geen met gebruikmaking van de in licentie gegeven technologie geproduceerde geneesmiddelen vervaardigen, ter verkoop aanbieden of verkopen aan afnemers gevestigd in Scandinavië.*

*6.1 Indien licentiegever de geldigheid van de in licentie gegeven octrooien in rechte aanvecht, is licentiegever gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.*

Leiden - één van of allebei - deze bepalingen tot nietigheid van de overeenkomst onder artikel 101 lid 2 VWEU?

Waarom wel of niet?

(U mag er bij de beantwoording van uit gaan dat het marktaandeel van de betrokken ondernemingen niet groter is dan 20%.)

5) Hoe is het mogelijk dat (zoals gegeven in de bovenstaande vraag) het marktaandeel van Lundbeck niet groter is dan 20%, terwijl zij nochtans over octrooien en daarmee over het alleenrecht beschikt om Perindopril te produceren?

Leg uit via welke stappen het marktaandeel voor de toepassing van de mededingingsregels worden vastgesteld?

## **Korte vragen (3x)**

***Korte vraag 1***

**Door kwekers wordt momenteel aangedrongen op een wijziging van de UPOV “Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties (EDVs)” (EXN-EDV), ofwel de richtsnoeren voor de bewijsvoering rondom in wezen afgeleide rassen (IWAR). Dit verzoek is met name ingegeven door de uitspraak in de zaak *Danziger “Dan” Flower Farm/Astée Flower van het Hof Den Haag*.**

**Leg uit waarom kwekers dit wenselijk achten, en hoe ze de “EXN-EDVs” aangepast willen zien.**

**Leg uit waarom de Danziger “Dan” zaak relevant is.**

***Korte vraag 2***

- a) Moet de houder van een *beschrijvende* handelsnaam naast de in artikel 5 Handelsnaamwet genoemde criteria bijkomende omstandigheden stellen om in aanmerking te komen voor bescherming op grond van dat artikel?
- b) Leg uit wat het begrip inburgering inhoudt.

### ***Korte vraag 3***

**Philips heeft onlangs haar divisie Huishoudelijke Apparaten verkocht aan Hillhouse Capital, een investeringsmaatschappij. Daarbij is het merk Philips, voor zover gedeponereerd voor deze groep apparaten, aan de koper gelicentieerd, in beginsel voor 15 jaar.**

**Wanneer binnen de Europese Unie een onderneming een bedrijfsactiviteit alleen in enkele lidstaten in eigendom overdraagt aan een derde, maar in de andere lidstaten zelf actief blijft, wordt voor wat betreft de uitputting van de (nationale) merkrechten onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin het merkrecht in eigendom wordt overgedragen, en de situatie waarin -zoals in de zaak Hillhouse- het merkrecht in licentie wordt gegeven.**

**Welk onderscheid maakt men en waarom?**